CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS

présentées le 5 avril 2001 [1]

1. Le présent pourvoi est le premier dont la Cour est saisie dans une procédure concernant une marque communautaire — en l'espèce le refus d'enregistrer un terme —; cette procédure était elle-même la première dont le Tribunal était saisi dans ce domaine.

2. Mis à part certains points de procédure inédits, la principale question de fond dans cette affaire concerne le critère applicable pour décider si un terme est inapte à l'enregistrement comme marque communautaire au motif qu'il est composé exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner notamment la destination ou d'autres caractéristiques des produits auxquels il se rapporte.

3. Le terme pour lequel l'enregistrement est demandé est celui de baby-dry, utilisé pour désigner des langes (ou couches selon la terminologie courante; dans le dossier, on trouve fréquemment le mot américain «diapers», utilisé par le frabricant).

1 — Langue originale: l'anglais.

Réglementation applicable

4. Les règles relatives aux marques ayant à l'évidence un effet significatif sur le commerce, il est normal qu'il y ait eu des efforts visant à parvenir à un certain niveau d'accord international en la matière. Parmi les instruments les plus importants de ce processus figurent la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la «convention de Paris» [2] et l'accord de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord sur les ADPIC») [3]; nous nous référerons à chacun de ces deux instruments.

5. L'instauration d'une certaine uniformité est encore plus souhaitable à l'intérieur d'un marché commun ou unique tel que la Communauté. Après l'harmonisation des

2 — Du 20 mars 1983, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, n° 11851, volume 828, p. 305 à 388).

3 — Constituant l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).

législations des États membres par la directive sur les marques en 1989[4], l'étape suivante et de plus grande portée de la création d'une marque communautaire, s'ajoutant aux marques nationales existantes, a été franchie par le règlement (CE) n° 40/94 (ci-après le «règlement sur la marque»)[5].

6. Le règlement sur la marque dispose que la marque communautaire doit avoir un caractère unitaire et produire les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté (article 1er). Il est institué un office communautaire des marques appelé l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«office») (article 2). Les marques communautaires s'acquièrent par l'enregistrement (article 6) et les décisions en matière d'enregistrement sont prises au nom de l'Office par des examinateurs (article 126). En cas de contestation sur la décision d'un examinateur, elle peut être déférée à une chambre de recours indépendante (articles 130 et 131). Les décisions des chambres de recours peuvent être attaquées devant le Tribunal de première instance (article 63[6]) et, partant, faire ensuite l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice.

4 — 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).

5 — Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

6 — Lu à la lumière du treizième considérant du règlement sur la marque et de l'article 3, sous c), de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21).

7. Aux termes de l'article 4 du règlement sur la marque, peuvent constituer des marques communautaires «tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

8. L'article 7, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose notamment:

«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, 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;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. 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 demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.»

9. On peut relever, à ce stade, que la définition de l'article 4 du règlement sur la marque est identique à la définition d'une marque figurant à l'article 2 de la directive sur les marques et qu'une correspondance semblable existe entre les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement et celles de l'article 3, paragraphe 1, sous a) à d) de la directive [7], de sorte que l'enregistrement comme marque communautaire est en principe exclu pour les mêmes motifs que l'enregistrement comme marque nationale dans les États membres.

10. Toutefois, la nature distinctive ou descriptive d'un terme pouvant varier d'une langue à une autre, il ne résulte pas de ce qui précède qu'une marque qui ne peut être enregistrée dans certains États membres et qui, dès lors, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque, ne peut être enregistrée comme marque communautaire, ne puisse être enregistrée dans d'autres États membres.

11. En outre, ainsi qu'il a été souligné par les parties dans la présente affaire, l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d) du règlement sur la marque est étroitement fondé sur une partie de l'article 6 quinquies, B, de la convention de Paris [8], qui prévoit l'enregistrement et la protection mutuels des marques enregistrées dans l'un des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle instituée par la convention et qui énonce notamment:

«Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

[...]

7 — Bien que l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive ne renvoie pas explicitement à l'article 2, mais énonce: «les signes qui ne peuvent constituer une marque».

8 — Précitée point 4 et note 2.

2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

[...]»

