Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 mars 2012 *

«Marques — Directive 2008/95/CE — Motifs de refus ou de nullité — Expressions verbales constituées d'une combinaison de mots et d'une séquence de lettres identiques aux lettres initiales de ces mots — Caractère distinctif — Caractère descriptif — Critères d'appréciation»

Dans les affaires jointes C-90/11 et C-91/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décisions du 11 janvier 2011, parvenues à la Cour le 25 février 2011, dans les procédures

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

et

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

contre

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M[me] R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, par M[e] J. Nabert, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement italien, par G. Palmieri, en qualité d'agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d'agent,

* Langue de procédure: l'allemand.

— pour la Commission européenne, par MM. T. van Rijn et F. Bulst, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b) et 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 L 299, p. 25, ci-après la «directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures, l'une introduite par M. Strigl auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques, ci-après l'«office») et l'autre opposant Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (ci-après «Securvita») à Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (ci-après «Öko-Invest») au sujet de l'enregistrement, en tant que marques verbales, de l'expression «Multi Markets Fund MMF» en ce qui concerne la première de ces procédures, et de l'expression «NAI — Der Natur-Aktien-Index» quant à la seconde.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 3 de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit:

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

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

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;

[...]»

Le droit national

4 L'article 8, paragraphe 2, points 1 et 2, de la loi relative à la protection des marques et d'autres signes distinctifs (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «MarkenG») prévoit:

«Sont refusées à l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits ou services concernés;

2. 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, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci [...]»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L'affaire C-90/11

5 La demande d'enregistrement de la marque verbale «Multi Markets Fund MMF» a été déposée en 2008 par M. Strigl auprès de l'office pour désigner des services relevant de la classe 36 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 dont la description est la suivante: «assurances (consultation, vente et courtage en assurances); consultation en matière d'assurances; affaires financières (services d'organismes bancaires et financiers, consultation en matière financière, placement de capitaux, opérations fiduciaires, affaires monétaires); affaires immobilières (administration d'immeubles et de propriétés, agences immobilières); consultation en matière financière et en gestion de patrimoine».

6 Par décisions du 23 mai et du 11 septembre 2008, l'office a rejeté la demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 8, paragraphe 2, points 1 et 2, du MarkenG.

7 Quant au syntagme «Multi Markets Fund», l'office a considéré qu'il désignait un fonds de placement investissant dans de nombreux marchés financiers.

8 En ce qui concerne la séquence de lettres «MMF», l'office a notamment estimé qu'il était concevable que le public, à supposer qu'il ne connaisse pas la signification de cette séquence, comprendrait cette dernière comme l'abréviation évidente des trois éléments verbaux du signe «Multi Markets Fund», étant donné que ladite abréviation suit directement ces trois éléments en reprenant leurs initiales.

9 Tout en reconnaissant qu'il était possible d'attribuer divers sens à la séquence de lettres «MMF» lorsque celle-ci est regardée de manière isolée, l'office a néanmoins conclu que le choix se réduisait manifestement dès lors que l'on prend également en compte les autres éléments de la marque dont l'enregistrement était demandé et les services s'y rapportant.

10 Contre ce refus, M. Strigl a introduit un recours devant le Bundespatentgericht (tribunal fédéral des brevets). Selon lui, la marque demandée admet de nombreuses significations dans le domaine financier et n'établit aucun lien spécifique avec un service financier déterminé. En effet, l'élément «MMF» pourrait correspondre à toute une série d'abréviations, ce qui suffirait à écarter la thèse selon laquelle cette expression serait apte à être utilisée de façon descriptive.

11 Dans ces conditions, le Bundespatentgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le motif de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de [la directive] doit-il également s'appliquer à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive, lorsque cette séquence, du fait qu'elle reprend la première lettre de chaque mot du syntagme, est perçue par le public comme une abréviation du syntagme et que la marque, considérée dans son ensemble, peut être ainsi comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives qui s'expliquent mutuellement?»

L'affaire C-91/11

12 La marque verbale «NAI — Der Natur-Aktien-Index» a été enregistrée le 25 juin 2001 auprès de l'office au nom de Securvita pour les services énoncés à la classe 36 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.

