



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 254 – Gaufrette Kit Kat

**Cour de justice UE, 16 septembre 2015, C-215/14, *Société des Produits Nestlé / Cadbury UK*, EU:C:2015:604**

Chers Amis,

La célèbre gaufrette chocolatée à quatre barres Kit Kat est née au Royaume-Uni en 1935. La société Rowntree qui la commercialisait fut acquise par Nestlé en 1988.

Nestlé déposa la forme de la gaufrette en 2002 à titre de marque communautaire, et en 2010 à titre de marque anglaise. Le concurrent Cadbury (appartenant aujourd'hui au groupe Mondelez) s'opposa très fermement à l'enregistrement de cette forme.

Au niveau de l'Union, la chambre de recours de l'OHMI accepta en décembre 2012 d'enregistrer la forme de ce produit : d'une part, aucun motif d'exclusion d'ordre technique (art. 7, § 1<sup>er</sup>, e, RMC) ne s'appliquait et, d'autre part, cette forme avait acquis un caractère distinctif par son usage intensif dans l'Union européenne. Cadbury contesta cette décision devant le Tribunal (aff. T-112/13 encore en cours).

Au Royaume-Uni, l'office anglais avait, lui aussi, accepté l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, mais changea d'avis à la suite de l'opposition introduite par Cadbury. Saisie d'un recours introduit par Nestlé, la *High Court of Justice* interrogea la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des éventuels motifs de refus applicables.

Avant de répondre aux questions posées, la Cour rappelle que les analyses doivent se faire dans un certain *ordre*. L'article 3, § 1<sup>er</sup>, e, de la directive énumère « des motifs spécifiques » de refus d'enregistrement, à savoir lorsque le signe est constitué 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 et (iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. Cet article constitue « un obstacle préliminaire » (point 38), de sorte qu'il faut « d'abord » vérifier s'il s'applique pour analyser, ensuite, si le signe a pu ou non acquérir un caractère distinctif par l'usage (point 40).

La Cour répond ensuite à trois questions.

1. Le juge anglais demandait si l'article 3, § 1<sup>er</sup>, e, de la directive pouvait s'appliquer en présence de deux motifs qui ne se vérifiaient chacun que partiellement. Autrement dit, il demandait si la forme peut être refusée lorsqu'elle consiste en trois caractéristiques essentielles, dont l'une résulte de la nature même du produit (la forme rectangulaire basique en plaque) et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique (le nombre et la profondeur des rainures dans la largeur et le nombre de barres).

La Cour répond clairement non. Les trois motifs visés à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, e, sont des motifs distincts. Chacun d'eux s'applique indépendamment des autres (point 46).

Le refus ne se justifie que si au moins un des motifs s'applique « pleinement à la forme en cause » (point 51).

2. La deuxième question visait à savoir si le refus d'enregistrement d'un signe au motif que la forme du produit est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (c'est-à-dire l'art. 3, § 1<sup>er</sup>, e, ii) vise uniquement la manière dont le produit en cause fonctionne ou s'applique également à la manière dont il est fabriqué.

La Cour répond sans ambiguïté que ce motif de refus ne vise que la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué (point 57). « En effet, du point de vue du consommateur, les fonctionnalités du produit sont déterminantes et les modalités de fabrication de celui-ci importent peu » (point 55).

3. Enfin, en ce qui concerne l'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la Cour rappelle sa jurisprudence *Have a Break* (Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:30, point 30) et *Colloseum* (C-12/12, EU:C:2013:253, points 27 et 28 ; *cfr.* Flash APRAM n° 206) : indépendamment du fait que d'autres marques peuvent être présentes lorsque le consommateur est confronté au signe en cause, ce dernier doit pouvoir, à lui seul, indiquer l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée (point 66). *Nihil novi sub sole*.

## Commentaires

Sans vouloir nous prononcer à la place du juge anglais ou du Tribunal de l'Union appelé à statuer sur le recours contre la décision de l'OHMI, il nous semble qu'à la lumière des réponses données par la Cour de justice, les motifs d'exclusion technique ne devraient pas être applicables en l'espèce. Il restera à apprécier de manière factuelle si le public pertinent attribue une origine commerciale à la seule forme de la gaufrette. Si oui, cette forme devrait pouvoir être enregistrée.