12. Pour sa part, la convention de Paris ne contient pas de définition d'une marque telle que celle donnée à l'article 4 du règlement sur la marque. Toutefois, des dispositions ayant le même effet général sont communes aux droits des marques du monde entier. En particulier, une définition semblable figure à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC[9]: «tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce [...]»

13. L'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement sur la marque dispose en substance que le titulaire d'une marque communautaire peut interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou prêtant à confusion pour des produits ou des services identiques ou similaires. Toutefois, l'article 12 dispose:

«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:

[...]

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.».

14. Des dispositions en substance identiques figurent (pour les marques nationales) aux articles 5, paragraphe 1 et 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les

9 — Précité point 4 et note 3.

marques (et, partant, en principe, dans les législations des États membres).

15. Sur ce point non plus, la convention de Paris ne comporte pas de disposition équivalente, une telle disposition étant en tout état de cause susceptible de se situer en dehors de son champ d'application. Aux termes de l'article 17 de l'accord sur les ADPIC, «[l]es Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférées par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers».

Les circonstances de la présente affaire

La demande d'enregistrement

16. En 1996, The Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis) (ci-après «Procter & Gamble» a demandé à l'Office l'enregistrement comme marque communautaire du syntagme baby-dry pour des «langes jetables en papier ou cellulose» et des «langes en tissus».

17. Cette demande a été rejetée en 1998. L'examinateur a estimé que la marque était inapte à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque au motif qu'elle avait un caractère descriptif à l'égard des produits pour lesquels l'enregistrement était demandé. Elle n'était constituée «que d'une simple combinaison des mots non distinctifs 'baby' et 'dry' se composant donc exclusivement d'une indication qui peut servir, dans le commerce, pour désigner la destination de produits du type de ceux pour lesquels l'enregistrement était demandé, à savoir: garder un bébé au sec».

La décision de la chambre de recours

18. Procter & Gamble a contesté ce refus devant la première chambre de recours en soutenant que, si le syntagme (baby-dry avait un caractère évocateur, il n'en n'était pas moins suffisamment distinctif pour bénéficier de la protection de la marque, qu'il avait été enregistré au Danemark, en Finlande et en France et qu'il était au moins aussi distinctif que certaines autres marques déjà publiées par l'Office. La société a en outre offert d'apporter la preuve d'un caractère distinctif acquis par suite de ventes et d'une publicité massive dans toute l'Europe depuis 1993, et ce aux fins d'invoquer la dérogation à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement sur la marque prévue par le paragraphe 3 du même article.

19. La chambre de recours a rejeté cette contestation le 31 juillet 1998.

20. Dans ses motifs, elle a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte à la fois des disposition de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et de celles de l'article 7, paragraphe 1, sous c), qui se recoupaient en partie. Selon elle, «aucune entreprise ne peut se voir conférer le droit exclusif d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe qui se borne à décrire, dans le langage courant, la nature, la qualité ou la destination des produits ou des services pour lesquels il est prévu». Baby-dry est un syntagme composé de deux mots courants informant directement les consommateurs que le produit était apte à remplir sa fonction de base de garder les bébés au sec.

21. L'enregistrement était en conséquence exclu en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), puisque le terme en question était composé «exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner [...] la destination [...] du produit», et par l'article 7, paragraphe 1, sous b), puisqu'il était dépourvu de caractère distinctif, n'étant pas «propre à distinguer les couches produites par une entreprise de celles d'autres entreprises qui pourraient également souhaiter mettre en avant l'efficacité de leurs produits pour garder les bébés au sec».

22. La chambre a rejeté les arguments faisant valoir que des marques comparables avaient déjà été enregistrées par l'Office et que baby-dry avait été enregistré dans certains États membres, et ce respectivement aux motifs que les autres marques enregistrées n'étaient pas comparables au point qu'une différence de traitement entraîne une violation du principe de non-discrimination et que, pour des raisons linguistiques, l'enregistrement pouvait être admis dans certains États membres, mais non dans tous.

