



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 229 – Acquisition du caractère distinctif par l’usage

Cour de justice UE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, *Oberbank AG, Banco Santander / Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV* (**couleur rouge**)

Chers Amis,

Deux établissements bancaires postulaient la nullité d’une marque allemande de couleur rouge enregistrée par un concurrent pour des services financiers en classe 36. Ils prétendaient que cette couleur était dépourvue de caractère distinctif.

La Cour de justice de l’UE fut interrogée quant à savoir de quelle manière s’apprécie l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de couleur.

Le premier élément de réponse concerne la question du degré de reconnaissance par le public. Est-il obligatoire, comme l’exige la jurisprudence allemande, qu’un sondage d’opinion donne un résultat d’au moins 70% ? **Non**, répond la CJUE. L’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne peut dépendre de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (point 44). Il y a lieu de faire une appréciation globale de tous les éléments, dont un sondage peut faire partie sans nécessairement être le seul élément déterminant (points 45 à 48).

A quel moment le caractère distinctif doit-il être acquis par l’usage de la marque ? L’article 3, § 3, première phrase, de la directive 2008/95 prévoit que l’acquisition doit avoir eu lieu avant le dépôt de la demande. Toutefois, les Etats membres ont la faculté de prévoir que l’acquisition peut aussi avoir lieu après la date de dépôt mais avant l’enregistrement, ou encore, même après l’enregistrement de la marque (art. 3, § 3, seconde phrase).

La CJUE donne une interprétation littérale du texte. Dans les Etats membres qui n’ont pas transposé cette faculté dans leur droit national (comme, par exemple, en Allemagne), l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit avoir lieu avant la date de dépôt de la demande. Il est « sans incidence » que le titulaire fasse valoir une acquisition du caractère distinctif postérieurement à cette date (point 61).

Quant à la **charge de la preuve** du caractère distinctif acquis par l’usage, la Cour juge, de manière générale que, dans le cadre d’une procédure de nullité, elle **incombe au titulaire** de la marque contestée, qui invoque ce caractère distinctif (point 68). Le titulaire est en effet « le mieux placé » pour apporter la preuve des actes concrets établissant l’usage conférant le caractère distinctif (point 70). S’il ne réussit pas à apporter cette preuve, la nullité de la marque s’impose (point 71). Les motifs pour lesquels le titulaire de la marque ne parvient pas à produire cette preuve sont sans incidence à cet égard (point 72).

Brefs commentaires

Par son interprétation littérale de l’article 3, § 3, de la directive, la Cour de justice confirme que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque est bel et bien une exception à

différents motifs de refus. Les titulaires qui entendent s'en prévaloir sont invités à bien conserver toutes les preuves de l'usage, car en cas d'action en nullité, la charge de la preuve de l'acquisition du caractère distinctif leur incombe.

Comme une action en nullité peut survenir de nombreuses années après l'enregistrement de la marque, la conservation des preuves de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage sera cruciale, surtout dans les Etats membres qui n'ont pas permis une acquisition du caractère distinctif après la date de dépôt, ou après la date d'enregistrement.

Pour les marques communautaires enregistrées, on rappellera que l'acquisition de caractère distinctif *postérieurement* à l'enregistrement peut faire échec à une action en nullité (article 52, § 2, RMC ; CJUE, 11 juin 2009, C-542/07P, *Imagination Technologies*, points 53 à 55).

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 juin 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Marque consistant en une couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires – Demande de nullité – Caractère distinctif acquis par l'usage – Preuve – Sondage d'opinion – Moment auquel le caractère distinctif par l'usage doit être acquis – Charge de la preuve»

Dans les affaires jointes C-217/13 et C-218/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décisions du 8 mars 2013, parvenues à la Cour le 24 avril 2013, dans les procédures

Oberbank AG (C-217/13)

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

contre

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, M^{me} C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

- pour Oberbank AG, par M^e S. Jackermeier, Rechtsanwalt,
- pour Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG, par M^e B. Goebel, Rechtsanwalt,
- pour Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, par M^{es} S. Fiscoeder, U. Lüken et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,
- pour le gouvernement espagnol, par M^{me} N. Díaz Abad, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^{me} S. Brighthouse, en qualité d'agent, assistée de M^{me} S. Ford, barrister,
- pour la Commission européenne, par MM. F. W. Bulst et G. Braun, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

- 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).
- 2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l'affaire C-217/13, Oberbank AG (ci-après «Oberbank») à Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (ci-après «DSGV») et, dans l'affaire C-218/13, Banco Santander SA (ci-après «Banco Santander») et Santander Consumer Bank AG (ci-après «Santander Consumer Bank») à DSGV, au sujet de demandes de nullité d'une marque de couleur rouge sans contours, dont DSGV est titulaire.

1. Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 La directive 2008/95 a abrogé et remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et rectificatif JO 1989, L 207, p. 44).

4 Le considérant 1 de la directive 2008/95 précise:

«La directive [89/104] a été modifiée [...] dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.»

5 Les considérants 6 et 10 de la directive 2008/95, qui correspondent, en substance, aux cinquième et neuvième considérants de la directive 89/104, énoncent:

«(6) Les États membres devraient garder [...] toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité [...]

[...]

(10) Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. [...]

6 Aux termes de l'article 2 de la directive 2008/95, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque» et rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article 2 de la directive 89/104:

«Peuvent constituer des marques tous les 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.»

7 L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», qui reprend, sans modification substantielle, le contenu de l'article 3 de la directive 89/104, dispose:

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

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

3. 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.

[...]»

Le droit allemand

- 8 L'article 8, paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux marques (Markengesetz), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «MarkenG»), énonce:

«Sont refusées à l'enregistrement les marques:

1. qui sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits ou services concernés.»

- 9 L'article 8, paragraphe 3, du MarkenG prévoit:

«[Le point 1 du paragraphe 2] ne s'appliqu[e] pas lorsque, avant la date à laquelle il est statué sur l'enregistrement, la marque s'est implantée dans les milieux intéressés par suite de son usage pour les produits et services visés par la demande.»

- 10 L'article 37, paragraphe 2, du MarkenG est libellé comme suit:

«S'il ressort de l'examen que la marque ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 8, paragraphe 2, points 1, 2 ou 3, à la date de son dépôt [...], mais que le motif de refus d'enregistrement a disparu postérieurement à cette date, la demande d'enregistrement ne peut être rejetée si le demandeur accepte que, nonobstant la date de dépôt initiale [...], la date à laquelle le motif de refus a disparu vaut désormais comme date de dépôt et que l'ancienneté visée à l'article 6, paragraphe 2, se détermine d'après cette nouvelle date.»

- 11 Aux termes de l'article 50, paragraphes 1 et 2, du MarkenG:

«1. Une marque enregistrée doit être déclarée nulle, sur demande, lorsqu'elle a été enregistrée en violation de [l'article 8].

2. Si la marque a été enregistrée en violation de [l'article 8, paragraphe 2, point 1], l'enregistrement ne peut être déclaré nul que si le motif de refus existe encore à la date à laquelle il est statué sur la demande d'annulation. [...]»

2. Les litiges au principal et les questions préjudicielles

- 12 Il ressort des décisions de renvoi que, le 7 février 2002, DSGV a déposé une demande d'enregistrement d'une marque de couleur rouge HKS 13 sans contours (ci-après la «marque en cause»), pour une série de produits et de services.
- 13 Par une décision du 4 septembre 2003, le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») a rejeté cette demande. DSGV a introduit un recours contre cette décision, en limitant la demande d'enregistrement à certains services relevant de la classe 36, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et en produisant un sondage d'opinion daté du 24 janvier 2006.
- 14 Par une décision du 28 juin 2007, le DPMA a annulé cette décision au motif que, pour les services désormais visés par la demande d'enregistrement, il convenait de

considérer, sur la base du sondage produit, que la marque en cause s'était implantée dans les milieux intéressés, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du MarkenG, à hauteur de 67,9 %. Ladite marque a, dès lors, été enregistrée, le 11 juillet 2007, pour des services de ladite classe 36 correspondant, en substance, à divers services financiers de banque de détail.

