



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 316 – Couleur rouge appliquée sur une semelle

Cour de justice UE, grande ch., 12 juin 2018, C-163/16, EU:C:2018:941, *M. Louboutin et Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen B.V.*

Chers Amis,

Une couleur apposée sur la semelle d'une chaussure à haut talon n'est pas une forme. Voilà, en substance, ce que vient de juger la Cour de justice dans l'affaire Louboutin.

Le célèbre créateur et producteur de chaussures à hauts talons dont la semelle est revêtue d'une semelle rouge est titulaire d'une marque Benelux décrite comme suit : « La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663 TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure [à talon haut] telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ».

Louboutin a assigné aux Pays-Bas la société Van Haren qui exploite un commerce de chaussures, car elle vendait des chaussures à hauts talons dont la semelle était rouge.

Dans le cadre de sa défense, Van Haren contestait la validité de la marque de Louboutin. Le tribunal de La Haye estimait que la semelle rouge donnait une valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Louboutin, puisqu'elle joue un rôle important dans la décision d'achat. Il a donc saisi la Cour de justice de la question de savoir si le motif absolu de nullité prévu à l'article 3, § 1^{er}, e, iii, de la directive 2008/95 s'applique uniquement aux formes (tridimensionnelles), ou bien aussi à d'autres caractéristiques non tridimensionnelles du produit, telles que la couleur. Pour rappel, ce motif interdit que soient enregistrés « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

La Cour répond laconiquement qu'en droit des marques, la notion de « forme » désigne « un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l'espace » (point 21) et qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, ne peut constituer une forme (point 22).

Si le signe vise seulement à protéger l'application d'une couleur à un emplacement spécifique du produit, il ne s'agit pas d'une forme (point 24). Un tel signe ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme, lorsque l'objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu (point 26). En conséquence, « un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n'est pas constitué exclusivement par la "forme" » (point 27).

Equipe FLASH

Tangye de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 juin 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marques – Motifs absolus de refus d'enregistrement ou de nullité –
Signe constitué exclusivement par la forme du produit – Notion de "forme" – Couleur –
Position sur une partie du produit – Directive 2008/95/CE – Article 2 – Article 3, paragraphe
1, sous e), iii) »

Dans l'affaire C-163/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE,
introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du
9 mars 2016, parvenue à la Cour le 21 mars 2016, dans la procédure

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

contre

Van Haren Schoenen BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen,
T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre,
MM. E. Juhász (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, M^{me} C. Toader, MM. S. Rodin,
F. Biltgen, M^{me} K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M^{me} M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 avril 2017,

considérant les observations présentées :

1. – pour M. Louboutin, par M^e T. van Innis, avocat,
2. – pour Christian Louboutin SAS, par M^e J. Hofhuis, advocaat,
3. – pour Van Haren Schoenen BV, par M^{es} W. J. G. Maas, M. R. Rijks, E. T. Bergsma
et M. van Gerwen, advocaten,
4. – pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert,
en qualité d'agents,
5. – pour le gouvernement français, par M. D. Segoin, en qualité d'agent,
6. – pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par
M^{me} E. E. Sebestyén, en qualité d'agents,
7. – pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et
T. Rendas, en qualité d'agents,
8. – pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d'agent,

9. – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. N. Saunders, M^{me} Z. Lavery et M. D. Robertson, en qualité d’agents,
10. – pour la Commission européenne, par M^{me} J. Samnadda ainsi que par MM. T. Scharf et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2017,

vu l’ordonnance de réouverture de la phase orale de la procédure du 12 octobre 2017 et à la suite de l’audience du 14 novembre 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions complémentaires à l’audience du 6 février 2018,

rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), 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 2008, L 299, p. 25).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action en contrefaçon opposant M. Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS (ci-après, ensemble, « Christian Louboutin ») à Van Haren Schoenen BV (ci-après « Van Haren ») au sujet de la commercialisation, par cette dernière société, de chaussures qui porteraient atteinte à la marque dont est titulaire M. Louboutin.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

- 3 L’article 2 de la directive 2008/95, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », prévoit :

« 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 L’article 3 de cette directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose :

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

[...]

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 ;

[...] »

La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

- 5 La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, dispose, à son article 2.1, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque Benelux » :

« 1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.