23. Enfin, la chambre n'a pas cru devoir examiner les preuves offertes par Procter & Gamble en ce qui concerne le caractère distinctif acquis au sens de l'article 7, paragraphe 3, au motif que cette question n'avait pas été soulevée devant l'examinateur. Il était toutefois loisible à la société d'introduire une nouvelle demande et d'apporter, dans ce contexte, les preuves correspondantes au stade de l'examen.

L'arrêt du Tribunal

24. Le 6 octobre 1998, Procter & the Gamble a introduit un recours contre cette

décision devant le Tribunal. Elle a conclu à ce qu'il plût au Tribunal:

«En ordre principal,

annuler la décision entreprise de la chambre de recours du 31 juillet 1998;

ordonner que l'Office procède à la publication de la demande de marque communautaire n° 000200006 conformément à l'article 40 du règlement sur la marque communautaire;

en ordre subsidiaire,

annuler la décision entreprise de la chambre de recours du 31 juillet 1998 en ce qu'elle déclare irrecevable l'argumentation subsidiaire de la requérante fondée sur l'article 7, paragraphe 3, du règlement;

permettre à la requérante d'établir que le vocable baby-dry a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait;

à tout le moins, renvoyer l'affaire devant la chambre de recours afin qu'elle statue sur cette question subsidiaire.»

25. Bien que le chef de conclusions principal visât simplement l'annulation de la décision de la chambre de recours, il ressort du dossier qu'il était fondé sur une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque; aussi bien le Tribunal l'a-t-il reformulé, tant dans le rapport d'audience que dans son arrêt du 8 juillet 1999 [10], comme visant à:

«— annuler la décision attaquée, en ce qu'elle conclut que la marque n'est pas conforme aux conditions prévues par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 40/94».

26. Dans son arrêt, le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions principal, mais a jugé que la chambre de recours aurait dû examiner les preuves d'un caractère distinctif acquis offertes par Procter & Gamble et a annulé la décision pour ce motif.

27. Dans le cadre du chef de conclusions principal [11], le Tribunal n'examine que l'article 7, paragraphe 1, sous c), et souli-

10 — Arrêt Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY)(T-163/98, Rec. p. II-2383, ci-après l'«arrêt attaqué»).

11 — points 20 à 29 de l'arrêt attaqué.

gne qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré. Il considère en particulier que le législateur a voulu que les signes et indications du type de ceux visés dans cette disposition «soient, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise». La chambre de recours s'est référée à la définition des couches donnée par les dictionnaires; elle a constaté que le syntagme baby-dry, lu dans son ensemble informait le consommateur de la destination de tels produits, mais n'était assorti d'aucun élément additionnel apte à distinguer les produits Procter & Gamble de ceux d'autres entreprises; c'est donc à juste titre qu'elle a conclu que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c), ce syntagme n'était pas susceptible de constituer une marque communautaire.

28. Sur la question de l'offre de preuve concernant le caractère distinctif acquis au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque [12], le Tribunal a examiné les dispositions de ce règlement (en particulier ses articles 57 à 62) régissant la procédure de recours et conclut que «la chambre de recours, qui dispose, pour statuer sur un recours, des mêmes compétences que l'examinateur, ne pouvait se limiter à rejeter l'argumentation de la requérante tirée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, au seul motif qu'elle n'avait pas été exposée devant l'examinateur. Après examen du recours, il lui appartenait soit de statuer au fond sur cette question, soit de renvoyer l'affaire à celui-ci». La décision du Tribunal sur ce point ne fait pas l'objet du présent pourvoi et nous ne nous prononcerons pas à son sujet.

29. Sur les autres conclusions [13], le Tribunal refuse d'examiner lui-même la preuve du caractère distinctif acquis de la marque au motif que cette question n'a pas été examinée au fond par l'Office et rejette comme irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la publication de la demande de marque, en soulignant que l'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt.

30. Le Tribunal conclut [14]: «Au vu des points 32 à 45 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la décision attaquée doit être annulée, en ce que la chambre de recours a, à tort, refusé d'examiner l'argumentation de la requérante tirée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Ainsi qu'il a déjà été rappelé, il incombe à l'Office de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt».

31. Il annule en conséquence la décision de la chambre de recours mais, conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, qui s'applique si les

12 — Points 32 à 45 de l'arrêt attaqué.

