CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 19 février 2004 [1]

1. Dans le présent pourvoi [2], la question est essentiellement de savoir si le terme «New Born Baby» peut être enregistré en tant que marque communautaire pour des poupées et leurs accessoires, ou s'il doit être refusé à l'enregistrement au motif qu'il est composé exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques de tels produits et/ou qu'il est dépourvu de caractère distinctif vis-à-vis de ces produits.

Législation

2. L'article 4 du règlement sur la marque communautaire [3] prévoit: «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

3. Aux termes de l'article 7:

«1. Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

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, [...] ou d'autres caractéristiques [du produit ou de la prestation de services];

[...]»

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 3 octobre 2001, Zapf Creation/OHMI (New Born Baby) (T-140/00, Rec. p. II-2927, ci-après l'«arrêt attaqué»)

3 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après également le «règlement sur la marque communautaire»).

4. En vertu de l'article 12, sous b), le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications telles qu'énumérées à l'article 7, paragraphe 1, sous c), pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Procédure

5. Le 6 octobre 1997, Zapf Creation AG («Zapf») a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») l'enregistrement de «New Born Baby» comme marque communautaire pour des «poupées pour jouer et accessoires pour ces poupées sous forme de jouets» relevant de la classe 28 de l'arrangement de Nice [4].

6. L'examinateur de l'Office a rejeté la demande au motif que «New Born Baby» était descriptif des produits concernés et dépourvu de tout caractère distinctif. La troisième chambre de recours a considéré que la manière dont l'examinateur avait appliqué l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 était bien fondée. Le syntagme «New Born Baby» avait une signification claire en anglais; le public concerné comprendrait instantanément que les poupées ont pour caractéristique de représenter des bébés nouveau-nés; ce syntagme devait rester disponible pour les concurrents afin qu'ils puissent informer le public des caractéristiques de leurs produits. Les accessoires étaient spécialement destinés à ce type de poupées. Le terme dans son ensemble était manifestement descriptif des caractéristiques des produits en question et dépourvu de tout caractère imaginatif de nature à le rendre distinctif.

7. Zapf a contesté cette décision devant le Tribunal de première instance. Elle a soulevé sur le fond trois moyens, invoquant la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), et l'absence de prise en compte des enregistrements antérieurs au niveau national, ainsi qu'un moyen de forme tiré d'une violation de son droit d'être entendue. Le Tribunal a accueilli les deux moyens tirés de la violation du règlement sur la marque communautaire et annulé la décision de la chambre de recours sans statuer sur les deux autres moyens.

8. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, sous c), le Tribunal de première instance a constaté que le syntagme «New Born Baby» ne désignait ni la qualité, ni la destination, ni aucune autre caractéristique des poupées ou de leurs accessoires. En tout état de cause, un signe descriptif de ce que représente un jouet ne pouvait être considéré

4 — Arrangement du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

comme descriptif du jouet lui-même, sauf à ce que le public ciblé, dans sa décision d'achat, assimile ce jouet à ce qu'il représente, une assimilation ni démontrée par la décision de la chambre de recours ni invoquée par l'Office dans son argumentation devant le Tribunal. Les accessoires ne représentaient pas des bébés nouveau-nés et n'étaient pas destinés à ces derniers; il n'y avait pas non plus de lien direct et concret entre le signe en cause et les accessoires en tant que tels [5].

9. S'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous b), le Tribunal a relevé que la chambre de recours a conclu que le signe était dépourvu de caractère distinctif au motif qu'il était descriptif et sans aucun élément imaginatif. Toutefois, premièrement, c'est à tort que la chambre de recours avait estimé que le signe relevait de l'interdiction posée par l'article 7, paragraphe 1, sous c), de sorte que la suite de son raisonnement basée sur cette erreur ne pouvait être admise et, deuxièmement, il ressortait clairement de la jurisprudence que l'absence de caractère distinctif ne résultait pas du seul manque de caractère imaginatif [6].

