



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 216 – Nécessité de la juste qualification d'une marque

Tribunal UE, 12 novembre 2013, T-245/12, Gamesa Eolica, SL / OHMI — Enercon GmbH (dégradé de verts)

Chers Amis,

Pour distinguer ses *convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces*, Enercon a déposé une marque qui montre une haute forme trapézoïdale sur un socle, colorée à sa base d'un dégradé de verts. Le dépôt précise seulement qu'il s'agit d'une marque « de couleur » et comporte une description des couleurs à l'aide d'un code. La marque est enregistrée, puis :

- Dans un premier temps la nullité de cette marque est demandée, essentiellement pour défaut de caractère distinctif, et prononcée par la division d'annulation (8 déc. 2010, 3523C). S'agissant, en particulier, de la nature de la marque contestée, la division d'annulation a considéré, en substance, que la marque définissait la façon dont les couleurs enregistrées sont susceptibles de couvrir un mât d'éolienne ;
- Dans un second temps, la chambre de recours (1^{er} mars 2012, R 260/21011-1) infirme la décision en partant du postulat qu'il s'agit d'une forme bidimensionnelle comportant des couleurs. Le signe représenté n'est pas, selon son analyse, le mât d'une éolienne ;
- Enfin, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours au motif qu'elle s'est « fondée sur une perception erronée de la nature et des caractéristiques de la marque considérée ce qui entache d'erreur l'ensemble de son appréciation » (point 40).

Commentaire

Cet arrêt nous rappelle opportunément la nécessité d'une juste qualification d'une marque lors de son dépôt. Il n'y a pas lieu de confondre les différents types de marque (de couleur, bidimensionnelle en couleurs, de position, etc.).

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 novembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Motif absolu de refus – Demande de marque communautaire consistant en un dégradé de verts – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Article 62 du règlement n° 207/2009 »

Dans l'affaire T-245/12,

Gamesa Eólica, SL, établie à Sarriguren (Espagne), représentée par M^{es} E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 1^{er} mars 2012 (affaire R 260/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica SL et Enercon GmbH,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. J. Schwarcz, président, M. van der Woude (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : M^{me} J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2012,

à la suite de l'audience du 12 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 21 août 2001, Enercon GmbH a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire (ci-après la « marque contestée ») à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé correspond au signe suivant :



1.

- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 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 correspondent à la description suivante : « Convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces ».
- 4 La marque contestée, reproduite au point 2 ci-dessus, est identifiée dans le formulaire de demande en tant que « marque de couleur ». Une description des couleurs demandées a été fournie à l'aide d'un code couleur.
- 5 Le 30 janvier 2003, le signe reproduit au point 2 ci-dessus a été enregistré en tant que marque communautaire.
- 6 Le 26 mars 2009, la requérante, Gamesa Eólica, SL, a déposé une demande en nullité contre la marque contestée, fondée sur l'article 51, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009).
- 7 Par décision du 8 décembre 2010, la division d'annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009. S'agissant, en particulier, de la nature de la marque contestée, la division d'annulation a

considéré, en substance, que ladite marque définissait la façon dont les couleurs enregistrées sont susceptibles de couvrir un mât d'éolienne.

- 8 Le 28 janvier 2011, Enercon a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation.
- 9 Par décision du 1er mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'annulation. Premièrement, elle a considéré que la marque contestée était composée d'un signe figuratif consistant en une forme bidimensionnelle comportant des couleurs et non une marque de couleur. Deuxièmement, elle a estimé que la marque contestée avait un caractère distinctif suffisant, dans la mesure où elle ne représentait ni un mât d'éolienne, ni une marque de couleur. Troisièmement, elle a estimé que la marque contestée n'était pas descriptive et que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 ne s'appliquait pas en l'espèce, car la marque contestée n'était ni une marque de couleur ni une éolienne tridimensionnelle. Quatrièmement, selon la chambre de recours, rien ne prouvait que la marque contestée, telle que requalifiée, a été demandée de mauvaise foi, dans la mesure où ladite marque ne peut empêcher des concurrents de satisfaire aux règles administratives nationales. À cet égard, la division d'annulation avait notamment fondé son argumentation sur le fait que la couleur verte, ou un dégradé de plusieurs nuances de vert, ne peut être enregistrée pour les mâts d'éolienne, dans la mesure où une marque communautaire ne doit pas faire obstacle aux législations nationales visant à limiter l'impact visuel des éoliennes ou, au contraire, s'agissant de leur partie supérieure, à ce que les éoliennes soient repérées par les avions.

Conclusions des parties

- 10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'OHMI aux dépens.
- 11 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 12 À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens.
- 13 Par son premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante fait valoir que la chambre de recours a eu tort de requalifier la marque contestée en marque figurative. En conséquence, son analyse du caractère distinctif serait erronée.