13 — Points 46 à 53 de l'arrêt attaqué.

14 — Point 54 de l'arrêt attaqué.

parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs [15], il a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Le présent pourvoi

32. Dans son pourvoi introduit le 8 octobre 1999, Procter & Gamble conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué «dans la mesure où le Tribunal a jugé que la première chambre de recours [...] n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 40/94 en adoptant sa décision du 31 juillet 1998 [...]». L'office conclut au rejet du pourvoi et chacune des parties demande que l'autre soit condamnée aux dépens.

Recevabilité

33. Aucune des deux parties n'a consacré beaucoup d'attention, dans son argumentation, à la recevabilité du pourvoi, alors même qu'il existe au moins un paradoxe apparent à voir un requérant ayant sollicité l'annulation d'un acte se pourvoir contre l'arrêt annulant cet acte.

34. Procter & Gamble souligne que, en vertu de l'article 49 du statut de la Cour (ci-après le «statut»), un pourvoi peut être formé notamment contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Or, elle a partiellement succombé en ses conclusions. En outre, elle a un intérêt à introduire le pourvoi, puisque l'Office est tenu de se conformer non seulement au dispositif, mais également aux motifs de l'arrêt attaqué; dès lors, l'Office n'est tenu de réexaminer la demande qu'au regard de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque, mais non au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c).

35. L'Office admet que Procter & Gamble a un intérêt à introduire le pourvoi et se borne à émettre des doutes sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, une «violation du droit communautaire par le Tribunal» [16]. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour pour juger s'il y a lieu d'examiner d'office une question de recevabilité, conformément à l'article 92, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

36. Un obstacle à la recevabilité du pourvoi pourrait résider dans le fait qu'il est introduit contre un arrêt qui accorde exactement ce que la requérante a demandé, à savoir l'annulation de la décision attaquée. En outre, le pourvoi ne vise à aucune modification du dispositif de l'arrêt, mais à l'annulation d'une partie des motifs qui

15 — Point 55 de l'arrêt attaqué.

16 — Article 51 du statut.

détermine la manière dont ce dispositif doit être mis en œuvre. On pourrait émettre des craintes à l'égard de la recevabilité d'un pourvoi dans le cas où une partie est simplement mécontente de certains des motifs sur lesquels le Tribunal a fondé sa décision de faire droit à sa demande.

37. Toutefois, nous ne partagerons pas cette objection.

38. Les limites du droit de former un pourvoi sont fixées par l'article 49, deuxième alinéa, du statut de la Cour: «[un] pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions [...]» Ce champ d'application limite déjà les circonstances dans lesquelles un pourvoi peut être formé et, du même coup, autorise l'introduction d'un pourvoi dès lors qu'il répond aux critères ainsi fixés (sous réserve de toutes autres limitations figurant dans le statut, telles que celles concernant les intervenants, les moyens sur lesquels il peut être fondé et l'exclusion des pourvois portant uniquement sur les dépens), de sorte qu'il ne devrait pas être davantage restreint par la Cour sans une justification déterminante.

39. Le terme «submissions» dans la version anglaise de l'article 49 correspond au terme français de «conclusions», à savoir, en anglais, «forms of order sought» dans la terminologie du règlement de procédure. Alors que l'anglais utilise deux notions, le français utilise un seul terme, ce qui est également le cas, au moins, des versions allemande, italienne et espagnole du statut. Si le terme s'entend dans le sens restreint de «forms of order sought», le droit de former un pourvoi semble étroitement circonscrit, mais une interprétation plus large est possible. L'anglais n'est pas la seule langue qui utilise une terminologie différente: le néerlandais, par exemple, parle de «iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld», expression qui ne se réfère pas spécifiquement aux «conclusies», et au moins le danois, le portugais et le finnois utilisent eux aussi des termes différents. Dès lors, nous considérons que la disposition en question doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, en termes généraux, le fait de ne pas obtenir ce qui était demandé, et non pas, strictement, le fait de ne pas voir admettre un argument particulier ou accueillir un chef de conclusions particulier.

