



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 327 – Description d'une caractéristique d'un produit

Cour de justice UE, 6 décembre 2018, C-629/17, EU:C:2018:988, J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL (*adegaborba.pt*)

Chers Amis,

A l'occasion d'une procédure en nullité dirigée contre la marque verbale « *adegaborba.pt* » enregistrée pour des produits vinicoles, la Cour suprême portugaise a été amenée à interroger la Cour de justice de l'Union européenne quant à savoir comment interpréter l'article 3, § 1^{er}, c, de la directive 2008/95 sur les marques, lequel interdit notamment d'enregistrer des signes « pouvant servir, dans le commerce, pour désigner [...] la provenance géographique [...] du produit [...] ou d'autres caractéristiques [du produit] ».

La Cour rappelle tout d'abord que le terme « caractéristique » vise à « désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé » (point 19). Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de cet article 3, § 1^{er}, c, de la directive « que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques » (point 20).

En l'espèce, le terme « *adega* » signifie, en portugais, non seulement « cave », mais renvoie aussi à des locaux ou des installations dans lesquels des produits vinicoles, tel le vin, sont élaborés. Ce terme constitue donc une indication pouvant servir pour désigner une propriété du produit, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, et est, dès lors, descriptif.

Un signe verbal composé de cet élément descriptif associé à un nom géographique, tel « *Borba* » en l'occurrence, qui se rapporte à la provenance géographique du produit, doit être considéré comme revêtant « un caractère descriptif et, comme tel, dépourvu de caractère distinctif » (point 25).

Le fait que l'élément « *adega* » fasse partie de la dénomination sociale du titulaire de la marque n'affecte en rien cette conclusion.

La nullité de la marque verbale « *adegaborba.pt* » devrait donc être prononcée par les juridictions portugaises d'ici peu.

Equipe FLASH

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

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 décembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit des marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Autres caractéristiques d’un produit ou d’un service – Installation de production du produit – Marque verbale constituée d’un signe désignant des produits vinicoles et d’un nom géographique, constituant un élément verbal de la dénomination sociale du titulaire de la marque »

Dans l’affaire C-629/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 28 septembre 2017, parvenue à la Cour le 18 octobre 2017, dans la procédure

J. Portugal Ramos Vinhos SA

contre

Adega Cooperativa de Borba CRL,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, M^{me} R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M^{me} M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

1. – pour J. Portugal Ramos Vinhos SA, par M^e J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado,
2. – pour Adega Cooperativa de Borba CRL, par M^e C. de Almeida Carvalho, advogada,
3. – pour la Commission européenne, par M^{me} P. Costa de Oliveira et M. É. Gippini Fournier, 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 de l’article 3, paragraphe 1, sous c), 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'un litige opposant J. Portugal Ramos Vinhos SA à Adega Cooperativa de Borba CRL au sujet d'une action en nullité, notamment, de l'enregistrement de la marque « adegaborba.pt » dont cette dernière est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 L'article 2 de la directive 2008/95, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », 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 L'article 3 de cette directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose, à son paragraphe 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 ;
- 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 ;

[...] »

- 5 Selon l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) :

« L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est :

- a) refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ; ou
- b) annulé. »

Le droit portugais

- 6 L'article 223 du Código da Propriedade Industrial (code de la propriété industrielle, ci-après le « CPI »), intitulé « Exceptions », est libellé comme suit :

« 1 – Ne satisfont pas aux conditions de l'article précédent :

- a) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

- c) les signes qui sont composés exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque ou le moyen de production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