10. L'Office a formé un pourvoi contre cet arrêt, sur la base de trois moyens que nous évoquons ci-après.

11. Le Royaume-Uni est intervenu au soutien de la partie requérante.

Recevabilité du pourvoi

12. Zapf fait valoir que, puisque l'article 111, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire précise que «[l]'Office est représenté par son président», c'est à ce dernier qu'il appartient de former un recours ou un pourvoi devant la Cour. Or, le recours a été présenté par l'Office «représenté par M. Detlef Schennen, chef de service au département juridique et Mme Carina Røhl Søberg, membre du département juridique, en qualité d'agents».

13. L'Office a produit une décision de son président, datée du 30 novembre 1998, fondée sur les articles 111, paragraphe 3, et 119, paragraphe 2, sous f) [7], dudit règlement. Cette décision autorise le directeur du département juridique, après consultation du vice-président en charge des affaires juridiques, à désigner les agents devant représenter l'Office devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance. M. Schennen et Mme Søberg, de même que

5 — Points 21 à 33 de l'arrêt.

6 — Points 37 à 42 de l'arrêt, citant au dernier point les arrêts du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (CINE-ACTION) (T-135/99, Rec. p. II-379, point 31), et Taurus-Film/OHMI (CINE COMEDY) (T-136/99, Rec. p. II-397, point 31).

7 — Qui prévoit que le président «peut déléguer ses pouvoirs».

M. von Mühlendahl qui a représenté l'Office lors de l'audience, semblent avoir été désignés conformément à cette décision.

14. Zapf soutient qu'il convient de distinguer entre la formation d'un pourvoi, pour laquelle l'Office est représenté par son président, et la conduite de la procédure de pourvoi par un agent.

15. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de retenir l'exception soulevée par Zapf.

16. L'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit : «Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.» L'article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure est en ces termes : «L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie.»

17. Il semble parfaitement conforme à ces dispositions que le pourvoi ait été formé par deux membres du personnel juridique de l'Office désignés conformément aux procédures internes pertinentes de l'Office.

Arrêts Windsurfing Chiemse et Baby-Dry

18. De manière générale, tant l'Office que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord expriment leur inquiétude vis-à-vis de l'arrêt *Baby-Dry* [8], dans la mesure où il pourrait être interprété en ce sens que l'article 12, sous b), du règlement sur la marque communautaire s'oppose à toute nécessité d'assurer la disponibilité des termes descriptifs en vue de leur usage général, entrant ainsi en contradiction avec l'arrêt antérieur de la Cour, Windsurfing Chiemse [9], dont il résulte que l'article 7, paragraphe 1, sous c) [10], «poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous». De l'avis de Zapf, cette affirmation de l'arrêt *Windsurfing Chiemse* ne tient plus après l'arrêt *Baby-Dry*.

19. Cependant, il ne fait désormais aucun doute que tout conflit éventuel entre les deux arrêts a été résolu par le récent arrêt de

8 — Arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251, en particulier point 37).

9 — Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, en particulier point 25).

10 — Il s'agit en fait, dans cet arrêt, de l'article 3, paragraphe 1, sous c), 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), dont les termes sont identiques à ceux de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.

la Cour *Doublemint* [11]. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire a pour objectif d'assurer que les termes descriptifs puissent être librement utilisés par tous.

Premier moyen de pourvoi

Arguments

20. L'Office soutient que l'arrêt attaqué fait une application incorrecte de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire en ce qui concerne les «poupées pour jouer». Cette disposition s'oppose à l'enregistrement de termes pouvant servir à informer les clients potentiels de la nature ou des usages possibles du produit. Elle fait référence aux termes susceptibles de désigner les caractéristiques non pas seulement d'un produit en tant que tel, mais également de ce que représente un produit. Ce qui importe, c'est de savoir si un terme est perçu comme une description, indépendamment de son influence sur les décisions d'achat, et si la description concerne un type de produit par opposition à une caractéristique distinguant les produits d'un commerçant.

21. L'enregistrement doit être refusé sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 si le terme est composé d'éléments qui, selon un usage normal et du point de vue du consommateur, peuvent servir à désigner un produit de l'espèce en question, que ce soit directement ou en mentionnant l'une de ses caractéristiques essentielles. Cependant, toute différence perceptible entre les termes visés dans la demande d'enregistrement et ceux utilisés dans le langage courant par la catégorie pertinente de consommateurs peut les rendre distinctifs et susceptibles d'enregistrement [12]. Le contenu descriptif doit «permettre au public concerné d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct» avec les produits en cause [13].