Equipe FLASH

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

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2015 (\*)

«Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphe 3 – Notion de 'caractère distinctif acquis par l'usage' – Marque tridimensionnelle – Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat – Article 3, paragraphe 1, sous e) – Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Processus de fabrication inclus dans le résultat technique»

Dans l'affaire C-215/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle) [High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Royaume-Uni], par décision du 27 janvier 2014, parvenue à la Cour le 28 avril 2014, dans la procédure

**Société des Produits Nestlé SA**

contre

**Cadbury UK Ltd,**

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, M<sup>me</sup> M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M<sup>me</sup> L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 avril 2015,

considérant les observations présentées:

- pour Société des Produits Nestlé SA, par MM. T. Scourfield et T. Reid, solicitors, ainsi que par M. S. Malynicz, barrister,
- pour Cadbury UK Ltd, par M. P. Walsh et M<sup>me</sup> S. Dunstan, solicitors, ainsi que par M. T. Mitcheson, QC,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d'agent, assisté de M. N. Saunders, barrister,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et M<sup>me</sup> J. Kemper, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, M<sup>mes</sup> B. Czech, et J. Fałdyga, en qualité d'agents,
- pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et M<sup>me</sup> J. Samnadda, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juin 2015,

rend le présent

### **Arrêt**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), 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 question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Société des Produits Nestlé SA (ci-après «Nestlé») à Cadbury UK Ltd (ci-après «Cadbury») au sujet de l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de la demande de Nestlé visant à l'enregistrement en tant que marque au Royaume-Uni d'un signe tridimensionnel représentant la forme d'une gaufrette chocolatée à quatre barres.

### **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 Aux termes de l'article 2 de la directive 2008/95, «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».

6 L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité» et 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;

[...]

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;

[...]

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 du Royaume-Uni*

7 Selon l'article 3, point 1, de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994), sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, sauf si, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.

8 En vertu du point 2 du même article, un signe n'est pas enregistré comme marque s'il est constitué exclusivement par une forme imposée par la nature même du produit ou par une forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

#### **Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles**

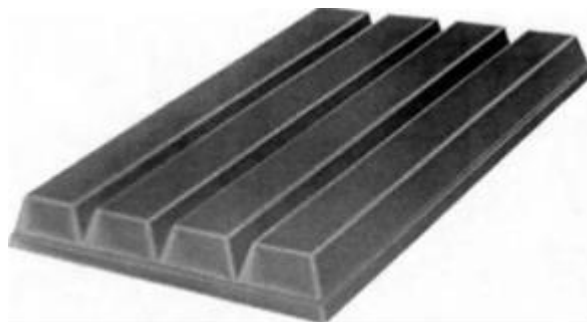
9 Le produit en cause au principal a été commercialisé au Royaume-Uni dès l'année 1935 par Rowntree & Co Ltd, sous le nom de «Rowntree's Chocolate Crisp». En 1937, le nom du produit a été modifié en «Kit Kat Chocolate Crisp» et a été raccourci, par la suite, en «Kit Kat». Au

cours de l'année 1988, cette société, dont la nouvelle dénomination sociale était Rowntree plc, a été acquise par Nestlé.

- 10 Si le produit a été vendu pendant longtemps dans un emballage à deux épaisseurs, celui intérieur argenté et celui extérieur imprimé, revêtu d'un logo rouge et blanc marqué des termes «Kit Kat», l'emballage actuel est d'une seule épaisseur revêtu de ce même logo. La représentation du logo a évolué au fil du temps, sans subir toutefois de grand changement.
- 11 La forme de base du produit est restée quasi identique depuis l'année 1935, seules ses dimensions ont été légèrement modifiées. L'apparence actuelle du produit déballé est la suivante:



- 12 Il convient de relever que chaque barre est marquée en relief des termes «Kit Kat» ainsi que de fragments de l'ovale qui font partie du logo.
- 13 Le 8 juillet 2010, Nestlé a demandé l'enregistrement du signe tridimensionnel graphiquement représenté ci-dessous (ci-après la «marque en cause») en tant que marque au Royaume-Uni.