40. En l'espèce, il ressort des points 20 à 29 de l'arrêt attaqué que Procter & Gamble a succombé en sa demande principale. Au point 55, le Tribunal reconnaît expressément que chaque partie a succombé sur un ou plusieurs chefs de demande. En outre, l'obligation pour l'Office de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt attaqué entraîne manifestement l'obligation d'autoriser Procter & Gamble à apporter la preuve d'un caractère distinctif acquis au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque, mais lui interdit de reconsidérer sa position à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, sous c). Cette dernière circonstance limite les chances de Procter & Gamble d'obtenir l'enregistre-

ment; elle a donc un intérêt à poursuivre sur sa demande initiale.

41. Concrètement, l'arrêt attaqué, s'il fait droit formellement aux conclusions du recours, statue en ce sens d'une façon expressément limitée, qui ne donne pas entièrement satisfaction à Procter & Gamble. Le droit de former un pourvoi subirait une restriction injustifiée s'il n'était pas possible de contester une telle limitation. Dans la présente situation, si l'Office ne peut réexaminer l'affaire au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous c), et si un pourvoi n'est pas possible, la question qui semble être au coeur du litige et qui a été dûment soulevée devant le Tribunal échappe à un nouvel examen, ce qui peut créer une injustice au détriment de Procter & Gamble.

Sur le fond

Arguments des parties

42. Procter & Gamble affirme que le Tribunal a commis une violation du droit communautaire en interprétant de façon erronée l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque.

43. Elle soutient en substance que, au lieu d'estimer que les marques visées dans cette disposition sont réputées impropres par nature à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre au sens de l'article 4 à moins d'avoir acquis un caractère distinctif par l'usage, le Tribunal aurait dû considérer que cette disposition se borne à citer des exemples de circonstances dans lesquels des marques peuvent être impropres à distinguer des produits, mais que chaque marque doit faire l'objet d'une appréciation individuelle en vue de déterminer si elle est effectivement impropre à réaliser cette distinction. En réalité, il n'existe qu'une seule condition de fond, à savoir celle énoncée à l'article 4, selon lequel une marque doit être «propre à distinguer [...]».

44. En d'autres termes, il ne suffit pas de constater que les mots «baby» et «dry», seuls éléments de la marque baby-dry, peuvent servir à désigner la destination des couches; encore faut-il examiner la marque dans son ensemble pour déterminer si elle est propre ou impropre à remplir vis-à-vis des consommateurs sa fonction distinctive requise. Or, en réalité, baby-dry ne sera pas compris par les acheteurs potentiels comme un synonyme de «couches» ou comme une simple description de leur utilisation, mais comme une garantie qu'elles sont produites par une entreprise déterminée.

45. La thèse avancée par le Tribunal a été, du moins dans le passé, adoptée par les juridictions de nombreux pays, dont cer-

tains États membres, généralement dans le contexte d'une approche «monopolistique» du droit des marques: plus le droit du titulaire d'une marque d'en interdire tout usage par un tiers était fort, plus forte était la tendance à exclure de la catégorie des marques pouvant être enregistrées des éléments qui ne devaient pas être retirés du domaine public. Toutefois, une telle approche ne se justifie pas dans le cadre du règlement sur la marque, dont l'article 12 ne permet pas aux titulaires d'interdire l'utilisation d'indications du type de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, sous c).

46. Dans ce contexte, Procter & Gamble retrace la genèse de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu'une partie de la jurisprudence pertinente.

47. Elle souligne que les termes utilisés dans ces dispositions remontent à la convention de Paris, dont le contexte différent — il s'agissait d'accorder une protection à des marques déjà enregistrées dans un autre pays — explique, selon elle, l'expression par ailleurs contradictoire de «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif» figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b). Malgré certaines tentatives de réaliser une approche cohérente dans le contexte des négociations de la convention de Paris (le texte actuel date de la révision de Washington de 1911), deux «camps» ont subsisté: celui des pays qui, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, excluaient traditionnellement, par principe, tous éléments descriptifs et celui des pays plus «modernes» qui, comme la France et les pays du Benelux, examinaient chaque cas sur ses mérites propres et n'excluaient que les signes *exclusivement* descriptifs au regard des produits en question. Procter & Gamble cite plusieurs décisions judiciaires en ce sens, dont quelques arrêts plus récents du Bundesgerichtshof allemand.