13 Le 18 juillet 2007, Öko-Invest a demandé l'annulation de cette marque en faisant valoir que la séquence de lettres «NAI» est utilisée dans le domaine financier en tant qu'abréviation du syntagme «Natur-Aktien-Index». À son avis, ce syntagme, situé après la séquence de lettres, constitue une indication descriptive. La séquence de lettres, perçue comme une simple abréviation du syntagme, ne pourrait, elle aussi, être considérée que comme une indication descriptive. Selon Öko-Invest, le public pertinent comprend que cette indication décrit les services couverts par la marque enregistrée, en ce que ces derniers se rapportent à un indice désignant les actions d'entreprises à orientation écologique.

14 Par décision du 28 mai 2008, l'office a fait droit à la demande en annulation de ladite marque. À l'appui de cette décision, il a déclaré que le motif de nullité prévu à l'article 8, paragraphe 2, point 1, du MarkenG s'opposait à l'enregistrement de la marque, étant donné que celle-ci, prise dans son ensemble, se réduit à une combinaison d'indications purement descriptives précédées d'une abréviation.

15 D'après l'office, la séquence de lettres «NAI» située avant le syntagme est une abréviation que le public perçoit comme telle. Cela résulterait, d'une part, de la concordance des premières lettres de chaque mot du syntagme avec la séquence de lettres «NAI» et, d'autre part, du tiret situé après ladite séquence, lequel renforcerait encore davantage l'idée d'une abréviation.

16 Contre cette décision, Securvita a introduit un recours devant le Bundespatentgericht, en soutenant qu'aucun motif de nullité ne pouvait être opposé à la marque enregistrée.

17 Dans ces conditions, le Bundespatentgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le motif de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de [la directive] doit-il également s'appliquer à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même, lorsque cette séquence, du fait qu'elle reprend la première lettre de chaque mot du syntagme, est perçue par le public comme une abréviation du syntagme et que la marque, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives qui s'expliquent mutuellement?»

Procédure devant la Cour

18 Par ordonnance du président de la Cour, du 26 mai 2011, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

19 Les motifs de refus ou de nullité énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive étant identiques aux motifs de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1),

remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), la jurisprudence de la Cour se rapportant auxdits règlements est applicable aux dispositions de la directive faisant l'objet des litiges au principal.

20 La juridiction de renvoi ayant évoqué — soit de manière cumulative, soit de manière alternative — les deux motifs de refus d'enregistrement ou de nullité figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que si, certes, chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe néanmoins un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 85).

21 Ainsi, un signe ayant, s'agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens dudit paragraphe 1, sous b), de ladite directive (voir arrêts Koninklijke KPN Nederland, précité, point 86, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, point 33 et jurisprudence citée).

22 En outre, lesdits motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de ces motifs peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, points 45 et 46, ainsi que du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, point 25).

23 Quant aux expressions verbales constituées par une combinaison d'éléments, la Cour a précisé qu'un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l'ensemble qu'ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech R&D, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 76 et 79 ainsi que jurisprudence citée).

24 C'est à la lumière de ces éléments qu'il convient d'apprécier les questions posées à la Cour par la juridiction de renvoi.

Sur les syntagmes en cause au principal

25 En ce qui concerne les deux syntagmes principaux figurant dans les marques en cause au principal, à savoir «Multi Markets Fund» et «Der Natur-Aktien-Index», la juridiction de renvoi indique qu'ils désignent, d'une part, un fonds de placement actif dans plusieurs marchés financiers et, d'autre part, un index boursier regroupant des actions de sociétés à orientation écologique.

26 Selon la juridiction nationale, ces syntagmes, en tant que tels, doivent être considérés comme étant descriptifs des caractéristiques des services financiers offerts, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, étant donné qu'ils désignent, dans le commerce, un type de services ainsi que certaines caractéristiques de ceux-ci.

Sur les séquences de lettres en cause au principal

27 En ce qui concerne les séquences de lettres en cause au principal, la juridiction nationale considère que, pris isolément, les signes «MMF» et «NAI» ne revêtent pas un caractère descriptif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.

