



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 230 – Magasin porte-drapeau

Cour de justice UE, 10 juillet 2014, C-421/13, *Apple Inc. / Deutsches Patent- und Markenamt*

Chers Amis,

La société Apple a fait enregistrer en 2010 aux Etats-Unis une marque tridimensionnelle consistant en la représentation, par un dessin en couleurs, d'un magasin porte-drapeau (« flagship store ») pour des services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, téléphones portables et autres accessoires, ainsi que pour la démonstration de produits y relatifs.

Apple a ensuite sollicité une extension internationale visant l'Allemagne. L'office allemand a cependant refusé la marque au motif que la représentation des espaces destinés à la vente des produits d'une entreprise ne serait rien d'autre que la représentation d'un aspect essentiel du commerce de cette entreprise et que le public n'appréhenderait pas un tel aménagement comme une indication d'origine.

Apple a interjeté un recours devant le *Bundespatentgericht*, lequel a ensuite interrogé la CJUE. Il demande si la représentation de l'aménagement d'un espace de vente par un simple dessin dénué de toute indication de taille et de proportion peut être enregistrée comme marque pour des services qui visent à amener le consommateur à acheter les produits vendus.

La Cour répond oui : une représentation qui visualise l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble de lignes, de contours et de formes peut constituer une marque, à condition qu'elle soit distinctive. Ce sera le cas si l'aménagement diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné. Ceci devra être examiné au cas par cas.

La représentation de l'aménagement des magasins porte-drapeau d'un fabricant de produits peut être enregistrée non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, dès lors que ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits. Ainsi, des démonstrations de produits au moyen de séminaires peuvent par elles-mêmes constituer des prestations rémunérées relevant de la notion de « service ».

Equipe FLASH

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

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 juillet 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Articles 2 et 3 –
Signes susceptibles de constituer une marque – Caractère distinctif – Représentation, par
dessin, de l'aménagement d'un magasin porte-drapeau ('flagship store') –
Enregistrement comme marque pour des 'services' relatifs aux produits qui sont mis en
vente dans un tel magasin»

Dans l'affaire C-421/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE,
introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 8 mai 2013,
parvenue à la Cour le 24 juillet 2013, dans la procédure

Apple Inc.

contre

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA COUR (troisième chambre),

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

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 avril 2014,

considérant les observations présentées:

- pour Apple Inc., par M^{es} V. Schmitz-Fohrmann et A. Ruge, Rechtsanwälte,
- pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchet, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
- pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et M^{me} E. Montaguti, en qualité d'agents,

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

rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2 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 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Apple Inc. (ci-après «Apple») au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA»), au sujet du rejet par ce dernier d'une demande d'enregistrement de marque.

• Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 L'article 2 de la directive 2008/95 dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

- 4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la même directive:

«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;
- 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;
- e) les signes constitués exclusivement:
 - i) par la forme imposée par la nature même du produit,
 - ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]»

- 5 Le libellé des articles 2 et 3 de la directive 2008/95 correspond à celui des articles 2 et 3 de la 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), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/95 à partir du 28 novembre 2008.

Le droit allemand

- 6 L'article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)], du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), correspond en substance à l'article 2 de la directive 2008/95. Le paragraphe 2 du même article 3 dispose:

«Ne peuvent pas être protégés en tant que marque les signes constitués exclusivement par une forme

1. imposée par la nature même du produit
2. nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui
3. donne une valeur substantielle au produit.»

- 7 L'article 8 de ladite loi énonce:

«(1) Ne sauraient être enregistrés comme marque les signes dignes de protection au sens de l'article 3 qui ne peuvent pas être représentés graphiquement.

(2) Ne peuvent être enregistrées les marques

1. dénuées de tout caractère distinctif pour les produits ou services;
2. composées uniquement 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, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.»

• **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

- 8 Le 10 novembre 2010, Apple a obtenu du United States Patent and Trademark Office (Office des brevets et des marques des États-Unis) l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle consistant en la représentation, par un dessin multicolore (notamment gris métallique et brun clair), de ses magasins porte-drapeaux («flagship stores») pour des services de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté lors de la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n° I-18200, p. 89, ci-après l'«arrangement de Nice»), à savoir pour des «services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, périphériques, téléphones portables, électronique grand public et accessoires et démonstration de produits y relatifs».