48. Selon l'approche moderne, il n'existe ainsi qu'un seul critère: une marque doit pouvoir être perçue par le public comme indiquant que les produits émanent d'une entreprise donnée. La préoccupation antérieure des législations britannique et allemande, selon laquelle les termes descriptifs ne doivent pas être monopolisés, est largement prise en compte par l'article 12 du règlement sur la marque: tout comme le titulaire de la marque «Vittel» ne peut interdire à un autre producteur de déclarer de bonne foi que son eau est mise en bouteille à Vittel (France), Procter & Gamble ne pourrait empêcher une entreprise rivale d'affirmer que ses couches «gardent votre bébé au sec». Autrement dit, il ne résulte pas du simple fait qu'un signe est descriptif qu'il n'est pas en mesure de distinguer les produits d'une entreprise déterminée.

49. *L'Office* considère que le pourvoi soulève une double question: i) le caractère descriptif visé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque est-il un motif suffisant de refus de protection d'un signe? ii) quels sont les signes descriptifs qui peuvent ou doivent être refusés en vertu de cette disposition?

50. Selon l'Office, il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question.

51. Si les dispositions de l'article 6 quinquies, B, de la convention de Paris visaient à limiter la possibilité pour les pays membres de refuser la protection de marques déjà enregistrées ailleurs; elles ont été introduites dans le droit matériel de nombreux pays membres et sont ainsi devenues des conditions applicables à toutes les marques dans ce contexte. En vertu de l'accord ADPIC, qui s'impose à la Communauté, les membres doivent se conformer aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris, alors même que ces dispositions ne sont pas directement applicables dans la Communauté.

52. Dans le règlement sur la marque, ces dispositions n'ont pas été purement et simplement reprises de façon littérale, puisque l'article 7 concerne l'enregistrement de marques communautaires et non la protection de marques enregistrées ailleurs. Néanmoins, en raison de l'obligation incombante à la Communauté, en vertu de l'accord sur les ADPIC, de respecter les articles pertinents de la convention de Paris, il existe une étroite correspondance tant en ce qui concerne le libellé lui-même que la manière dont l'Office interprète ce libellé. Les motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement sur la marque correspondent à ceux de l'article 6 quinquies, B, point 2, de la convention et ont eux aussi un caractère alternatif.

53. L'Office est d'accord avec Procter & Gamble pour considérer que l'article 7 du règlement sur la marque ne doit pas être compris en ce sens qu'il interdit l'enregistrement de termes qui doivent demeurer dans le domaine public; c'est l'article 12 qui répond à cette préoccupation. La finalité de l'article 7, paragraphe 1, sous c), est plutôt de garantir que seules les marques distinctives, et non pas descriptives ou génériques puissent être enregistrées et repose sur l'idée que les termes qui sont purement descriptifs sont inaptes à posséder le caractère distinctif qui constitue l'attribut essentiel de la marque (à moins qu'ils n'aient acquis un caractère distinctif par l'usage). Les critères énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), fournissent des motifs indépendants suffisants pour refuser l'enregistrement, sans impliquer que l'examen du critère de base de l'article 4 ait été éludé, puisque le résultat est le même.

54. En ce qui concerne la seconde question, l'Office considère que le Tribunal a correctement interprété et appliqué, dans l'arrêt attaqué, l'article 7, paragraphe 1, sous c): considéré dans son ensemble au regard du type de produits auquel il s'applique le signe baby-dry ne contient aucun élément non descriptif et informe directement et clairement le consommateur de l'utilisation à laquelle le produit est destiné.

La portée du pourvoi

55. Procter & Gamble demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il a

jugé que la chambre de recours n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque en adoptant sa décision du 31 juillet 1998; le moyen unique de son pourvoi est tiré de la violation du droit communautaire en ce que le Tribunal a interprété de façon erronée cette disposition.

56. On peut relever que l'article 7, paragraphe 1, sous b), n'est pas en cause. Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour qu'il le soit. La décision initiale de l'examinateur était fondée sur le seul article 7, paragraphe 1, sous c), et la décision de la chambre de recours, qui s'est bornée à rejeter le recours, n'a pas en réalité ajouté l'article 7, paragraphe 1, sous b), comme motif supplémentaire de refus. Le Tribunal ne s'est pas non plus penché sur cette disposition dans son arrêt.