2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 6 Christian Louboutin crée et produit des chaussures.
- 7 Le 28 décembre 2009, M. Louboutin a présenté une demande d'enregistrement de marque Benelux auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, laquelle a été enregistrée le 6 janvier 2010, sous le numéro 0874489, pour des produits relevant de la classe 25, 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 correspondant à la description suivante : « Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) » (ci-après la « marque litigieuse »).
- 8 Cette marque est représentée comme suit :



- 9 Dans la demande d'enregistrement, la marque litigieuse est décrite comme suit : « La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ».
- 10 Le 10 avril 2013, l'enregistrement de la marque litigieuse a fait l'objet d'une adaptation, consistant à limiter le domaine de la protection de cette marque aux « Chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques) ».

- 11 Van Haren, qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures, a, au cours de l'année 2012, vendu des chaussures à talons hauts dont la semelle était revêtue d'une couleur rouge.
- 12 Le 27 mai 2013, Christian Louboutin a saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d'une action en contrefaçon de la marque litigieuse contre Van Haren. Le 17 juillet 2013, cette juridiction a rendu un jugement par défaut, par lequel elle a fait partiellement droit aux demandes de Christian Louboutin.
- 13 Van Haren a formé opposition contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye), en faisant valoir, sur le fondement de l'article 2.1, paragraphe 2, de la convention Benelux, que la marque litigieuse était nulle. Selon Van Haren, cette marque est une marque figurative bidimensionnelle, à savoir une surface de couleur rouge.
- 14 Le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) considère, tout d'abord, que, eu égard à la représentation graphique et à la description de la marque litigieuse, la couleur rouge est indissociablement liée à la semelle d'une chaussure, de sorte que cette marque ne saurait être qualifiée de simple marque figurative bidimensionnelle. Selon la juridiction de renvoi, cette appréciation ne serait pas infirmée par la circonstance que la description de ladite marque précise que « le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque ». Cette précision confirmerait, au contraire, cette appréciation, d'autant que, selon ladite description, le contour de la chaussure, illustré dans la représentation graphique de la marque litigieuse, aurait pour but de mettre en évidence l'emplacement de cette marque et non de la réduire à une marque bidimensionnelle.
- 15 La juridiction de renvoi constate, ensuite, que, à l'automne 2012, « une partie considérable des consommateurs de chaussures pour femmes à talons hauts, dans le Benelux, était en mesure d'identifier les chaussures de [Christian Louboutin] comme provenant de celui-ci et donc de les distinguer des chaussures pour femmes à talons hauts [provenant] d'autres entreprises », de telle sorte que, à cette date, pour ces produits, la marque litigieuse était perçue comme une marque.
- 16 La juridiction de renvoi estime, en outre, que la semelle rouge donne une valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Christian Louboutin dans la mesure où cette coloration fait partie de l'apparence de ces chaussures, laquelle joue un rôle important dans la décision d'achat de celles-ci. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que Christian Louboutin a d'abord utilisé la coloration rouge des semelles pour des raisons esthétiques, avant de la concevoir comme une identification d'origine et de l'utiliser comme une marque.
- 17 Cette juridiction indique enfin que, dans la mesure où la marque litigieuse consiste en une couleur apposée sur la semelle d'une chaussure, qui coïncide en conséquence avec un élément du produit, la question se pose de savoir si l'exception prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 s'applique à cette marque. À cet égard, elle se demande si la notion de « forme », au sens de cette disposition, est limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d'un produit, comme le contour, les dimensions et le volume de celui-ci, ou si une telle notion concerne d'autres caractéristiques, non tridimensionnelles, d'un produit.
- 18 En considération de l'ensemble de ces éléments, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de "forme", au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la [directive 2008/95] (dans les versions allemande, anglaise et française de [cette directive], respectivement : *Form*, *shape* et *forme*), est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d'autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? »

Sur la question préjudicielle

- 19 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, est constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.
- 20 À cet égard, en l'absence de toute définition, dans la directive 2008/95, de la notion de « forme », la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 19).
- 21 Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s'entend généralement, ainsi que l'a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l'espace.
- 22 Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, pourrait constituer une forme.
- 23 La question se pose toutefois de savoir si le fait qu'une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.
- 24 À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d'une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l'espace, il ne saurait toutefois être considéré qu'un signe est constitué par cette forme lorsque ce n'est pas celle-ci que l'enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l'application d'une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
- 25 Ainsi que l'ont relevé les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l'emplacement de la couleur rouge visée par l'enregistrement.
- 26 En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l'occurrence, l'objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu.
- 27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n'est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Sur les dépens

- 28 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 (grande chambre) dit pour droit :

L'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), 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'un signe consistant en

une couleur appliquée sur la semelle d'une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n'est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Signatures