22. Le Royaume-Uni affirme que le critère utilisé par le Tribunal, à savoir examiner si «le public ciblé comprenait le signe New Born Baby, immédiatement et sans autre réflexion, comme désignant une qualité ou une autre caractéristique des poupées», est trop strict et n'est pas justifié par le libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous c). Le terme n'a pas non plus à être descriptif des poupées elles-mêmes pour être refusé; «New Born Baby» est clairement descriptif d'une caractéristique essentielle de poupées qui représentent des nouveau-nés.

11 — Arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. p. I-12447, points 31 et 32); voir également les points 25 et 26 de l'arrêt et les points 91 à 98 de nos conclusions sur cette affaire. S'agissant de la directive sur les marques, voir également les arrêts encore plus récents du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland («Postkantoor») (C-363/99, Rec. p. I-1619, point 55), et Campina Melkunie («Biomild») (C-265/00, Rec. p. I-1699, point 35).

12 — Arrêt Baby-Dry, précité, note 8, point 40.

13 — Arrêts CINE ACTION et CINE-COMEDY, précités, note 6, point 27.

23. Selon Zapf, l'Office n'a pas démontré que «New Born Baby» figure tel quel dans des dictionnaires ou qu'il relève du langage courant conforme à la structure anglaise conventionnelle; le Tribunal n'a pas constaté que tel était le cas et il n'en est rien. Mais, même si cela était le cas, le terme ne pourrait désigner que des nouveau-nés vivants et non des poupées. Tout contenu descriptif concernant une poupée ne peut être qu'indirect et par conséquent ne peut «permettre au public concerné d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct». Le Tribunal de première instance a appliqué le critère qui convenait. De plus, ses constatations selon lesquelles «New Born Baby» n'est pas directement descriptif des poupées ou de leurs accessoires sont des constatations de fait que la Cour ne peut examiner [14].

Appréciation

24. Si la Cour n'est pas compétente pour examiner les constatations ou appréciations de fait du Tribunal, elle peut examiner la manière dont le Tribunal a appliqué le droit à ses constatations de fait [15].

25. Zapf a en tout état de cause tort, si et pour autant qu'il cherche à suggérer que le Tribunal a affirmé que le syntagme «New Born Baby» ne signifiait pas «bébé nouveau-né». Cette signification, issue des constatations de la chambre de recours, reste, même sans être avalisée, la prémisse factuelle sur laquelle le Tribunal a fondé son raisonnement en droit. Les points 24 à 27 de l'arrêt attaqué sont en ces termes :

«En ce qui concerne les poupées pour jouer, la chambre de recours s'est limitée à constater, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que le syntagme New Born Baby signifie 'bébé nouveau-né' et que '[c]onfronté à la marque demandée et sous l'impression d'ensemble qu'elle produit, le public comprendra immédiatement et sans plus d'analyse de la matière que les [...] poupées pour jouer [...] ont la qualité particulière de représenter des bébés nouveau-nés'.

À cet égard, à supposer que le signe New Born Baby puisse être considéré comme descriptif de ce que ces poupées représentent, cette considération ne suffirait pas pour établir que le signe en cause est descriptif des poupées elles-mêmes.

En effet, un signe qui est descriptif de ce que représente un jouet ne saurait être considéré comme descriptif de ce même jouet que dans la mesure où le public ciblé, dans sa décision

14 — Voir arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561, Companyline, point 22 et jurisprudence citée).

15 — Voir, par exemple, arrêt Companyline, précité, note 14, point 21.

d'achat, assimile ce jouet à ce qu'il représente. Or, la décision attaquée ne contient aucune constatation en ce sens. Ensuite, force est de constater que, ni dans son mémoire en réponse ni dans ses réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience, l'Office n'a soutenu que le public ciblé, à savoir les personnes désireuses d'acheter des jouets, avait une telle perception des produits concernés.