57. Cela dit, ce sont essentiellement deux passages de l'arrêt attaqué qui sont en cause.

58. Aux points 20 à 23, le Tribunal examine les articles 4 et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque et conclut que le législateur a voulu que les signes du type de ceux visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c) (à savoir ceux pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits en question, dont leur destination) soient, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise et, partant, effectivement inaptes à remplir l'une des conditions de base auxquelles l'article 4 subordonne une marque communautaire.

59. Ensuite, aux points 25 à 28, le Tribunal examine le terme baby-dry au regard de ce qui précède et conclut que c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe était composé exclusivement de termes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination du produit; le terme informe directement le consommateur de cette destination et n'est assorti d'aucun élément additionnel susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de Procter & Gamble de ceux d'autres entreprises.

60. Nous examinerons ces deux aspects séparément. Comme nous le verrons, il n'est pas essentiel de se prononcer sur le premier aspect pour statuer sur ce pourvoi; nous l'examinerons néanmoins de façon relativement détaillée dans la mesure où l'argumentation de la requérante se concentre principalement sur ce point.

La relation entre l'article 4 et l'article 7, paragraphe 1, sous c)

61. Démêler l'écheveau formé les articles 4 et 7, paragraphe 1, sous a) à d), du

règlement sur la marque [ou les articles 2 et 3, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive sur les marques, pratiquement identiques] n'est pas une tâche évidente.

62. L'article 4 définit les signes qui peuvent constituer une marque communautaire; l'une des conditions est qu'ils doivent être propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Ainsi, ne peuvent constituer une marque communautaire les signes qui ne sont pas propres à distinguer des produits sous cet aspect.

63. L'article 7 concerne les motifs absolus de refus d'enregistrement. Il n'est pas surprenant que l'un de ces motifs soit la non-conformité à l'article 4 [article 7, paragraphe 1, sous a)]. Il s'agit d'une tautologie manifeste, mais compréhensible puisque les mêmes critères sont considérés sous deux angles différents (à titre de conditions positives pour l'existence et de motifs négatifs de refus).

64. Une autre tautologie, moins facilement compréhensible, semble ressortir de l'article 7, paragraphe 1, sous b), qui exclut l'enregistrement de «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». Quelle différence y-a-t-il entre «impropre à distinguer» deux séries de produits et «dépourvu de caractère distinctif»? Répondre qu'il s'agit d'un côté de potentialité et de l'autre d'actualité ne fait peut-être que déplacer le problème d'un cran. Dans une autre perspective, il a été souligné que, lu en combinaison avec l'article 4, l'article 7, paragraphe 1, sous b), s'appliquait littéralement aux «signes propres à distinguer qui sont dépourvus de caractère distinctif» [17]. En outre, l'article 7, paragraphe 3, reconnaît que de tels signes ou marques sont susceptibles d'acquérir un caractère distinctif par l'usage malgré l'absence de caractère distinctif intrinsèque.

65. Où se situe l'article 7, paragraphe 1, sous c), dans ce schéma déjà passablement embrouillé? Il vise les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques du produit ou du service. S'agit-il simplement, comme le soutient Procter & Gamble, d'une catégorie, parmi d'autres, d'absence de caractère distinctif? Dans l'affirmative, pourquoi est-elle présentée séparément? Et l'article 7, paragraphe 1, sous d) (signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales du commerce) ne pourrait-il pas apparaître comme constituant une simple sous-catégorie à l'intérieur de l'article 7, paragraphe 1, sous c)?

66. On peut être sérieusement désorienté par de pareilles considérations. En particulier, la relation entre un signe qui est «propre à distinguer» et une marque qui est «dépourvue de caractère distinctif» a engendré une abondante discussion au

17 — M. Jacob, juge, dans l'affaire Philips/Remington (RPC 1998, p. 283, 289); cette remarque concernait en réalité les termes des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, sous b), du Trade Marks Act 1994 (loi de 1994 sur les marques), qui met en œuvre au Royaume-Uni les dispositions équivalentes de la directive sur les marques.