- 14 La marque en cause diffère ainsi de la véritable forme du produit en ce qu'elle ne contient pas les termes «Kit Kat» en relief.
- 15 La demande a été introduite pour les produits suivants de la classe 30 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:  
  
«Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».
- 16 La demande a été acceptée par l'office des marques britannique et publiée aux fins d'opposition. Selon celui-ci, même si la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, le demandeur à l'enregistrement de ladite marque a démontré que celle-ci a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.
- 17 Le 28 janvier 2011, Cadbury a formé une opposition à la demande d'enregistrement en invoquant différents moyens, notamment celui selon lequel l'enregistrement devrait être

refusé sur le fondement des dispositions de la loi de 1994 sur les marques, transposant l'article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), et 3, de la directive 2008/95.

- 18 Par décision du 20 juin 2013, l'examineur de l'office des marques britannique a considéré que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et n'a pas non plus acquis un tel caractère après l'usage qui en a été fait.
- 19 L'examineur a estimé que la forme pour laquelle l'enregistrement est demandé est constituée de trois caractéristiques:
- la forme rectangulaire basique en plaque;
  - la présence, la position et la profondeur des rainures disposées dans la longueur de la plaque, et
  - le nombre de rainures qui détermine, avec la largeur de la plaque, le nombre de «barres».
- 20 L'examineur a estimé que la première de ces caractéristiques est une forme résultant de la nature même des produits et qu'elle ne peut dès lors faire l'objet d'un enregistrement, à l'exception toutefois des «gâteaux» et des «pâtisseries», pour lesquels la forme de la marque diverge de manière significative des normes du secteur. Les deux autres caractéristiques étant nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, il a rejeté la demande d'enregistrement pour le surplus.
- 21 Le 18 juillet 2013, Nestlé a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), en contestant l'affirmation selon laquelle la marque en cause n'avait pas acquis un caractère distinctif à travers son utilisation avant la date pertinente. En outre, Nestlé fait valoir que la marque en cause ne consiste pas exclusivement soit en la forme imposée par la nature même du produit, soit en la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 22 Par appel incident du même jour, Cadbury met en cause la décision du 20 juin 2013 en ce que ladite juridiction a retenu, s'agissant des gâteaux et des pâtisseries, que la marque en cause possède un caractère distinctif intrinsèque et qu'elle ne consiste pas soit exclusivement en la forme imposée par la nature même du produit, soit en celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 23 La Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), estime, tout d'abord, que l'examineur n'aurait pas dû établir une distinction entre les gâteaux et les pâtisseries, d'une part, et tous les autres produits de la classe 30 de l'arrangement de Nice, d'autre part, que ce soit concernant la preuve du caractère distinctif de la marque en cause ou en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et ii), de la directive 2008/95.
- 24 Ensuite, s'agissant de la question de savoir si la marque en cause a acquis un caractère distinctif à travers son utilisation avant la date pertinente, la juridiction de renvoi, après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, se demande s'il est suffisant, pour établir qu'une marque a acquis un caractère distinctif, que, à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaisse la marque et l'associe aux produits du demandeur à l'enregistrement. En effet, cette juridiction considère qu'il appartient plutôt à celui-ci d'établir qu'une proportion significative des milieux intéressés estime que la marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, indique l'origine des biens.
- 25 Enfin, pour ce qui est de la forme imposée par la nature même du produit et de celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, la juridiction de renvoi relève qu'il n'existe que peu de jurisprudence relative à l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et ii), de la directive 2008/95.

26 C'est dans ces conditions que la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) Afin d'établir qu'une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, suffit-il que le demandeur à l'enregistrement démontre que, à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaissait la marque et l'associait à ses produits, en ce sens que si ces personnes s'interrogeaient sur la personne commercialisant les produits revêtus de cette marque, elles identifiaient le demandeur? Ou le demandeur doit-il démontrer qu'une proportion significative des milieux intéressés estimait que la marque (par opposition à toute autre marque pouvant également être présente) indiquait l'origine des produits?
- 2) Lorsqu'une forme consiste en trois caractéristiques essentielles, dont l'une résulte de la nature même du produit et dont les deux autres sont nécessaires pour obtenir un résultat technique, l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et/ou ii), de la directive 2008/95 s'oppose-t-il à l'enregistrement de cette forme en tant que marque?
- 3) L'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement de formes qui sont nécessaires pour obtenir un résultat technique, au regard de la manière dont les biens sont fabriqués, par opposition à la manière dont les biens fonctionnent?»