- 15 Le 15 janvier 2008, Oberbank a demandé la nullité de la marque en cause, alléguant notamment que celle-ci n'avait pas acquis de caractère distinctif par son usage. DSGV a contesté cette demande.
- 16 Par une décision du 16 juin 2009, le DPMA a rejeté ladite demande, en considérant que la marque en cause, bien qu'intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, avait acquis un tel caractère par l'usage, ainsi qu'en attestaient le sondage d'opinion du 24 janvier 2006 et d'autres documents produits par DSGV.
- 17 Oberbank a formé un recours devant la juridiction de renvoi, visant à l'annulation de cette décision et à ce que la marque en cause soit déclarée nulle. Devant la juridiction de renvoi, Oberbank invoque l'absence de caractère distinctif de cette marque. DSGV conclut au rejet de ce recours et, s'agissant de l'acquisition, par ladite marque, d'un caractère distinctif par l'usage, soumet un autre sondage d'opinion, réalisé au mois de juin 2011.
- 18 Le 19 octobre 2009, Banco Santander et Santander Consumer Bank ont chacune demandé la nullité de la marque en cause, invoquant des motifs semblables à ceux avancés par Oberbank dans sa demande du 15 janvier 2008. En vue de fonder leurs demandes de nullité, elles ont, en outre, produit devant le DPMA plusieurs autres sondages d'opinion et rapports d'expertise. DSGV a contesté ces demandes.
- 19 Après avoir joint les deux procédures, le DPMA a, par une décision du 24 avril 2012, rejeté ces demandes pour des motifs analogues à ceux avancés dans sa décision du 16 juin 2009.
- 20 Banco Santander et Santander Consumer Bank ont formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, comparable à celui introduit par Oberbank dans l'autre affaire. En outre, elles soutiennent que la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage, dans le cadre d'une procédure de nullité, incombe au titulaire de la marque. DSGV conclut également au rejet de ce recours.
- 21 La juridiction de renvoi indique, en premier lieu, que la couleur HKS 13 ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque et que, pour déterminer si une marque de couleur a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, la jurisprudence des juridictions allemandes exige qu'un sondage soit réalisé, afin d'obtenir le degré de reconnaissance «redressé» ou encore le «degré d'implantation» de la marque concernée.
- 22 Selon la juridiction de renvoi, compte tenu des particularités de l'espèce, seul un degré d'implantation de la marque en cause supérieur à 70 % permettrait de considérer qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage, ces particularités résidant notamment dans le fait qu'il s'agit d'une couleur en elle-même et que les dépenses publicitaires réalisées par DSGV ne permettent pas de déterminer si elle a pu imposer le ton HKS 13, eu égard aux services qu'elle propose, en tant que marque propre.

- 23 La juridiction de renvoi s'interroge sur le fait de savoir dans quelle mesure une marque de couleur sans contours doit s'être implantée dans les milieux intéressés pour pouvoir présenter un caractère distinctif acquis par l'usage. Elle relève que la Cour ne s'est pas encore prononcée à cet égard.
- 24 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que l'issue des litiges dépend de la question de savoir si l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage doit s'apprécier à la date du dépôt ou bien à la date de l'enregistrement de la marque contestée. Elle relève que, selon la législation allemande, l'enregistrement d'une marque doit être déclaré nul lorsque cette dernière n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage avant la date à laquelle il est statué sur l'enregistrement, en vertu des articles 8 et 50, paragraphe 1, du MarkenG, et lorsque la marque n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage à la date à laquelle il est statué sur la demande de nullité, en vertu de l'article 50, paragraphe 2, première phrase, du MarkenG.
- 25 La juridiction de renvoi souligne que la réglementation allemande doit cependant être interprétée en ce sens que la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait usage de la faculté prévue à la seconde phrase de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95. En effet, l'article 8, point 3, du MarkenG doit, selon elle, être lu à la lumière de l'article 37, paragraphe 2, de cette même loi, qui suppose qu'une marque ne peut être enregistrée que si elle présente un caractère distinctif à la date de son dépôt. Si une marque a acquis un tel caractère après le dépôt de la demande d'enregistrement, cette dernière disposition prévoit expressément un décalage temporel de l'ancienneté, sous réserve de l'acceptation du demandeur, ce décalage étant équivalent, selon cette juridiction, au retrait de la demande et au dépôt ultérieur d'une nouvelle demande. Ladite juridiction affirme que la législation allemande doit donc être interprétée en ce sens que la marque doit avoir acquis un caractère distinctif à la date de son dépôt et qu'il en va de même dans le cadre d'une procédure de nullité.
- 26 En l'espèce, si la date d'enregistrement est pertinente, le degré de reconnaissance n'atteignait pas 70 %. Si c'est, en revanche, la date de dépôt de la demande d'enregistrement qui importe, il conviendrait d'examiner la situation qui prévalait à cette date.
- 27 En troisième lieu, la juridiction de renvoi indique que l'issue des litiges au principal dépend également de la manière dont il convient de statuer lorsque certains éléments de fait pertinents pour la résolution du litige ne peuvent plus être déterminés.
- 28 C'est dans ces conditions que le Bundespatentgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires au principal, les questions préjudicielles suivantes:
- «1) L'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 s'oppose-t-il à une interprétation du droit national en vertu de laquelle un sondage d'opinion portant sur une marque de couleur abstraite revendiquée pour des services financiers (en l'espèce, rouge HKS 13) doit, après redressement, donner pour résultat un degré de reconnaissance d'au moins 70 % pour qu'il puisse être considéré que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage?
- 2) L'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens que, s'agissant d'une marque dont la nullité est demandée,

