



association des proficiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 270 – Marques faibles (suite) : le choix se réduit

Tribunal UE, 12 avril 2016, T-361/15, EU:T:2016:214, *Choice sp. z.o.o. / EUIPO*

Chers Amis,

Après sa décision du 24 novembre 2015 commentée dans le Flash Apram n° 259, le Tribunal jette un nouveau froid en confirmant sa très grande sévérité dans l'enregistrement des marques dites « faibles » auprès de l'EUIPO.

La société polonaise Choice sp. z.o.o. a déposé le 27 février 2014 la demande d'enregistrement consistant en le terme « Choice », avec un certain graphisme caractérisé notamment par une aile stylisée à la fin du mot, avec en dessous, en tout petits caractères, les termes « chocolate & ice cream » et ce, en classe 30 notamment pour des chocolats et des glaces et en classe 43 pour des services de glacier, pâtisseries, chocolaterie.

L'examineur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque sur le fondement de l'article 7, § 1^{er}, b, du règlement 207/2009 (à l'exception du café et du thé), voyant dans la marque l'expression composée de mots anglais « Choice chocolate & ice cream », signifiant « Chocolats et glaces de choix, excellents ». Selon l'Office cette combinaison de mots est dépourvue de caractère distinctif car elle informe le public anglophone de manière immédiate et sans autre réflexion que la requérante propose des chocolats et des glaces de haute qualité (de choix). De même pour les services désignés.

La société Choice porte l'affaire devant le Tribunal, qui confirme le rejet de la demande d'enregistrement **CHOICE chocolate & ice cream**.

Après avoir confirmé que le public pertinent était bien le consommateur moyen anglophone, le Tribunal constate que l'élément verbal « ne présente pas une structure inhabituelle au regard des règles de l'anglais » et « informera clairement le public que l'entreprise propose du chocolat et des glaces de grande qualité », en approuvant également la chambre de recours d'avoir considéré que « les éléments graphiques ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles d'attirer l'attention immédiate du consommateur » et donc « que ces éléments ne permettent pas [...] de détourner le public pertinent de la signification descriptive de l'expression « Choice chocolate & ice cream ».

Remarques

Par cette décision glaçante pourtant rendue par la crème des juridictions européennes, celle-ci confirme sa sévérité de plus en plus grande à l'égard des marques dites « faibles » et de la pratique consistant à enrober des termes descriptifs d'éléments figuratifs plus ou moins symboliques.

On peut aussi considérer en l'espèce que l'élément figuratif n'était pas totalement négligeable et que le terme « Choice » pouvait s'extraire des mots qui suivaient pour exercer une fonction attractive sans forcément former avec eux une locution habituelle selon les règles du langage.

Toujours est-il que le choix d'un élément figuratif plus ou moins symbolique n'est plus la recette suffisante pour permettre l'enregistrement de marques dites « faibles ». Il est bon d'être au parfum ...

Equipe FLASH

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

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 avril 2016 (*)

« Marque de l'Union européenne – Demande de marque de l'Union européenne figurative Choice chocolate & ice cream – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

1. Dans l'affaire T-361/15,

2. **Choice sp. z o.o.**, établie à Legnica (Pologne), représentée par M^e T. Mielke, avocat,

partie requérante,

contre

3. **Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M^{me} D. Walicka, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

4. ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 30 avril 2015 (affaire R 2221/2014-5), concernant une demande d'enregistrement du signe figuratif Choice chocolate & ice cream comme marque de l'Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

5. composé de M^{me} M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

6. greffier : M. E. Coulon,

7. vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015,

8. vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2015,

9. vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

10. rend le présent

Arrêt

1 Le 27 février 2014, la requérante, Choice sp. z o.o., a présenté une demande de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