La chambre de recours n'a donc pas démontré que le public ciblé comprenait le signe New Born Baby, immédiatement et sans autre réflexion, comme désignant une qualité ou une autre caractéristique des poupées pour jouer.»

26. Ce raisonnement nous semble manifestement entaché d'erreur de droit.

27. Il est vrai qu'un terme descriptif de ce que représente un jouet n'est pas directement descriptif du jouet lui-même. Cependant, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s'oppose à l'enregistrement de «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 de service ou *d'autres caractéristiques* de ceux-ci» (c'est nous qui soulignons).

28. Une caractéristique essentielle de nombreux jouets, et de tous ceux normalement qualifiés de poupées, est de représenter quelque chose. Les caractéristiques d'une motocyclette jouet diffèrent de celles d'une girafe jouet et seront sans aucun doute perçues immédiatement par les acheteurs potentiels comme définissant la nature du jouet (et comme pertinentes dans leur décision d'achat). Dans le commerce, les termes «motocyclette» et «girafe» (ou «moto de course», «bébé girafe», etc.) sont importants pour le vendeur comme pour l'acheteur dans l'identification de la catégorie ou sous-catégorie du jouet en question. Il ne serait certainement pas compatible avec l'article 7, paragraphe 1, sous c), d'enregistrer les termes «girafe» ou «motocyclette» pour la catégorie pertinente de jouet. Il en va de même pour une poupée d'enfant représentant un nouveau-né, une princesse, un soldat ou tout autre type de personnage.

29. Il n'est donc pas nécessaire, pour que l'article 7, paragraphe 1, sous c), s'applique, que les clients potentiels assimilent [16] ce qui est représenté à l'objet qui le représente. Il semble clair que, lorsqu'une caractéristique essentielle d'un produit est de représenter quelque chose d'autre, un terme composé exclusivement d'éléments qui désignent cette chose ne peut pas être enregistré comme marque. Le raisonnement du Tribunal, en ce qu'il se fonde sur le fait que la chambre de recours n'a pas constaté cette

16 — En allemand, «gleichsetzen»

assimilation, est donc erroné, et l'arrêt attaqué devrait être annulé dans la mesure où il est fondé sur ce raisonnement.

Deuxième moyen de pourvoi

Arguments

30. L'Office soutient que l'arrêt attaqué fait également une application incorrecte de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire en ce qui concerne les accessoires pour poupées. Lorsque des accessoires sont destinés à être utilisés avec un produit et que la commercialisation des deux est liée, le résultat de l'analyse de la marque doit être le même pour les deux [17]; si ce n'était pas le cas, les opérateurs économiques pourraient contourner l'impossibilité d'enregistrer une marque descriptive du produit principal. En outre, l'arrêt attaqué considère à tort que la décision attaquée affirme que «New Born Baby» est directement descriptif d'accessoires pour poupées ou des enfants susceptibles de jouer avec des poupées.

31. Le Royaume-Uni estime que le Tribunal a, en ce qui concerne les accessoires, perpétué les erreurs concernant les poupées. L'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), suppose de tenir compte de la réalité commerciale et du point de vue du consommateur moyen. Les gens achètent des accessoires de poupées pour les utiliser avec celles-ci. Un terme qui désigne les caractéristiques d'une poupée peut, s'il est utilisé pour les accessoires, indiquer que ceux-ci sont destinés à être utilisés avec des poupées ayant ces caractéristiques.

32. Zapf soutient que les accessoires de poupées n'ont pas un caractère subsidiaire par rapport aux poupées. Il s'agit notamment de maisons et de meubles de poupées, de boutiques, de landaus et de voitures jouets. Même les accessoires comme les biberons ou les couches peuvent être utilisés non seulement avec des poupées ressemblant à des nouveau-nés, mais aussi avec des poupées qui ressemblent à des bébés plus âgés. Dans l'arrêt Ellos/OHMI [18], le Tribunal a spécifiquement considéré qu'«il n'existe pas de catégories de produits ou de services subordonnés ou accessoires à d'autres ... il y a lieu d'analyser de façon autonome chaque produit ou service ou catégorie de ceux-ci». Sur la base de cette analyse, il est clair que le terme «New Born Baby» ne désigne aucune caractéristique des produits pertinents.