c'est la date de dépôt (et non la date d'enregistrement) qui est pertinente, même dans le cas où le titulaire fait valoir, pour sa défense, que la marque a en tout état de cause acquis, plus de trois ans suivant son dépôt, mais préalablement à son enregistrement, un caractère distinctif par l'usage?

- 3) Dans le cas où la date de dépôt devrait importer, conformément aux conditions indiquées ci-dessus:

La marque doit-elle être déclarée nulle, dès lors qu'il n'est à la fois pas et plus possible de déterminer si elle a acquis un caractère distinctif par l'usage à la date de son dépôt, ou bien la marque ne peut-elle être déclarée nulle que si l'auteur de la demande de nullité prouve qu'elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage à la date de son dépôt?»

- 29 Par une décision du président de la Cour du 14 mai 2013, les présentes affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

3. Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

- 30 Les demandes de décision préjudicielle se réfèrent à la directive 2008/95. La Cour fournira, par conséquent, les interprétations de cette directive sollicitées par la juridiction de renvoi. Il convient toutefois de relever que cette directive, aux termes de son article 18, est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*, soit le 28 novembre 2008. Or, il ressort de la décision de renvoi dans l'affaire C-217/13 qu'Oberbank a introduit sa demande de nullité de la marque en cause auprès du DPMA le 15 janvier 2008, alors que la directive 89/104 était encore en vigueur.
- 31 Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait finalement que le litige au principal relève, dans ladite affaire, de la directive 89/104, il y a lieu d'indiquer que les réponses apportées dans le présent arrêt aux questions posées sont transposables à cet acte législatif antérieur. En effet, lors de leur adoption, les dispositions pertinentes de la directive 2008/95, laquelle, selon son considérant 1, a simplement opéré une codification de la directive 89/104, n'ont subi aucune modification substantielle quant à leur libellé, leur contexte ou leur objectif, par rapport aux dispositions équivalentes de la directive 89/104.
- 32 Pour cette même raison, la jurisprudence relative aux dispositions pertinentes de la directive 89/104 demeure applicable aux dispositions équivalentes de la directive 2008/95.

Sur la première question

- 33 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère

distinctif par l'usage, il est dans tous les cas nécessaire qu'un sondage d'opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d'au moins 70 %.