- 3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 43 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 :
 - classe 30 : « Café, thé, confiseries, chocolat, glaces, desserts » ;
 - classe 43 : « Services de restauration (glacier, pâtissier, café, cafétéria, chocolaterie et autres établissements gastronomiques proposant des glaces, pâtisseries, desserts et autres aliments et boissons prêtes à consommer) ; préparation et vente à emporter de glaces, pâtisseries, desserts et autres aliments et boissons ».
- 4 Par décision du 31 juin 2014, l'examineur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, à l'exception des produits « café, thé », dès lors que, en substance, elle était composée de mots anglais signifiant « chocolat et glaces de choix, excellents ». Cette combinaison de mots informait le public anglophone de manière immédiate et sans autre réflexion que la requérante proposait des chocolats et des glaces de haute qualité ainsi que des produits préparés à partir de ceux-ci et des services liés à la préparation et à la fourniture de ces produits. Cette expression avait donc un caractère descriptif, nonobstant la présence d'éléments figuratifs, qui n'étaient pas suffisamment caractéristiques pour détourner l'attention du consommateur du message purement descriptif que comportent les éléments verbaux.
- 5 Le 27 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l'examineur.
- 6 Par décision du 30 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a, en substance, relevé, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que, au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, les produits et les services en cause (à savoir des confiseries, chocolats, glaces ainsi que des services de préparation et de vente de chocolats et de glaces), d'une part, étaient destinés à des consommateurs moyens dont le niveau d'attention n'était pas supérieur à la moyenne et, d'autre part, étaient relativement bon marché, étant observé qu'ils étaient souvent achetés sous le coup de l'impulsion. La chambre de recours a considéré, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que, l'élément verbal de la marque demandée étant composé de mots anglais, cette marque devait être appréhendée au regard du public anglophone à l'égard duquel cette expression signifiait « de choix, de haute qualité » (choice) et « chocolat et glaces » (chocolate & ice-cream). La chambre de recours a donc conclu, au point 17 de la décision attaquée, au caractère descriptif de l'élément verbal de la marque demandée.
- 7 Deuxièmement, au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée se résumaient à la police inclinée et légèrement stylisée du mot « choice » et au dessin qui couronnait la lettre « e ». La chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée, que ce dessin avait un caractère schématique et pouvait être perçu comme une feuille, une flamme, une aile ou simplement un élément de stylisation sans aucune signification, étant observé que la reconnaissance d'une aile ne serait pas d'une grande probabilité, du fait de l'absence de symétrie. La chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que le dessin était un ornement de la dernière lettre du mot « choice » et que, à supposer même que le public y reconnaisse l'image d'une aile, ce dessin n'aurait qu'une valeur décorative et ne procurerait pas à la marque demandée dans son ensemble une capacité distinctive.
- 8 Troisièmement, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que, s'agissant de l'autorisation de l'enregistrement de la marque demandée pour le café et le thé, il était évident que l'inscription « choice chocolate & ice cream » ne pouvait pas être reconnue comme se rapportant à ces produits, en sorte que cette autorisation à l'égard de ces derniers n'avait pas de rapport avec les éléments graphiques de la marque demandée, mais résultait de l'absence de rapport direct entre l'inscription « chocolat et glaces de premier choix » et le café et le thé.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'EUIPO aux dépens.

10 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

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

12 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l'enregistrement « 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 ». En outre, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union européenne ».

13 Selon la jurisprudence, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T-567/12, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].

14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 13 supra, EU:C:2003:579, point 30, et KAATSU, point 13 supra, EU:T:2014:937, point 28).

15 Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt KAATSU, point 13 supra, EU:T:2014:937, point 29 et jurisprudence citée).

16 Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et KAATSU, point 13 supra, EU:T:2014:937, point 30].

17 En l'espèce, les produits concernés sont les suivants : « café, thé, confiseries, chocolat, glaces, desserts ». Les services en cause sont des « services de restauration [...] préparation et vente à emporter de glaces, pâtisseries, desserts et autres aliments et boissons ».