17 — Voir arrêt CINE-COMEDY, précité, note 6, points 27 et 29.

18 — Arrêt du 27 février 2002 (T-219/00, Rec. p. II-753, en particulier point 41); voir également l'arrêt du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI («CARCARD») (T-356/00, Rec. p. II-1963, point 46).

Appréciation

33. S'agissant des accessoires, le Tribunal de première instance a constaté ce qui suit, aux points 28 à 31 de l'arrêt attaqué:

«En ce qui concerne les accessoires pour poupées sous forme de jouets, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que 'le public concerné comprendra immédiatement et sans plus d'analyse de la matière que les produits visés par la demande, en l'espèce [...] des accessoires pour [...] poupées sous forme de jouets [...] ont la qualité particulière de représenter des bébés nouveau-nés'.

Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, des accessoires pour poupées sous forme de jouets ne représentent pas des nouveau-nés, mais d'autres objets, tels que des vêtements ou des chaussures en miniature.

En outre, la chambre de recours a constaté, au point 20, in fine, de la décision attaquée, que, '[e]n ce qui concerne les accessoires, la demande contient une indication descriptive de la destination, ceux-ci étant spécialement conçus pour ce genre de poupées'.

À cet égard, il y a lieu de constater que les accessoires pour poupées sous forme de jouets ne sont pas destinés à des bébés nouveau-nés. En effet, ceux-ci ne sont pas encore en mesure de jouer avec des poupées ni, a fortiori, de manipuler des accessoires pour poupées. En outre, à supposer même que le syntagme New Born Baby soit descriptif par rapport aux poupées pour jouer et que les accessoires susvisés soient destinés à ces poupées, il ne saurait en être déduit qu'il existe, pour le public ciblé, un lien direct et concret entre le signe en cause et ces accessoires. En effet, le fait qu'un produit soit destiné, en tant qu'accessoire, à un autre produit, par rapport auquel le signe en cause est descriptif, ne suffit pas, en soi, à rendre ce même signe descriptif par rapport au produit accessoire.»

34. Ce raisonnement se décompose en trois parties.

35. Premièrement, le Tribunal rejette l'affirmation de la décision de la chambre de recours selon laquelle les accessoires pour poupées ressemblent à des nouveau-nés. Formulée en ces termes, cette affirmation n'est effectivement pas défendable. Nous pensons toutefois comme l'Office que cette critique s'explique par une mauvaise interprétation d'un paragraphe de la décision à la formulation malheureuse. Ce que la chambre de recours voulait dire ressort de l'affirmation de fin de paragraphe en ce sens que New Born Baby décrit la destination des accessoires spécialement conçus pour être utilisés

avec des poupées ressemblant à des nouveau-nés.

36. Deuxièmement, le Tribunal constate que les accessoires pour poupées ne sont pas destinés à de réels bébés nouveau-nés, ce qui ne semble pas contestable et constitue en tout état de cause une constatation de fait non susceptible de pourvoi.

37. Cependant, aucun de ces deux points ne peut être considéré comme le fondement de la décision du Tribunal d'accueillir le moyen de Zapf. Cette décision est fondée sur la troisième partie du raisonnement, à savoir que, pour que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 s'applique, il faut un lien direct et concret entre le signe et les accessoires en tant que tels et qu'en l'occurrence, à supposer même que New Born Baby soit descriptif par rapport aux poupées et que les accessoires soient destinés à ces poupées, il n'y a pas nécessairement un tel lien.

38. Une fois encore, ce raisonnement est erroné. La destination d'un accessoire pour un produit donné est par définition intimement liée au produit lui-même. Un terme utilisé dans le commerce pour désigner ce produit peut également être utilisé dans le commerce pour indiquer la destination de l'accessoire. «Chaussure» est descriptif de chaussures; il est également descriptif par rapport à des brosses, des embauchoirs ou du cirage pour chaussures et, conformément à la finalité de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 doit être librement disponible pour être utilisé par tous en vue de son utilisation pour de tels produits.

