

**OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE – 1ERE CHAMBRE DE
RECOURS**

11 OCTOBRE 2024 – AFFAIRE R 1561/2023-1

MOTS CLEFS : Droit des marques – Signes distinctifs – Charge probatoire - Acquisition par l'usage – Détermination de marchés régionaux.

Avec cette décision, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) admet un assouplissement des conditions à réunir pour caractériser l'existence d'un signe distinctif acquis par l'usage. Elle dresse en effet une liste des Etats membres qu'il est possible de regrouper en marchés régionaux au sein desquels doit être établi un usage ancien et continu du produit, plutôt que d'exiger que cet usage soit présent dans chacun des pays de l'Union pris indépendamment.

FAITS : Dans ce cas d'espèce, une société a sollicité le 3 janvier 2019 l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle prenant la forme d'un presse agrume et de ses deux couleurs distinctives.

PROCEDURE : La demande d'enregistrement a été rejetée par l'examinateur de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, sur le fondement de l'article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE), qui empêche notamment par ses dispositions l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif.

La société demanderesse a donc effectué un recours aboutissant à une ordonnance rendue le 29 juillet 2022, confirmant la décision de l'examinateur et le défaut de signe distinctif de la marque revendiquée.

La procédure a néanmoins repris le 31 janvier 2023 à l'initiative de l'EUIPO, accordant à la demanderesse un délai de deux mois pour apporter les éléments de preuves suffisants à démontrer que le public de l'Union européenne, grâce à un usage ancien et continu du produit, percevait le signe visé à la demande (l'apparence visuelle et les couleurs de son presse agrume) comme un indicateur précis de son origine commerciale.

Ces revendications furent également rejetées, menant à un ultime recours formé par la demanderesse le 21 juillet 2023.

PROBLEME DE DROIT : Dans quelle mesure et par quels moyens l'usage d'un produit sur le territoire de l'Union européenne doit-il être démontré afin de pouvoir se prévaloir de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif d'une marque ?

SOLUTION : La 1ère Chambre de recours conclut finalement au rejet de la demande, au motif que la société demanderesse n'aurait pas suffisamment prouvé avoir réuni l'ensemble des Etats membres au sein de son réseau de distribution, condition sine qua non de l'acquisition d'une marque par l'usage. Cependant, elle admet ne pas rejeter la possibilité de réunir certains Etats en « marchés régionaux », en considération de leur proximité géographique, linguistique ou culturelle plutôt que d'exiger un usage dans chacun des Etats pris individuellement.



SOURCES :

- Article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE).
- POLLAUD-DULIAN Camille Maréchal : « La distinctivité de marques tridimensionnelles : du rouge à lèvres au pistolet », Dalloz IP/IT 2022, page 95.
- Ordonnance du 29 juillet 2022, 29/07/2022, T-51/22, FORME DE PRESSE AGRUMES (3D), EU:T:2022:490, § X.
- CJUE, 25 juillet 2018 C-84/17 P - Société des produits Nestlé v Mondelez UK Holdings & Services.
- CJCE, 25 octobre 2007, affaire C-238/06, RTD eur. 2008. 927, obs. J. Schmidt-Szalewski.



NOTE :

La marque tridimensionnelle est une forme de signe distinctif revêtant une importance croissante en droit des marques. Permettant de protéger directement la forme du produit, cette catégorie englobe des objets reconnaissables par leur forme qui sont indissociables de la fonction même du produit ou qui permettent d'identifier l'origine commerciale du bien ; encadrée par le règlement RMUE, cette protection est néanmoins régulièrement soumise à controverse quant à sa portée ou à ses conditions d'application.

l) L'enregistrement de la marque tridimensionnelle, une exigence de distinctivité à la charge probatoire lourde :

L'article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 (RMUE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, cité tout au long de la décision, exige en son point b) l'existence d'un signe distinctif pour pouvoir procéder à l'enregistrement d'une marque.

Il s'agit cependant de déterminer les critères selon laquelle cette distinctivité peut être appréciée. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 25 oct. 2007, aff. C-238/06, RTD eur. 2008. 927) considère que si celui-ci s'apprécie certes par rapport aux autres produits constituant le marché ciblé, il faut également prendre en compte la perception qu'en a le public pertinent ; autrement dit, il s'agit de démontrer que ce caractère distinctif permet au public d'identifier avec certitude le produit comme appartenant à la marque enregistrée.