- 18 S'agissant du public pertinent, force est de constater, ainsi que l'a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, qu'il est composé de consommateurs moyens dont le niveau d'attention n'est pas supérieur à la moyenne.
- 19 En ce que la requérante fait grief à la chambre de recours d'avoir considéré que le niveau d'attention du public pertinent était faible, il suffit de constater que cette contestation procède d'une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, en indiquant, au point 14 de la décision attaquée, que le niveau d'attention des destinataires des produits et des services en cause n'était pas supérieur à la moyenne, la chambre de recours n'a nullement prétendu que ce niveau était faible.
- 20 Il est donc inexact, ainsi que le fait valoir la requérante, de prétendre que la chambre de recours aurait assimilé le niveau d'attention moyen à un niveau faible.
- 21 Par ailleurs, même si l'affirmation de la chambre de recours, figurant au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et les services en cause seraient relativement bon marché, en sorte qu'ils seraient souvent achetés sous le coup de l'impulsion, aurait pu paraître excessive si la chambre de recours avait employé l'adverbe « toujours », l'emploi de l'adverbe « souvent » ne saurait être considéré comme erroné, y compris en ce qui concerne les services de restauration portant sur les produits concernés, dans le cadre desquels le comportement des acheteurs est souvent impulsif. En effet, il ne saurait être valablement soutenu que le niveau de réflexion du consommateur pertinent serait généralement et dans tous les cas important lors de l'acquisition de biens ou de services de cette nature.
- 22 La marque demandée étant composée de mots anglais, il convient de se fonder, ainsi que l'a relevé la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, sur le point de vue du consommateur moyen anglophone.
- 23 Au vu de ces considérations, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu'il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, en particulier, si la marque demandée, dans son ensemble, est descriptive des produits et des services du point de vue du public pertinent, ce qui n'est pas incompatible avec des examens successifs des différents éléments dont la marque est composée [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, *Micro Shaping/OHMI (packaging)*, T-64/09, EU:T:2010:360, point 35].
- 24 L'élément verbal « choice » signifie, dans le contexte de l'élément verbal dans son intégralité, « de choix, de qualité » et l'élément « chocolate & ice cream » signifie « chocolat & glaces ».
- 25 Premièrement, s'agissant de la combinaison des termes « choice » et « chocolate & ice cream », il convient de rappeler qu'une marque constituée d'éléments dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s'il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [arrêt du 9 juin 2010, *Hoelzer/OHMI (SAFELOAD)*, T-315/09, EU:T:2010:227, point 22 ; voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 100].
- 26 Or, force est de constater que l'élément verbal ne présente pas une structure inhabituelle au regard des règles de l'anglais, en sorte que, ainsi qu'il ressort du point 16 de la décision attaquée, il informera clairement le public que l'entreprise propose du chocolat et des glaces de grande qualité ainsi que des desserts glacés ou chocolatés et des services de préparation et de vente de ces produits.
- 27 Cette constatation n'a, par ailleurs, nullement été remise en question par la requérante dans le cadre du présent recours.
- 28 Deuxièmement, s'agissant de l'élément figuratif, il se compose, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, d'une part, en ce qui concerne le mot « choice », de caractères d'imprimerie légèrement stylisés et inclinés vers la droite, et, d'autre part, d'un dessin faisant penser à une feuille, à une flamme, à une aile ou à un élément de stylisation sans aucune signification. C'est également sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré que la reconnaissance d'une aile n'était pas d'une grande probabilité, du fait de l'absence de symétrie.

- 29 À cet égard, il convient de rappeler que, si l'élément verbal d'une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l'élément verbal [arrêt du 11 juillet 2012, *Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty)*, T-559/10, EU:T:2012:362, point 27, et ordonnance du 20 novembre 2015, *Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO)*, T-202/15, EU:T:2015:914, point 22].
- 30 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, force est de constater que les éléments graphiques ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles d'attirer l'attention immédiate du consommateur comme une indication de l'origine des produits et des services en cause et donc que ces éléments ne permettent pas, ainsi que l'avait relevé l'examinateur dans la décision du 30 juin 2014, de détourner le public pertinent de la signification descriptive de l'expression « choice chocolate & ice cream », et ce même si, ainsi que le prétend la requérante, le public percevait dans l'élément figuratif une aile.
- 31 Par ailleurs, en ce que la requérante prétend qu'elle ne comprend pas la raison pour laquelle les produits « café, thé » ont été enregistrés et non pas les autres produits et services au regard desquels l'enregistrement de la marque avait été demandé, il suffit de constater que l'enregistrement de ces derniers ne saurait dépendre de l'enregistrement des produits « thé, café ». Or, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur la légalité de l'enregistrement de la marque demandée au regard des produits « thé, café ».
- 32 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

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

- 33 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort très clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s'applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, *DKV/OHMI*, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et ordonnance du 13 février 2008, *Indorata-Serviços e Gestão/OHMI*, C-212/07 P, EU:C:2008:83, point 27).
- 34 En l'espèce, dès lors qu'il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 35 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

- 36 Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

11. déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) Choice sp. z o.o. est condamnée aux dépens.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

12. Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 avril 2016.

Signatures