- 9 Ladite représentation, décrite par Apple comme «le design et l'agencement distinctifs d'un magasin de détail», est la suivante:

- 10 Par la suite, Apple a procédé à l'extension internationale de cette marque en application de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié en dernier lieu le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° I-11852, p. 390). Cette extension a été acceptée dans certains États et refusée dans d'autres.
- 11 Le 24 janvier 2013, l'extension au territoire allemand de cette marque tridimensionnelle internationale (IR 1060321) a été refusée par le DPMA, au motif que la représentation des espaces destinés à la vente des produits d'une entreprise ne serait rien d'autre que la représentation d'un aspect essentiel du commerce de cette entreprise. Si le consommateur peut, certes, comprendre l'aménagement d'un tel espace comme une indication de la valeur et de la catégorie de prix des produits, il ne saurait appréhender un tel aménagement comme une indication de l'origine de ceux-ci. Par ailleurs, l'espace de vente représenté en l'espèce ne se distinguerait pas suffisamment des magasins d'autres fournisseurs de produits électroniques.
- 12 Apple a formé un recours contre ladite décision de refus du DPMA devant le Bundespatentgericht.
- 13 Cette juridiction considère que l'aménagement représenté par le signe tridimensionnel reproduit au point 9 du présent arrêt a des particularités qui le distinguent de l'aménagement habituel des espaces de vente dans ce secteur économique.
- 14 Toutefois, le Bundespatentgericht, considérant que le litige dont il est saisi soulève des questions plus fondamentales en matière de droit des marques, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
 - «1) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que la possibilité de protéger le 'conditionnement [d'un produit]' couvre également la présentation matérialisant un service?
 - 2) Convient-il d'interpréter l'article 2 et l'article 3, paragraphe 1, de la directive [2008/95] en ce sens qu'un signe qui reproduit la présentation matérialisant le service peut être enregistré comme marque?
 - 3) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que l'exigence de pouvoir représenter graphiquement la marque est remplie par un simple dessin ou avec des compléments comme une description de la présentation

ou des indications de taille absolues en mètres ou relatives avec des indications de proportions?

- 4) Convient-il d'interpréter l'article 2 de la directive [2008/95] en ce sens que le champ de la protection de la marque de service du commerce de détail s'étend également aux produits fabriqués par le commerçant lui-même?»

• **Sur les questions préjudicielles**

Sur les première à troisième questions

- 15 À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, les termes «présentation matérialisant un service» employés dans les deux premières questions renvoient à la circonstance qu'Apple demande l'enregistrement comme marque d'un signe constitué de la représentation de ses magasins porte-drapeaux pour des services qui relèvent, selon elle, de la classe 35 de l'arrangement de Nice et consistent en diverses prestations visant à amener le consommateur à acheter ses produits.
- 16 Dès lors, par ses première à troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente peut être enregistrée comme marque pour des services qui consistent en diverses prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l'auteur de la demande d'enregistrement et si, dans l'affirmative, une telle «présentation matérialisant un service» peut être assimilée à un «conditionnement».
- 17 Il convient de rappeler d'emblée que, pour être susceptible de constituer une marque, l'objet de la demande d'enregistrement doit, en vertu de l'article 2 de la directive 2008/95, remplir trois conditions. Premièrement, il doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ledit signe doit être propre à distinguer les «produits» ou les «services» d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir, concernant l'article 2 de la directive 89/104, arrêts *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, point 23; *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, point 22, et *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, point 28).
- 18 Il ressort sans ambiguïté du libellé de l'article 2 de la directive 2008/95 que les dessins comptent parmi les catégories de signes susceptibles d'une représentation graphique.
- 19 Il s'ensuit qu'une représentation telle que celle en cause au principal, qui visualise l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble continu de lignes, de contours et de formes, peut constituer une marque à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, une telle représentation satisfait aux première et deuxième conditions rappelées au point 17 du présent arrêt, et ce sans qu'il soit besoin de conférer une pertinence au fait que le dessin est dépourvu d'indications concernant la taille et les proportions de l'espace de vente qu'il visualise ni d'examiner si un tel dessin peut également, en tant que «présentation matérialisant un service», être assimilé à un «conditionnement» au sens de l'article 2 de la directive 2008/95.