- 34 Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank ainsi que les gouvernements espagnol et polonais estiment que cette question appelle une réponse négative. Au soutien de cette position, Oberbank invoque, notamment, les particularités des marques de couleur, Banco Santander et Santander Consumer Bank font valoir l'intérêt général attaché au maintien de la disponibilité des couleurs et l'aptitude réduite de la marque en cause à servir effectivement de marque, le gouvernement espagnol invoque le caractère inadéquat, pour les marques de couleur, des autres éléments de preuve, et le gouvernement polonais la nécessité de protéger les consommateurs contre l'erreur.
- 35 DSGV, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne considèrent qu'il convient de répondre à cette première question par l'affirmative. Ils estiment que l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 exige une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes.
- 36 Il convient de rappeler d'emblée qu'une couleur en elle-même est susceptible de constituer, sous certaines conditions, une marque, au sens de l'article 2 de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêts *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, points 27 à 42, et *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, point 42).
- 37 Toutefois, l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque n'implique pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, par rapport à un produit ou à un service déterminé (voir, par analogie, arrêt *OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, point 29 et jurisprudence citée). En l'occurrence, il ressort des décisions de renvoi que, si la marque en cause est susceptible de constituer une marque, au sens de l'article 2 de la directive 2008/95, elle est toutefois dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive. Il résulte également des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi cherche dès lors uniquement à déterminer de quelle manière il convient d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait, au sens du paragraphe 3 de cet article 3, et en particulier si cette appréciation peut dépendre de manière déterminante du résultat d'un sondage d'opinion.
- 38 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait, tout comme le caractère distinctif qui, selon l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, constitue l'une des conditions générales exigées pour l'enregistrement d'une marque, signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 46, ainsi que *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 35).
- 39 Selon une jurisprudence également constante, le caractère distinctif d'une marque, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage, doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés par cette marque et, d'autre part, par rapport à la perception présumée des milieux intéressés, à savoir les consommateurs moyens de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informés et raisonnablement

attentifs et avisés (arrêts *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, point 25).

- 40 Quant à la question de savoir de quelle manière il convient de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il résulte d'une jurisprudence constante que l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit procéder à un examen concret (arrêts *Libertel*, EU:C:2003:244, point 77, et *Nichols*, C-404/02, EU:C:2004:538, point 27) et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 49, et *Nestlé*, EU:C:2005:432, point 31). Ces éléments doivent, en outre, se rapporter à un usage de la marque en tant que marque, c'est-à-dire aux fins d'une telle identification par les milieux intéressés (arrêts *Philips*, EU:C:2002:377, point 64, ainsi que *Nestlé*, EU:C:2005:432, points 26 et 29).
- 41 Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque concernée, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 51, et *Nestlé*, EU:C:2005:432, point 31).
- 42 Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient, grâce à la marque concernée, le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 pour que la marque ne soit pas refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle est remplie (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 52, et *Philips*, EU:C:2002:377, point 61).
- 43 Il y a lieu de préciser également que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que, si l'autorité compétente éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque dont l'enregistrement ou la nullité est demandé, elle puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement (voir, en ce sens, arrêt *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 53 et jurisprudence citée). Dans le cas où elle recourt effectivement à un tel sondage, il lui appartient de déterminer le pourcentage des consommateurs qui lui paraîtrait suffisamment significatif (voir, par analogie, arrêt *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, point 89).
- 44 Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, exigée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (arrêts *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, point 52, et *Philips*, EU:C:2002:377, point 62).
- 45 À cet égard, il importe de souligner que, certes, dans le cadre de l'appréciation globale des éléments qui peuvent démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il peut apparaître, notamment, que la perception des milieux intéressés n'est pas

nécessairement la même pour chacune des catégories de marques et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif, y compris celui acquis par l'usage, des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories (arrêts Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que Nichols, EU:C:2004:538, point 28).

- 46 Cependant, ni l'article 2 ni l'article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de la directive 2008/95 ne font de distinction entre les catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, sont donc les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques (voir, par analogie, arrêts Philips, EU:C:2002:377, point 48, ainsi que Nichols, EU:C:2004:538, points 24 et 25).
- 47 Dès lors, les difficultés qui pourraient être rencontrées pour établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques, du fait de leur nature, et dont il est légitime de tenir compte ne justifient pas de fixer des critères d'appréciation dudit caractère plus stricts, suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété dans la jurisprudence portant sur d'autres catégories de marques (voir, en ce sens, arrêt Nichols, EU:C:2004:538, point 26, ainsi que, par analogie, arrêt OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, point 34).
- 48 Il découle de ce qui précède qu'il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d'opinion peut faire partie des éléments permettant d'apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, le résultat d'un tel sondage d'opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage.
- 49 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l'usage, il est dans tous les cas nécessaire qu'un sondage d'opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d'au moins 70 %.