28 En effet, lesdites séquences, en tant que telles, ne sont pas susceptibles de désigner une quelconque caractéristique des services concernés au sens de ladite disposition de la directive.

Sur les marques revendiquées appréciées dans leur ensemble

29 Il découle de ce qui précède que par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la directive s'appliquent à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même, mais qui reprend les lettres initiales des mots composant ledit syntagme.

30 À cet égard, il convient de relever que, par son article 3, paragraphe 1, sous b), la directive vise à empêcher l'enregistrement de marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêts du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30, et SAT.1/OHMI, précité, point 23).

31 S'agissant de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, l'intérêt général sous-tendant cette disposition consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 37 et jurisprudence citée).

32 En l'espèce, il importe de relever que, dans chacun des deux cas, les trois lettres majuscules en cause au principal, à savoir, respectivement, «MMF» et «NAI», représentent les initiales des syntagmes auxquels elles sont accolées. Ainsi, le syntagme et la séquence de lettres, dans chaque cas de figure, sont destinés à s'expliciter réciproquement et à souligner le lien existant entre eux. Chaque séquence de lettres est donc conçue pour appuyer la perception par le public du syntagme, en simplifiant son usage et en facilitant sa mémorisation.

33 À cet égard, le fait que la séquence de lettres précède ou suit le syntagme ne revêt aucune importance.

34 S'agissant de la composition «NAI — Der Natur-Aktien-Index», il importe également d'observer que la séquence de lettres «NAI» est suivie d'un tiret qui la lie au syntagme. Ce tiret est de nature, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, à renforcer l'impression d'ensemble selon laquelle il s'agit d'une simple abréviation du syntagme qui la suit. Par ailleurs, et ainsi que le relève la juridiction nationale, cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait que la séquence de lettres «NAI» ne contient pas la première lettre de l'article défini «Der» figurant dans le syntagme subséquent, dans la mesure où l'article «Der» constitue un élément accessoire par rapport aux substantifs dont les premières lettres sont reprises dans la séquence de lettres en cause.

35 En outre, aucun élément additionnel ne permet de considérer que la juxtaposition du syntagme et de la séquence de lettres serait inhabituelle ou aurait une signification propre susceptible de distinguer, dans la perception du public pertinent, les services concernés de ceux qui ont une autre origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 69).

36 Au contraire, le simple fait d'accoler une séquence de lettres en tant qu'abréviation à un syntagme, sans y apporter de modification inhabituelle, est susceptible de conduire à une expression verbale composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des services en cause (voir, en ce sens, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 98).

37 Par ailleurs, si, comme le suggère la juridiction de renvoi, les séquences de lettres en cause au principal sont perçues par le public pertinent comme des abréviations des syntagmes auxquels celles-ci sont juxtaposées, lesdites séquences ne peuvent primer la somme de tous les éléments de la marque prise dans son ensemble, et ce même lorsque celles-ci peuvent être considérées comme présentant, en elles-mêmes, un caractère distinctif.

38 Au contraire, comme l'a précisé M. l'avocat général au point 56 de ses conclusions, la séquence de lettres reprenant la première lettre des mots composant le syntagme n'occupe, par rapport à celui-ci, qu'une position accessoire. Ainsi que le suggère la juridiction de renvoi, chaque séquence de lettres concernée, tout en revêtant un caractère non descriptif lorsqu'elle est prise isolément, est susceptible de revêtir un caractère descriptif en raison de sa combinaison, au sein de la marque en cause, avec une expression principale, elle-même descriptive comme telle, dont elle serait perçue comme l'abréviation.

39 Il s'ensuit que si le public pertinent perçoit les marques en cause au principal, considérées dans leur ensemble, comme fournissant des informations sur les caractéristiques des services financiers qu'elles désignent, celles-ci doivent alors être considérées comme étant descriptives, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, et, partant, comme étant nécessairement dépourvues de caractère distinctif pour les services concernés, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive (voir, en ce sens, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 86).

40 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même, si cette séquence, du fait qu'elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif.

Sur les dépens

41 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 (troisième chambre) dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, sous b) et 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 qu'il s'applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même, si cette séquence, du fait qu'elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives qui, partant, est dépourvue de caractère distinctif.

Signatures