- 20 La représentation, par un dessin, de l'aménagement d'un espace de vente peut également être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ainsi satisfaire à la troisième condition rappelée au point 17 du présent arrêt. Il suffit de relever, à cet égard, qu'il ne saurait être exclu que l'aménagement d'un espace de vente visualisé par un tel signe permette d'identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée. Ainsi que l'ont fait valoir le gouvernement français et la Commission, tel peut être le cas lorsque l'aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné (voir par analogie, en ce qui concerne des signes constitués par l'apparence d'un produit, arrêts *Storck/OHMI*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 28, et *Vuitton Malletier/OHMI*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, point 52).
- 21 L'aptitude générale d'un signe à constituer une marque, au sens de l'article 2 de la directive 2008/95, n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la demande d'enregistrement est faite [voir, concernant les articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dont le contenu correspond à celui des articles 2 et 3 de la directive 2008/95, arrêts *Henkel/OHMI*, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 32, ainsi que *OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, point 29].
- 22 Ce caractère distinctif du signe doit être apprécié *in concreto* par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés et, d'autre part, à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêts *Linde e.a.*, C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34, et *OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, points 32 et 35).
- 23 C'est également par un examen *in concreto* que l'autorité compétente doit déterminer si le signe est ou non descriptif s'agissant des caractéristiques des produits ou services concernés au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 ou relève de l'un des autres motifs de refus d'enregistrement qui sont également énoncés audit article 3 (arrêt *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, points 31 et 32).
- 24 À l'exception de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, qui porte exclusivement sur des signes constitués par une forme dont l'enregistrement est demandé pour un produit et qui est, en conséquence, sans pertinence pour la solution du litige au principal, les dispositions de cet article 3, paragraphe 1, telles que celles figurant à ce même paragraphe, sous b) et sous c), n'individualisent pas explicitement des catégories de signes (voir, en ce sens, arrêt *Linde e.a.*, EU:C:2003:206, points 42 et 43). Il en découle que les critères d'appréciation devant être suivis par l'autorité compétente lors de l'application de ces dernières dispositions aux signes consistant en un dessin représentant l'aménagement d'un espace de vente ne sont pas différents de ceux utilisés pour d'autres types de signes.
- 25 S'agissant, enfin, de la question, également essentielle pour la solution du litige au principal et qui a été débattue lors de l'audience, à la suite d'une question pour réponse orale posée par la Cour, de savoir si des prestations visant à amener le consommateur à

acheter les produits de l'auteur de la demande d'enregistrement peuvent constituer des «services» au sens de l'article 2 de la directive 2008/95 pour lesquels un signe, tel que celui en cause au principal, peut être enregistré comme marque. Apple fait valoir que tel est le cas en se référant à la distinction déjà faite par la Cour entre la vente de produits, d'une part, et les prestations, relevant de la notion de «service», visant à conduire à cette vente, d'autre part (arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, points 34 et 35). La Commission estime, en revanche, que cette jurisprudence n'est pas transposable à une situation, telle que celle faisant l'objet du litige au principal, dans laquelle ces prestations ont pour seul objet d'amener le consommateur à acheter les produits du demandeur lui-même.

- 26 À cet égard, il y a lieu de considérer que, si aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés dans la directive 2008/95 ne s'y oppose, un signe représentant l'aménagement des magasins porte-drapeaux d'un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations relevant de l'une des classes de l'arrangement de Nice relatives aux services, lorsque ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente desdits produits. Certaines prestations, telles que celles mentionnées dans la demande d'Apple et clarifiées par celle-ci lors de l'audience, consistant à effectuer, dans de tels magasins, des démonstrations des produits qui y sont exposés au moyen de séminaires, peuvent par elles-mêmes constituer des prestations rémunérées relevant de la notion de «service».
- 27 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que les articles 2 et 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s'y oppose.

Sur la quatrième question

- 28 Ainsi qu'il ressort des points 26 et 27 du présent arrêt, la directive 2008/95 n'exclut pas l'enregistrement d'une marque pour des services qui sont relatifs aux produits de l'auteur de la demande d'enregistrement.
- 29 La question de savoir quelle est la portée de la protection conférée par une telle marque est, en revanche, ainsi que l'ont relevé Apple et la Commission, manifestement sans rapport avec l'objet du litige au principal, celui-ci portant exclusivement sur le refus du DPMA d'enregistrer le signe reproduit au point 9 du présent arrêt en tant que marque.
- 30 Par conséquent, en application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts *Cipolla e.a.*, C-94/04 et C-202/04, EU:C:2006:758, point 25, ainsi que *Jakubowska*, C-225/09, EU:C:2010:729, point 28), la quatrième question doit être déclarée irrecevable.

- **Sur les dépens**

- 31 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:

Les articles 2 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, doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l'aménagement d'un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu'elle soit propre à distinguer les services de l'auteur de la demande d'enregistrement de ceux d'autres entreprises et qu'aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s'y oppose.

Signatures

* Langue de procédure: l'allemand.