Sur la deuxième question

- 50 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque, lorsque le titulaire de la marque contestée fait valoir qu'elle a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage après le dépôt de la demande d'enregistrement, mais avant l'enregistrement, la juridiction de renvoi précisant à cet égard que le droit allemand doit être interprété en ce

sens que la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de cette directive.

- 51 Au vu de cette dernière précision, DSGVO et la Commission soutiennent que cette question est irrecevable. Elles estiment, en effet, que la présentation du cadre juridique national, telle qu'effectuée par la juridiction de renvoi, est erronée. La République fédérale d'Allemagne aurait fait usage de la faculté prévue à ladite seconde phrase, ce qui rendrait cette deuxième question hypothétique.
- 52 À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du système de coopération judiciaire établi à l'article 267 TFUE, de se prononcer sur l'interprétation des dispositions nationales ni de juger ou de vérifier si l'interprétation qu'en donne la juridiction de renvoi est correcte. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre cette dernière et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêts *Fundación Gala-Salvador Dalí* et *VEGAP*, C-518/08, EU:C:2010:191, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que *Logstor ROR Polska*, C-212/10, EU:C:2011:404, point 30).
- 53 Dans ces conditions, il y a lieu, pour la Cour, de répondre à la deuxième question qui lui est posée sur la base du constat effectué par la juridiction de renvoi, selon lequel le droit allemand doit, en l'occurrence, être interprété en ce sens que la République fédérale d'Allemagne n'a pas transposé dans son droit national la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, et, par conséquent, de constater que cette question est recevable.
- 54 Sur le fond, *Oberbank* fait valoir que l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que les deux dates indiquées par la juridiction de renvoi sont pertinentes et que la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit être apportée pour ces deux dates.
- 55 *Banco Santander* et *Santander Consumer Bank* ainsi que les gouvernements espagnol et polonais considèrent que, dès lors que l'État membre concerné n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit se rapporter à la date de dépôt de la demande d'enregistrement. La Commission soutient, à titre subsidiaire, cette même interprétation. Quant à DSGVO, elle fait valoir que, en tout état de cause, c'est la date de l'enregistrement qui est pertinente dans une procédure de nullité, telle que celle en cause au principal.
- 56 En vertu de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95, 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, sous b), c) ou d), de cet article si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.
- 57 Il ressort ainsi clairement du libellé univoque de cette première phrase que, contrairement à ce que suggère DSGVO, dans le cadre d'une procédure de nullité d'une marque dans laquelle est invoqué l'un ou plusieurs des motifs de nullité énumérés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c), ou d), de la directive 2008/95, et dès lors que l'applicabilité de l'un au moins de ces motifs est établie, ce n'est que si la marque

contestée a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait antérieurement à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de ladite marque qu'elle peut échapper à l'application du ou des motifs de nullité invoqués.

- 58 Cette interprétation littérale est confortée par l'économie de la disposition dans laquelle cette première phrase s'insère. En effet, la seconde phrase de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 prévoit expressément la faculté pour les États membres d'étendre l'application de la possibilité prévue à la première phrase de cet article 3, paragraphe 3, à l'hypothèse dans laquelle le caractère distinctif a été acquis par un usage de la marque postérieur à la demande d'enregistrement ou, encore, postérieur à l'enregistrement de celle-ci.
- 59 Or, si la première phrase dudit article 3, paragraphe 3, était interprétée comme se rapportant également au caractère distinctif acquis par un usage de la marque contestée postérieur au dépôt de la demande d'enregistrement, comme le suggèrent Oberbank et DSGV, la faculté offerte aux États membres par ladite seconde phrase présenterait un caractère fictif et cette disposition serait privée de tout effet utile.
- 60 Il importe néanmoins de rappeler que l'interprétation figurant au point 57 du présent arrêt n'exclut pas la possibilité, pour l'autorité compétente, de prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait avant cette même date (voir, en ce sens, arrêt L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 71 et jurisprudence citée).
- 61 Il découle de ces considérations qu'il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage après le dépôt de la demande d'enregistrement, mais avant son enregistrement.