3 – À la demande du demandeur ou de l'opposant, l'Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(Institut national de la propriété industrielle, Portugal)] indique, dans le certificat d'enregistrement, les éléments constitutifs de la marque sur lesquels le demandeur ne dispose pas d'un droit d'usage exclusif. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 7 Au cours de l'année 2012, la requérante au principal, J. Portugal Ramos Vinhos, a intenté un recours en annulation de l'enregistrement par Adegas Cooperativas de Borba de plusieurs marques nationales, dont une constituée du signe verbal « adegaborba.pt », qui désignaient des produits vinicoles.
- 8 Cette action a été rejetée, en première instance, par le Tribunal da Propriedade Intelectual (tribunal de la propriété intellectuelle, Portugal) et, en appel, par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d'appel de Lisbonne, Portugal).
- 9 Ces deux juridictions ont jugé que le signe verbal « adegaborba.pt », lorsqu'il est adopté par un producteur de la région de Borba (Portugal), comme en l'occurrence, ne relève pas du champ d'application de l'article 223, paragraphe 1, sous c), du CPI. Plus particulièrement, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d'appel de Lisbonne) a considéré que le terme « adegas » était un terme distinctif dans le secteur des vins, désignant les vins provenant des producteurs faisant partie de la coopérative Adegas Cooperativas de Borba.
- 10 J. Portugal Ramos Vinhos a formé un pourvoi contre la décision du Tribunal da Relação de Lisboa (cour d'appel de Lisbonne) devant la juridiction de renvoi, à savoir le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal). Cette dernière juridiction précise que le litige qui subsiste devant elle ne concerne que le signe verbal « adegaborba.pt », dont le caractère distinctif doit être déterminé.
- 11 Elle souligne que cette marque est utilisée par une personne morale, à savoir Adegas Cooperativas de Borba, dont la dénomination comprend ainsi le terme « adegas ».
- 12 En outre, la juridiction de renvoi relève que l'article 223 paragraphe 1, sous c), du CPI fait référence à des indications pertinentes pour désigner « le moyen de production » du produit, alors que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 ne fait pas explicitement référence au « moyen de production », mais fait état « d'autres caractéristiques » des produits pouvant être regardés comme descriptifs de ceux-ci.
- 13 À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si le terme « adegas » (« cave »), lorsqu'il est utilisé dans le domaine des produits vinicoles, doit être considéré comme un terme purement descriptif, en ce qu'il fait référence à un moyen de production de ces produits, ou s'il fait référence à une simple caractéristique desdits produits, qui s'ajoute à celles expressément prévues par la directive 2008/95.
- 14 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu'elle est appliquée dans le contexte de l'examen d'admissibilité d'une demande d'enregistrement de signes ou d'indications visant à désigner des produits vinicoles, l'expression "indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner d'autres caractéristiques du produit ou de la prestation de services" qui figure à l'article [3], paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle

couvre, dans les expressions verbales adoptées comme marque incluant un nom géographique protégé comme appellation d'origine d'un vin, la référence au terme "adega", en tant qu'expression couramment utilisée pour identifier les installations et les locaux dans lesquels est élaboré ce type de produits, dans l'expression verbale adoptée comme marque, dans les cas où cette expression ("adega") est l'un des différents éléments verbaux composant la dénomination sociale de la personne morale qui entend obtenir l'enregistrement de la marque ? »

Sur la question préjudicielle

- 15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que doit être refusée à l'enregistrement une marque constituée d'un signe verbal, tel que celui en cause au principal, désignant des produits vinicoles et incluant un nom géographique, dès lors que ce signe contient notamment un terme qui, d'une part, est couramment utilisé pour désigner les installations ou les locaux dans lesquels sont élaborés de tels produits et, d'autre part, est également l'un des éléments verbaux composant la dénomination sociale de la personne morale qui entend obtenir l'enregistrement de cette marque.
- 16 La Cour a déjà jugé, à propos de 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), que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive, dont le libellé est, en substance, identique à celui de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 25, ainsi que du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 52).
- 17 La Cour a également interprété l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dont le libellé est également en substance identique à celui de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, en ce sens que les signes et les indications visés à cette disposition sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de l'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39).
- 18 Or, par l'emploi, à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, des termes « 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 », le législateur de l'Union a, d'une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d'autre part, précisé que cette liste n'est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 20).
- 19 À ce titre, le choix, par le législateur de l'Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 21).
- 20 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22).