#### **Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure**

27 La phase orale de la procédure ayant été clôturée le 11 juin 2015 à la suite de la présentation des conclusions de M. l'avocat général, Nestlé a demandé la réouverture de cette phase orale par lettre du 26 juin 2015, déposé au greffe de la Cour le 30 juin 2015.

28 À l'appui de cette demande, Nestlé fait notamment valoir que, dans la mesure où les conclusions de M. l'avocat général ne répondent pas de manière suffisante à la première question, la juridiction de renvoi ne saurait être en mesure de prendre position sur celle-ci.

29 En outre, Nestlé fait valoir que les conclusions de M. l'avocat général reposent sur une interprétation erronée des observations écrites présentées par elle.

30 Il importe de rappeler que, en vertu de l'article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne (voir arrêt *Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

31 En l'occurrence, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'elle est suffisamment éclairée pour statuer, qu'il n'existe aucun fait nouveau de nature à l'influencer de manière décisive et que la présente affaire ne nécessite pas d'être tranchée sur la base d'arguments qui n'auraient pas été débattus entre les parties.

32 Par ailleurs, il convient de relever que, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Toutefois, la Cour n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir arrêt *Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 29 et jurisprudence citée).



- 33 Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la phase orale de la procédure.

### **Sur les questions préjudicielles**

#### *Observations liminaires*

- 34 En premier lieu, il convient de relever que la demande de renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation des dispositions de la directive 2008/95.
- 35 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt Oberbank e.a. (C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 31), la directive 2008/95 a simplement opéré une codification de la directive 89/104, de telle sorte que les dispositions en cause dans la présente affaire 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. Il en résulte que les références à la jurisprudence relative à la directive 89/104 demeurent pertinentes aux fins de la présente affaire.
- 36 En second lieu, conformément à l'article 2 de la directive 2008/95, un signe représentant la forme d'un produit peut, en principe, constituer une marque à condition qu'il soit, d'une part, susceptible d'une représentation graphique et, d'autre part, propre à distinguer le produit ou le service d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
- 37 Or, l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 individualise explicitement certains signes constitués par la forme du produit en énumérant les motifs spécifiques de refus d'enregistrement, à savoir lorsque ces signes sont constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
- 38 L'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 étant un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré, il s'ensuit que, si l'un des trois critères mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 76, ainsi que Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 44).
- 39 En outre, un signe qui est refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive par l'usage qui en a été fait (voir, en ce sens, arrêts Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 75, ainsi que Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 44).
- 40 Par conséquent, dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit, il convient de vérifier, d'abord, s'il n'existe aucun obstacle au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 susceptible d'empêcher l'enregistrement pour analyser, ensuite, si le signe en cause a pu, le cas échéant, acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.
- 41 Ainsi, et afin de respecter la logique et l'ordre choisis par le législateur de l'Union dans la rédaction de l'article 3 de la directive 2008/95, il y a lieu d'inverser l'ordre d'examen des questions préjudicielles, en procédant d'abord à l'analyse des deuxième et troisième questions, relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, avant d'examiner la première question concernant l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.

#### *Sur la deuxième question*

- 42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement, en tant que marque, d'un signe constitué par la forme du produit lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.