Dans le cas du dépôt d'une marque tridimensionnelle, souvent liées à la forme d'un produit (en l'espèce un presse-agrumes aux couleurs vives), cette distinctivité est plus difficile à établir. Néanmoins, même si l'examinateur ne reconnaît pas la distinctivité au premier abord, elle peut acquérir ce caractère par l'usage (comme en dispose le troisième alinéa de l'article 7 du RMUE), à condition en principe qu'une proportion du public de chacun des Etats membres de l'Union européenne (ou tout du moins d'une « fraction significative » de ceux-ci) puisse reconnaître et identifier le produit grâce à cette forme ou ce détail visuel.

Dans notre cas d'espèce, la société qui souhaitait enregistrer la forme tridimensionnelle de son presse-agrumes n'a pas réussi à prouver que cette forme était perçue comme une marque dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, conduisant au rejet de sa demande. Elle se voit en effet reprocher de grandes disparités concernant l'usage de sa marque entre les différents Etats membres, mettant ainsi à mal ses prétentions à l'enregistrement d'une marque européenne.

Malgré ce rejet et considérant la jurisprudence antérieure qui avait déjà envisagé l'éventualité d'admettre une incompatibilité entre le principe d'unité du marché européen et l'obligation d'analyse stricte de l'usage du produit au sein de chaque Etat membre (CJUE, 25 juillet 2018 C-84/17 P - Société des produits Nestlé v Mondelez UK Holdings & Services), la 1^{ère} Chambre de recours de l'EUIPO profite de l'occasion pour assouplir sa position ; cette partie de la décision (principalement contenue entre les considérant 60 à 65) est d'ailleurs son principal apport, et sans doute l'une des plus intéressantes avancées en droit des marques de la fin d'année 2024.



II) La consécration de la notion de « marché régional », un assouplissement bienvenu :

Malgré le rejet de la demande, l'arrêt de la Chambre de recours introduit en effet une nuance intéressante à sa décision, en reconnaissant la possibilité de considérer des « marchés régionaux » au sein de l'Union européenne. En effet, la Chambre admet qu'il peut être disproportionné d'exiger une preuve d'usage dans chaque État membre pris individuellement ; Elle reconnaît donc qu'il est parfois justifié de tenir compte des particularités géographiques, culturelles ou linguistiques de certains États pour les regrouper lors de l'appréciation de l'opinion du public pertinent à travers le territoire européen. La décision liste par exemple en son considérant 64 (et entres autres exemples) l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie ou encore la France et la Belgique comme des États pouvant être regroupés sous cette appellation de « marchés régionaux ».

Ainsi, dans cette affaire, bien que l'usage de la marque n'ait pas été établi dans tous les États membres, la Chambre a ouvert la porte à une approche plus flexible, en admettant que l'usage d'une marque dans certains États voisins (pour peu qu'ils partagent de plus certains traits linguistiques ou culturels communs) pourrait suffire à prouver la perception de son caractère distinctif par le public de cette région.

Cette reconnaissance des marchés régionaux est donc une avancée très intéressante en droit européen des marques : elle permet d'assouplir les exigences des textes tout en respectant et assumant de façon franche le principe d'unité du marché intérieur de l'Union européenne, et équilibre de plus la nécessité de prouver l'usage à grande

échelle du produit sur le territoire européen avec une prise en compte des réalités pratiques du commerce au sein de l'Union européenne, où la proximité culturelle de certains États entre eux peut justifier qu'ils soient assimilés par l'examineur lors de son contrôle.

Conclusion :

Cet arrêt apporte une avancée importante quant à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage dans l'Union européenne, en particulier pour les marques tridimensionnelles. S'il confirme l'exigence traditionnelle d'une preuve de l'usage à l'échelle de l'ensemble de l'Union, il reconnaît également la possibilité de regrouper certains États membres en marchés régionaux, en raison de leur proximité géographique ou culturelle.

Cette approche plus flexible pourrait alléger un peu la charge probatoire reposant sur les épaules des déposants, pour l'instant encore très lourde. La distinctivité d'une marque tridimensionnelle au sein de marchés aussi importants que ceux d'objets de la vie courante tels que celui du presse-agrumes semble déjà être un critère relativement arbitraire, reposant sur une analyse conjuguée de l'état du marché et des comportements du public pertinent face à une forme ou une couleur ; l'assouplissement de cette exigence géographique aura très probablement un important effet sur les enregistrements de marques à l'avenir, et donc sans doute également à terme sur le marché européen et le droit de la concurrence.

Nathan VEYRAT

Master 2 Droit des Industries Culturelles et Créatives

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2024