- 14 Par son deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 62 du règlement n° 207/2009, la requérante invoque le principe de continuité fonctionnelle pour soutenir que la chambre de recours ne pouvait pas, en toute hypothèse, requalifier d'office la nature de la marque contestée.
- 15 Par son troisième et dernier moyen, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer qu'Enercon était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

- 16 Le Tribunal considère qu'il y a lieu de traiter, en premier lieu, le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 62 du règlement n° 207/2009

- 17 La requérante estime que la chambre de recours a violé le principe de continuité fonctionnelle, consacré à l'article 62 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle n'a pas fondé sa décision sur des éléments de fait et de droit exposés par les parties au cours de la procédure devant la division d'annulation. Selon elle, la chambre de recours s'est fondée sur une appréciation erronée de la nature de la marque en cause, laquelle serait, au demeurant, contraire aux affirmations propres du titulaire de cette marque lors de ladite procédure.

- 18 À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort de la jurisprudence qu'il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l'OHMI, à savoir l'examineur, la division d'opposition, la division d'administration des marques et des questions juridiques et les divisions d'annulation, d'une part, et les chambres de recours, d'autre part [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Caviar Anzali/OHMI – Novomarket (Asetra), T-252/04, Rec. p. II-2115, point 30, et la jurisprudence citée].

- 19 Or, il découle, précisément, de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'OHMI que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l'OHMI statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir, soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours (arrêt Asetra, point 18 supra, point 31). Plus généralement, ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 57), il résulte de l'article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel, à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée », que, de par l'effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l'affaire portée devant elle, tant en droit qu'en fait [arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Claro/OHMI–Telefónica (Claro), T-225/09, non publié au Recueil, points 30 et 31].

- 20 Il s'ensuit que toutes les questions traitées par l'instance inférieure de l'OHMI dans sa décision faisant l'objet d'un recours devant la chambre de recours font partie du cadre juridique et factuel de l'affaire portée devant cette dernière, laquelle fonde sa décision au regard de tous ces éléments et, par conséquent, est compétente pour les examiner. Dès lors que la question de la nature et de la qualification exacte de la marque demandée doit nécessairement être examinée pour déterminer si cette marque possède, ou non, un caractère distinctif (voir également point 30 ci-après) et a, effectivement, été examinée par la division d'annulation dans sa décision, la chambre de recours était compétente,

sans que la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l'OHMI s'y oppose, pour l'examiner de nouveau dans sa décision et, le cas échéant, parvenir à son égard à une conclusion différente de celle à laquelle était parvenue la division d'annulation. Il s'ensuit que, dans la mesure où le présent moyen doit être compris en ce sens qu'il remet en cause cette compétence de la chambre de recours, il n'est pas fondé et doit être rejeté. En revanche, dans la mesure où le présent moyen vise à remettre en cause le caractère correct de l'appréciation portée par la chambre de recours sur la question susmentionnée, il se confond avec le premier moyen et sera examiné avec ce dernier ci-après.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

- 21 La requérante, d'une part, a remis en cause l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée serait une marque figurative et non une marque de couleur. D'autre part, la marque contestée serait dépourvue de caractère distinctif.
- 22 L'OHMI conteste l'ensemble des arguments de la requérante.
- 23 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
- 24 Le caractère distinctif d'une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d'identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 34).
- 25 Il y a lieu en outre de rappeler que, pour constituer une marque, des couleurs, ou des combinaisons de couleurs, doivent remplir trois conditions. Premièrement, elles doivent 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 (arrêt de la Cour du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Rec. p. I-6129, point 22).
- 26 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l'origine d'un produit ou d'un service [arrêt Heidelberger Bauchemie, point 25 supra, point 37 ; arrêts du Tribunal du 25 septembre 2002, Viking-Umwelttechnik/OHMI (Juxtaposition de vert et de gris), T-316/00, Rec. p. II-3715, point 23, et du 9 juillet 2003, Stihl/OHMI (Combinaison d'orange et de gris), T-234/01, Rec. p. II-2867, point 26].
- 27 À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d'idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d'autant moins qu'elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 25 supra, point 38).