- 21 Ainsi qu'il a été confirmé lors de l'audience de plaidoiries, le terme « *adega* », en cause dans le litige au principal, comporte deux acceptions dans la langue portugaise. La première correspond à un local souterrain dans lequel est conservé notamment le vin. La seconde renvoie à des locaux ou à des installations dans lesquels des produits vinicoles, tel le vin, sont élaborés.
- 22 Dans la mesure où un terme, dans une situation telle que celle en cause au principal, renvoie à un lieu de production d'un produit, tel que le vin, ou à une installation dans laquelle celui-ci est élaboré, il constitue, en principe, une indication pouvant servir pour désigner une propriété de ce produit, facilement reconnaissable par les milieux intéressés.
- 23 En effet, en règle générale, de tels milieux percevront le terme « *adega* » comme une référence à l'installation dans laquelle le vin est élaboré et stocké, et, partant, comme une référence aux propriétés de ce produit, tout comme ils le font s'agissant de la provenance géographique ou de l'époque de la production dudit produit, mentionnées à titre d'exemple à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95.
- 24 Dès lors, un terme désignant une telle installation constitue une caractéristique de ce produit et entre dans le champ d'application de cette disposition. Il doit donc être regardé comme descriptif du produit qu'il désigne.
- 25 Il en résulte que, lorsqu'un signe servant à désigner un produit associe deux éléments verbaux, soit un terme descriptif et un nom géographique, tel « *Borba* » en l'occurrence, se rapportant à la provenance géographique de ce produit, qui est également descriptive de celui-ci, le signe composé de ces deux éléments verbaux doit être considéré comme revêtant un caractère descriptif et, comme tel, dépourvu de caractère distinctif.
- 26 La circonstance, à la supposer démontrée, qu'un tel nom géographique constituerait une appellation d'origine protégée en vertu du règlement n° 1308/2013 n'est aucunement de nature à remettre en cause une telle interprétation, dès lors qu'il résulte de l'article 102 de ce règlement que, en substance, une telle appellation ne peut être enregistrée comme marque commerciale.
- 27 En outre, le fait qu'un terme servant à désigner un lieu de production d'un produit ou une installation dans laquelle ce produit est élaboré fasse partie des différents éléments verbaux de la dénomination sociale d'une personne morale est dénué de pertinence aux fins de l'examen du caractère descriptif de ce terme, eu égard à la circonstance qu'un tel examen est effectué par rapport au produit pour lequel l'enregistrement de la marque est demandé et par rapport à la perception qu'en ont les milieux intéressés (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 75, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 24).
- 28 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient de répondre à la question posée que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que doit être refusée à l'enregistrement une marque constituée d'un signe verbal, tel que celui en cause au principal, désignant des produits vinicoles et incluant un nom géographique, dès lors que ce signe contient notamment un terme qui, d'une part, est couramment utilisé pour désigner les installations ou les locaux dans lesquels sont élaborés de tels produits et, d'autre part, est également l'un des éléments verbaux composant la dénomination sociale de la personne morale qui entend obtenir l'enregistrement de cette marque.

Sur les dépens

- 29 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 (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 3, paragraphe 1, sous c), 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 que doit être refusée à l'enregistrement une marque constituée d'un signe verbal, tel que celui en cause au principal, désignant des produits vinicoles et incluant un nom géographique, dès lors que ce signe contient notamment un terme qui, d'une part, est couramment utilisé pour désigner les installations ou les locaux dans lesquels sont élaborés de tels produits et, d'autre part, est également l'un des éléments verbaux composant la dénomination sociale de la personne morale qui entend obtenir l'enregistrement de cette marque.

Signatures

* Langue de procédure : le portugais.