39. Ce point de vue ne s'oppose pas aux arrêts Ellos/OHMI et CARCARD, cités par Zapf, qui concernent des catégories de produits manifestement sans lien. Si, dans de telles situations, on pourrait valablement affirmer que le caractère descriptif du signe doit être apprécié séparément par référence à chacune des catégories énumérées dans la demande d'enregistrement et que peu importe la stratégie commerciale générale du demandeur, on ne peut pas appliquer la même approche lorsque l'une des catégories de produits est expressément définie comme composée d'«accessoires» des produits d'une autre catégorie.

40. Nous estimons donc que le Tribunal de première instance a commis une erreur en considérant qu'il n'y avait pas nécessairement un lien entre les accessoires et les poupées. Il convient donc d'accueillir également le deuxième moyen de l'Office et d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il vise le moyen de Zapf tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.

Troisième moyen de pourvoi

Arguments

41. L'Office soutient que, puisque le raisonnement de la chambre de recours s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 était en fait correct, le Tribunal a commis une erreur en affirmant que le raisonnement concernant l'article 7, paragraphe 1, sous b), devait être écarté en ce qu'il était fondé sur le premier raisonnement. En tout état de cause, les points b) et c) constituent des motifs distincts de refus, de sorte que la conclusion concernant l'un ne détermine pas l'issue de l'autre. Enfin, le Tribunal a considéré qu'un signe ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au seul motif qu'il manque d'imagination. Cette affirmation est également erronée, de l'avis de l'Office. Pour être distinctif (en tant qu'indication de l'origine commerciale), un signe basé sur le langage commun descriptif doit pouvoir en être différencié par quelque chose de plus qu'un simple «écart perceptible» [19], quelque chose que l'on peut valablement définir comme de la fantaisie ou de l'imagination.

42. Le Royaume-Uni soutient que, à la suite de l'approche définie par la Cour de justice dans ses arrêts Canon [20], Windsurfing Chiemse [21] et Philips [22], un signe ne doit être considéré comme suffisamment distinctif pour être enregistré que si les produits ou services qu'il identifie seraient, en raison de son caractère distinctif, perçus par le consommateur moyen comme provenant d'une seule et même entreprise. L'arrêt Baby-Dry [23] ne devrait pas être interprété de manière à priver l'article 7, paragraphe 1, sous b), de tout effet indépendant de l'article 7, paragraphe 1, sous c). La question que le Tribunal aurait dû poser est celle de savoir si le consommateur moyen considérerait «New Born Baby» comme distinctif de l'origine des poupées et accessoires pour lesquels l'enregistrement est demandé.

43. Zapf souligne que l'article 7, paragraphe 1, sous b), s'oppose à l'enregistre-

19 — Arrêt Baby-Dry, précité, note 8, point 40

20 — Arrêt du 29 septembre 1998 (C-39/97, Rec. p. I-5507).

21 — Précité, note 9, en particulier point 46.

22 — Arrêt du 18 juin 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475, en particulier point 77).

23 — Précité, note 8, au point 40, dans lequel la Cour a affirmé qu'«un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque».

ment de marques *dépourvues de tout* caractère distinctif, de sorte que seul un degré minimal de caractère distinctif est requis pour qu'une marque puisse être enregistrée. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence d'un surcroît de fantaisie ou d'une touche minimale d'imagination; une marque communautaire ne procède pas nécessairement d'une création; le critère n'est pas l'originalité ou l'imagination mais la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents [24]. De plus, l'absence de caractère distinctif découle généralement du caractère descriptif d'un terme plutôt que l'inverse [25].

Appréciation

44. Aux points 39 à 41 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a affirmé que la chambre de recours:

«a déduit l'absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif et s'est limitée, au surplus, à constater le manque de 'tout caractère imaginatif'.

Or, il a été jugé ci-dessus que la chambre de recours avait considéré à tort que le signe en cause tombait sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Par conséquent, le raisonnement de la chambre de recours au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être écarté en ce qu'il est fondé sur cette erreur.

Ensuite, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le défaut de distinctivité ne saurait résulter de la seule constatation, dans la décision attaquée, d'une absence d'imagination [...]»