Sur la troisième question

- 62 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.
- 63 Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank ainsi que le gouvernement espagnol considèrent que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée doit reposer sur le titulaire de cette marque. Le gouvernement polonais estime, en revanche, que la

réponse à cette troisième question relève de la seule compétence des États membres, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95.

- 64 DSGV et la Commission doutent de la recevabilité de cette question. À titre subsidiaire, DSGV soutient que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve doit reposer sur le demandeur. La Commission estime, en substance, que rien ne s'oppose à ce que la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque concernée.
- 65 À titre liminaire, il convient, pour les motifs déjà exposés au point 52 du présent arrêt, d'écarter les objections de DSGV et de la Commission portant sur la recevabilité de la troisième question et de répondre à cette dernière sur la base du constat effectué par la juridiction de renvoi, selon lequel le droit allemand doit, en l'occurrence, être interprété en ce sens que la République fédérale d'Allemagne n'a pas transposé dans son droit national la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95.
- 66 Sur le fond, il convient de relever que, certes, le considérant 6 de la directive 2008/95 énonce, notamment, que les États membres devraient garder toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant la nullité des marques acquises par l'enregistrement et pour déterminer, par exemple, la forme des procédures de nullité. Toutefois, il ne saurait en être déduit que la question de la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage dans le cadre d'une procédure de nullité fondée sur l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de la directive 2008/95 constitue une telle disposition de procédure relevant de la compétence des États membres.
- 67 En effet, si la question de la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque dans le cadre d'une procédure de nullité visant ladite marque relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter, pour les titulaires de marques, une protection variable en fonction de la loi concernée, de sorte que l'objectif d'une «même protection dans la législation de tous les États membres», visé au considérant 10 de la directive 2008/95 et qualifié de «fondamental» par celui-ci, ne serait pas atteint (voir, par analogie, arrêts *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, point 73 et jurisprudence citée, ainsi que *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, point 40).
- 68 Eu égard à cet objectif ainsi qu'à la structure et à l'économie de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.
- 69 En effet, premièrement, tout comme l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure d'enregistrement, une exception aux motifs de refus édictés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c), ou d), de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, point 21), l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure de nullité, une exception visant à écarter les motifs de nullité prévus à cet article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d). Or, dès lors qu'il s'agit d'une exception, il incombe à celui qui entend s'en prévaloir d'apporter la preuve justifiant son application.

- 70 Deuxièmement, force est de constater que c'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même d'apporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage. Il en va ainsi, notamment, des éléments propres à établir un tel usage, dont la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 du présent arrêt comporte une énumération exemplative, tels que ceux relatifs à l'intensité, l'étendue et la durée de l'usage de cette marque ainsi qu'à l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir.
- 71 Par conséquent, lorsque le titulaire de la marque contestée est appelé par l'autorité compétente à produire la preuve de l'acquisition, par une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, d'un caractère distinctif par l'usage et ne réussit pas à apporter cette preuve, la nullité de ladite marque s'impose.
- 72 Les motifs pour lesquels le titulaire de la marque ne parvient pas à produire cette preuve sont sans incidence à cet égard. Dans le cas contraire, il ne saurait être exclu qu'une marque puisse continuer à bénéficier de la protection accordée par la directive 2008/95, alors même que, tombant sous le coup de l'un des motifs de nullité prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de cette directive, elle n'est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque et n'est pas, par conséquent, susceptible d'être protégée au titre de ladite directive. Pour cette même raison, contrairement à ce que DSGV prétend, une telle charge de la preuve ne se heurte pas au principe de protection de la confiance légitime du titulaire de la marque.
- 73 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 61 du présent arrêt, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95, il convient, afin d'apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque.
- 74 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la troisième question que, lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.

4. Sur les dépens

- 75 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

- 1) L'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose**

à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l'usage, il est dans tous les cas nécessaire qu'un sondage d'opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d'au moins 70 %.

- 2) **Lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage après le dépôt de la demande d'enregistrement, mais avant son enregistrement.**

- 3) **Lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.**