- 28 Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n'ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l'acquérir à la suite d'un usage en rapport avec les produits ou les services visés par la demande de marque communautaire (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 25 supra, point 39). Ainsi, une couleur en elle-même peut acquérir, pour les produits ou les services pour lesquels est demandé l'enregistrement, un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. En revanche, s'agissant de la couleur en elle-même, l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et le marché pertinent très spécifique [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T-400/07, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée].
- 29 Par ailleurs, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêts Libertel, point 25 supra, point 60, et Heidelberger Bauchemie, point 25 supra, point 42).
- 30 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d'un signe ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt Combinaison de 24 carrés de couleur, point 28 supra, point 36, et la jurisprudence citée).
- 31 C'est au vu de ces considérations qu'il convient d'examiner le moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 32 Il ressort du point 21 ci-dessus que la requérante conteste tant la requalification par la chambre de recours de la marque contestée en marque figurative bidimensionnelle que l'analyse par cette dernière du caractère distinctif de ladite marque. Il convient de constater que, en l'espèce, la nature exacte de la marque contestée est de nature à influencer substantiellement l'analyse de son caractère distinctif. Le Tribunal examinera donc, d'abord, la nature de la marque contestée, puis, le cas échéant, son caractère distinctif.
- 33 En ce qui concerne la nature de la marque contestée, la chambre de recours a d'abord rappelé, au point 14 de la décision attaquée, que la représentation graphique, telle qu'elle ressort du point 2 ci-dessus, était pertinente aux fins d'apprécier la nature de la marque contestée. Selon elle, une description de la marque ne pourrait qu'être un complément et ne saurait, en toute hypothèse, s'y substituer. Ensuite, après avoir décrit le signe en cause, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que le demandeur avait enregistré une marque de couleur, tout en indiquant un code de couleur visant à clarifier les couleurs utilisées dans le signe, mais sans ajouter de description verbale du signe. Elle en a déduit, au considérant 17 de la décision attaquée, que la marque contestée n'était pas une marque de couleur en soi, mais une marque figurative bidimensionnelle comportant des couleurs, dans un cadre, un ordre et une représentation spécifiques, à savoir sous la forme d'un essieu. La division d'annulation a donc, selon la chambre de

recours, commis une erreur en estimant que la marque contestée était effectivement une marque de couleur.

- 34 À cet égard, il convient de souligner, premièrement, que les seules informations pertinentes communiquées par Enercon dans sa demande de marque sont le fait qu'il s'agit d'une marque de couleur, la classe et les produits concernés, c'est-à-dire des « convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces », le signe reproduit au point 2 ci-dessus ainsi qu'une indication des couleurs dudit signe au moyen d'une classification internationale.
- 35 Deuxièmement, il ressort, autant du formulaire de demande que de l'accusé de réception de la demande d'enregistrement envoyée par l'OHMI à la requérante, que la marque contestée a été enregistrée comme marque de couleur. Enercon aurait pu enregistrer sa marque comme une marque figurative si telle avait été effectivement son intention. Or, force est de constater que la chambre de recours n'a tiré aucune conséquence du fait que le demandeur a sciemment enregistré une marque de couleur et non une marque figurative. Il est par ailleurs constant qu'aucune des parties n'a remis en cause la nature de marque de couleur de la marque contestée, à aucun moment de la procédure.
- 36 En revanche, la question de savoir si la marque contestée était une marque de couleur en tant que telle, c'est-à-dire, en l'espèce, une combinaison de couleurs sans délimitation dans l'espace, ou bien une marque de couleur définissant la façon dont un dégradé de couleurs serait appliqué sur les produits concernés, a été discutée, en particulier lors de la procédure devant la chambre de recours.
- 37 Troisièmement, il convient de souligner que les arguments avancés par l'OHMI dans ses écritures reposent essentiellement sur le fait que la demande de marque aurait pu être présentée différemment ou que le demandeur a été plus explicite dans le cadre d'autres demandes de marque communautaire.
- 38 Tout d'abord, s'il est vrai qu'Enercon aurait pu expliquer, par exemple, dans sa demande de marque communautaire, la façon dont la combinaison de couleurs serait appliquée sur les mâts des éoliennes, ainsi qu'il est possible de le faire en vertu de la règle 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 (JO L 303, p. 1), ni la jurisprudence ni aucune disposition du règlement n° 207/2009 ne l'y obligeait. Ensuite, le fait qu'Enercon a apporté davantage de précisions lors d'une autre demande de marque communautaire n'est pas de nature à modifier ce constat. L'OHMI a d'ailleurs confirmé lors de l'audience que la récente demande de marque d'Enercon, qui contenait effectivement davantage de précisions, n'avait que peu de pertinence pour le cas d'espèce. Enfin, aucune règle n'obligeait Enercon à représenter les contours du signe en pointillés, afin d'indiquer, le cas échéant, que les contours du signe ne font pas l'objet de la protection, quand bien même cela serait l'identifiant le plus communément utilisé, ce qui n'a d'ailleurs pas été prouvé lors de la procédure. À cet égard, l'OHMI a confirmé lors de l'audience que l'utilisation de pointillés n'avait rien d'obligatoire et qu'une harmonisation de la pratique à ce propos était souhaitable.
- 39 Dans ces conditions, il convient de considérer que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en considérant que la marque contestée n'était pas une marque de couleur mais une marque figurative bidimensionnelle comportant des couleurs.

40 La chambre de recours s'est donc fondée sur une perception erronée de la nature et des caractéristiques de la marque en cause, ce qui suffit pour entacher d'erreur l'ensemble de son appréciation exposée dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il convient de faire droit au premier moyen et, partant, d'annuler la décision attaquée dans son ensemble.

Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

42 L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

2. Par ces motifs,

3. LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

4. 1) **La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1^{er} mars 2012 (affaire R 260/2011-1) est annulée.**

5. 2) **L'OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gamesa Eólica, SL.**

6. Schwarcz

7. van der Woude

8. Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2013.

9. Signatures