- 43 D'emblée, il convient de rappeler que les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 25 à 27, ainsi que *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 77).
- 44 La ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 consiste à éviter que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents (voir, en ce sens, arrêts *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 78, et *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 18).
- 45 En effet, il s'agit d'empêcher que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 19, et, s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), disposition qui est en substance identique à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, arrêt *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 45).
- 46 S'agissant de la question de savoir si les différents motifs de refus peuvent faire l'objet d'une application concomitante, la Cour a précisé qu'il ressort clairement du libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 que les trois motifs de refus d'enregistrement sont de nature autonome, chacun d'eux s'appliquant indépendamment des autres (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 39).
- 47 La Cour en a déduit que si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit ne saurait être enregistré en tant que marque, peu importe si le signe peut être refusé sur le fondement de plusieurs motifs de refus, dès lors qu'un seul de ces motifs s'applique pleinement audit signe (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, points 40 et 41).
- 48 Par conséquent, l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 n'exclut pas que les caractéristiques essentielles d'un signe puissent relever d'un ou de plusieurs motifs de refus énoncés. Toutefois, dans un tel cas, le refus d'enregistrement est subordonné à la condition qu'au moins un de ces motifs soit pleinement applicable au signe en cause.
- 49 En effet, l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 fait obstacle au refus d'enregistrement lorsque aucun de ces trois motifs n'est pleinement applicable (arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 42).
- 50 Une interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 qui ne permettrait pas de refuser l'enregistrement d'une marque lorsque les analyses révèlent que plus d'un des trois motifs de refus est applicable, ou qui, au contraire, permettrait une application de cette disposition dans les cas où chacun des trois motifs de refus énoncés ne serait que partiellement vérifié, irait manifestement à l'encontre de l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, tel que rappelé aux points 43 à 45 du présent arrêt.
- 51 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement d'un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, à la condition, toutefois, qu'au moins un des motifs de refus à l'enregistrement énoncés à cette disposition s'applique pleinement à la forme en cause.

*Sur la troisième question*

- 52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement la manière dont le produit en cause fonctionne ou s'applique également à la manière dont il est fabriqué.
- 53 À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé de ladite disposition vise expressément la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un «résultat technique», sans évoquer le procédé de fabrication de ce produit.
- 54 En interprétant littéralement cette disposition, le motif de refus qui y est visé se limite à la manière dont le produit fonctionne, le résultat technique constituant l'aboutissement d'une fabrication donnée de la forme en cause.
- 55 Cette interprétation se trouve confirmée par l'objectif poursuivi par l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 qui consiste, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, à éviter qu'un monopole ne soit conféré sur des solutions techniques susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents. En effet, du point de vue du consommateur, les fonctionnalités du produit sont déterminantes et les modalités de fabrication de celui-ci importent peu.
- 56 Au demeurant, il ressort de la jurisprudence que les modalités de fabrication ne sont pas non plus déterminantes dans le cadre de l'appréciation des caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'un produit. En effet, l'enregistrement d'un signe constitué par la forme uniquement attribuable au résultat technique doit être refusé même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes, et par conséquent, par d'autres procédés de fabrication (voir, en ce sens, arrêt Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 83).
- 57 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la troisième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué.

*Sur la première question*

- 58 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée, ou s'il suffit qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaît ladite marque et l'associe à ses produits.
- 59 À cet égard, il convient de rappeler, d'emblée, 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 désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 30).
- 60 En effet, à travers son caractère distinctif, une marque 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 (voir, en ce sens, arrêts Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 46; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 35, ainsi que Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 38).
- 61 Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés par cette marque et, d'autre part, 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 (voir, en ce sens, arrêts Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée; Nestlé,

C-353/03, EU:C:2005:432, point 25, ainsi que Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 39).

- 62 Le caractère distinctif, qui constitue donc une des conditions générales exigées pour qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque, peut être intrinsèque, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, ou avoir été acquis par l'usage qui en a été fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.
- 63 En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition du caractère distinctif conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, l'expression «usage de la marque en tant que marque» doit être comprise comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, point 29).
- 64 Certes, la Cour a admis qu'une telle identification, et donc l'acquisition d'un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Elle a toutefois précisé que, dans les deux cas, il importe que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, point 30, ainsi que, dans le cadre du règlement n° 40/94, dont l'article 7, paragraphe 3, correspond, en substance, à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, arrêt Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, point 27).
- 65 Partant, indépendamment de la question de savoir si l'usage concerne un signe en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, la condition essentielle est que, en conséquence de cet usage, le signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque puisse désigner, dans l'esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il porte comme provenant d'une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, point 28).
- 66 Il y a lieu d'en déduire, ainsi qu'il ressort des points 48 à 52 des conclusions de M. l'avocat général, que si la marque dont l'enregistrement est demandé a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n'en demeure pas moins que, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée.
- 67 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.

### **Sur les dépens**

- 68 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 (première chambre) dit pour droit:

- 1) L'article 3, paragraphe 1, sous e), 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 l'enregistrement d'un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, à la condition, toutefois, qu'au moins un des motifs de refus à l'enregistrement énoncés à cette disposition s'applique pleinement à la forme en cause.

- 2) L'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué.
- 3) Afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.

Signatures