45. L'arrêt attaqué devant selon nous être annulé en ce qu'il considère que la décision de la chambre de recours est erronée s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 il s'ensuit que la conclusion inverse tirée en ce qui concerne la validité du raisonnement de la chambre de recours s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous b), ne saurait non plus résister.

24 — Arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistic/OHMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683, point 45).

25 — Citant le point 43 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire Companyline, précitée, note 14, ainsi que la jurisprudence du Bundesgerichtshof (cour suprême fédérale allemande) sur la législation allemande transposant les dispositions équivalentes de la directive sur les marques.

46. Néanmoins, on peut faire sur ce point trois observations.

47. Premièrement, la décision de la chambre de recours ne conclut pas, selon nous, que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au motif qu'il était descriptif. Toutefois, ce point n'ayant pas été soulevé par l'Office, nous ne l'approfondirons pas.

48. Deuxièmement, comme l'a relevé l'Office à juste titre, l'article 7, paragraphe 1, fixe en tout état de cause sous b) et c) des motifs différents de refus d'enregistrement. Les deux points se recoupent certes largement: en règle générale, ce que l'on peut utiliser dans le commerce de manière descriptive n'est pas distinctif, et plus le caractère descriptif est important, plus il est probable que le signe sera dépourvu de caractère distinctif. Cependant, il est clair qu'un signe n'a pas à répondre à la définition de l'article 7, paragraphe 1, sous c), pour être dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b). Ainsi, le fait que le caractère descriptif ne soit pas établi ne saurait résoudre, dans un sens ou dans l'autre, la question du caractère distinctif.

49. Troisièmement, même si l'on ne peut considérer qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif au seul motif de son manque d'imagination, la présence ou l'absence d'un élément de fantaisie n'en est pas moins un facteur à prendre en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Si le signe a également un certain pouvoir descriptif limité, le critère de l'imagination pourrait faire pencher la balance de l'analyse. Dans cette affaire, la chambre de recours a démontré l'absence d'élément de fantaisie en mettant l'accent sur le caractère ordinaire du terme «New Born Baby» en anglais.

50. Par conséquent, nous estimons que les trois moyens de pourvoi de l'Office doivent être accueillis et qu'il convient d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance.

Questions non encore résolues

51. Le Tribunal de première instance n'a examiné que deux des quatre moyens de droit de Zapf. Nous devons examiner, conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice, si les deux moyens restants, et d'éventuelles questions non encore résolues en rapport avec les deux moyens déjà examinés, peuvent être traités par la Cour de justice ou s'il convient de renvoyer l'affaire au Tribunal pour un arrêt définitif.

52. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire, il semble clair qu'il ne reste qu'une seule question éventuelle à résoudre sur la base de la requête de Zapf en première instance. Zapf s'est fondée essentiellement sur l'argument selon lequel «New Born Baby» n'était pas utilisé couramment dans le commerce pour désigner des poupées, de sorte qu'il n'y avait aucun impératif de disponibilité. Cet argument, d'une part, ne tient pas compte du libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous c) («pouvant» servir dans le commerce) et, d'autre part, semble fondé sur le concept du «Freihaltebedürfnis» en droit allemand («impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux») qui, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt Windsurfing Chiemse [26], n'est pas un critère déterminant pour l'application de cette disposition.

53. Dans le cadre du pourvoi, Zapf a fait valoir que l'Office a tort de considérer que la demande d'enregistrement concernait des poupées rappelant des nouveau-nés ou même tout simplement des bébés. Il est vrai que l'analyse fondée sur l'article 7, paragraphe 1, sous c), serait différente si elle partait de la prémisse que les poupées pour lesquelles l'enregistrement était demandé étaient d'un genre différent. Toutefois, cette affirmation ne semble pas avoir été présentée en première instance et ne peut être invoquée à un stade ultérieur.

26 — Précité, note 9, point 35, concernant l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques.

54. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), Zapf a soutenu en première instance que «New Born Baby» était inventé. Cependant, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, c'est l'une des variantes nombreuses et également courantes d'un syntagme anglais normal. L'allégation de Zapf selon laquelle il ne s'agit pas d'une construction normale en anglais (affirmant que le terme « newly born baby» serait plus courant) est démentie par la consultation de n'importe quel bon dictionnaire anglais, dont il ressort clairement que «new» est régulièrement utilisé comme adverbe, spécialement dans les constructions où il précède un participe passé. Le terme «new laid eggs» (œufs frais) est un exemple d'utilisation permanente et quotidienne. Le *Shorter Oxford English Dictionary* mentionne «new-born», le *Chambers English Dictionary* contient «newborn», et la plus superficielle des recherches sur Internet révèle des centaines de milliers d'occurrences du terme en deux mots.

55. Le troisième moyen de Zapf en première instance contestait le fait que les enregistrements antérieurs de la marque «New Born Baby» au Danemark et en Suède, où l'anglais est largement connu, n'aient pas été pris en compte. L'Office a toutefois relevé que ces enregistrements concernaient des marques figuratives et que les enregistrements nationaux, s'ils peuvent être des indicateurs utiles, ne peuvent avoir de valeur décisive.

56. Nous sommes du même avis que l'Office. La question dans la présente affaire concerne la possibilité d'enregistrer une marque verbale, en l'absence des éléments supplémentaires que l'on trouve par définition dans une marque figurative. L'affirmation de Zapf selon laquelle les publics danois et suédois ont une excellente connaissance de l'anglais n'a aucune importance. Selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire, les motifs absolus de refus de l'article 7, paragraphe 1, s'appliquent même s'ils n'existent ne serait-ce que dans une partie de la Communauté. La possibilité que ces motifs ne soient pas valables pour le royaume de Danemark ou le royaume de Suède ne saurait éliminer le fait qu'ils existent dans d'autres États membres où l'anglais est la langue maternelle de la grande majorité de la population.

57. Enfin, Zapf a fait valoir une violation de son droit d'être entendue: elle n'a pas obtenu d'audience ni reçu l'autorisation de présenter des observations sur l'appréciation défavorable de la chambre de recours, qui lui auraient permis de donner des éléments supplémentaires pour clarifier la commercialisation de ses poupées sous la marque «New Born Baby» sur plusieurs années dans plusieurs États membres. L'Office a souligné que la procédure a totalement respecté la règle 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution [27] et les articles 78 [28] et 75, paragraphe 1 [29], du règlement sur la marque communautaire. La décision de la chambre de recours était fondée uniquement sur les faits que Zapf avait été en mesure de commenter et sur la base des propres observations de Zapf; la tenue d'une procédure orale relevait de la libre appréciation de la chambre de recours. En tout état de cause, les observations que Zapf souhaitait présenter étaient sans pertinence s'agissant d'une appréciation fondée sur l'article 7, paragraphe 1, sous b) ou c).

58. Une fois encore, les affirmations de l'Office sont manifestement exactes. Zapf a été en mesure de soumettre toutes observations qu'elle estimait utiles sur la décision de l'examinateur et ces deux éléments seuls (la décision et les observations) ont constitué la base des constatations de la chambre de recours. De plus, les observations relatives à un usage antérieur dans les États membres ne pouvaient intéresser que le contexte de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire [30], que Zapf ne semble pas avoir cherché à invoquer.

27 — Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1): «Si la marque communautaire ne peut être enregistree en vertu de l'article 7 du règlement [...] l'Office communique au demandeur les motifs de ce refus [...]»

28 — «Les décisions de l'Office sont motivees. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

29 — «L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procedure, à condition qu'il le juge utile.»

30 — «Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demande l'enregistrement un caractere distinctif après l'usage qui en a ete fait.»

Conclusion

59. Nous sommes donc d'avis que la Cour devrait:

— annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 octobre 2001, Zapf Creation/OHMI (New Born Baby) (T-140/00);

— rejeter le recours dans cette affaire;

— condamner Zapf Creation AG aux dépens de première instance et du pourvoi;

— ordonner au Royaume-Uni, en tant que partie intervenante, de supporter ses propres dépens dans le cadre du pourvoi.