Royaume-Uni et a donné lieu à un récent renvoi devant la Cour [18].

67. Il paraît évident qu'une grande partie de la difficulté vient du fait que l'on tente de parvenir à une interprétation cohérente et uniforme de dispositions ayant des origines différentes. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de rechercher un niveau trop élevé de cohérence ou d'uniformité mais que, du moins dans le contexte de la présente affaire, les différentes dispositions en cause peuvent être interprétées chacune dans la sphère qui lui est propre.

68. On trouve tout d'abord les critères établis par l'article 4 du règlement sur la marque. Un signe qui ne répond pas à ces critères ne peut être enregistré comme marque communautaire; peu importe, à cet égard, que le refus soit fondé sur l'article 4 lui-même ou sur l'article 7, paragraphe 1, sous a).

69. On trouve ensuite les autres motifs absolus de refus d'enregistrement, qui figurent à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à j). Les motifs visés sous e) à j) sont distincts et n'ont pas besoin d'être examinés dans le présent contexte. Les motifs visés sous b) à d) constituent non seulement un «paquet» importé de la convention de Paris [19], mais se recoupent à différents degrés, tant les uns avec les autres qu'avec les articles 4 et 7, paragraphe 1, sous a).

70. À notre avis, ces degrés de recoupements peuvent être acceptés tels quels. Il n'est pas utile de s'attarder sur le fait qu'un seul et même aspect d'une marque envisagée puisse faire obstacle à l'enregistrement pour plusieurs motifs à la fois. L'article 4 établit les conditions positives d'une marque communautaire et l'article 7, paragraphe 1, sous a), reprend ces conditions sous l'angle négatif. Les points b) à d) poursuivent alors pour aligner le règlement sur la convention de Paris [20], mais n'ont pas besoin d'être distingués des articles 4 ou 7, paragraphe 1, sous a), ou examinés à la lumière de ces dispositions [21].

18 — Affaire Philips Electronics (C-299/99), conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 23 janvier 2001; voir discussion dans *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, treizième édition (2001, p. 18-35).

19 — Bien qu'il faille rappeler que, dans la convention de Paris, il s'agit de motifs pour lesquels un membre de l'Union *peut* refuser de protéger une marque déjà enregistrée dans un autre pays membre, tandis que la directive sur les marques et le règlement sur la marque prévoient des motifs de refus *obligatoire* d'enregistrement.

20 — Le règlement sur la marque ne comporte aucune référence expresse à la convention, mais le dernier considérant de la directive sur les marques vise la nécessité, pour ses dispositions (qui sont à cet égard identiques à celles du règlement), d'être «en harmonie complète avec celles de la convention de Paris». L'exposé des motifs de la Commission à l'appui de la proposition initiale d'un règlement sur la marque communautaire énonçait, sur ce qui était alors l'article 6: «la liste des motifs absolus de refus s'inspire dans une large mesure sur l'article 6 quinquies de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou des législations en vigueur dans les États membres. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et pour plus de commodité qu'il est renvoyé directement au texte de la convention de Paris».

21 — Voir, par exemple, la décision de la troisième chambre de recours du 27 novembre 1998, dans l'affaire R-26/1998-3 («Netmeeting»), point 13: Alors même qu'il peut y avoir certains recoupements entre les différents points de l'article 7 du règlement sur la marque, la chambre est d'avis que chacun d'eux doit être interprété et appliqué séparément. Cela ne signifie pas pour autant qu'une marque ne puisse être simultanément affectée par plus d'un motif absolu de refus.

71. Comme le Tribunal l'a relevé à juste titre [22], il suffit qu'un des motifs absolus de refus s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque. En outre, nous ne voyons pas dans quelles circonstances, en pratique, il pourrait être important de déterminer si plus d'un motif absolu peut s'appliquer. En théorie, puisque la dérogation concernant le caractère distinctif acquis, figurant à l'article 7, paragraphe 3, ne se rapporte qu'à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), et non à l'article 7, paragraphe 1, sous a), on pourrait juger nécessaire de différencier, par exemple, entre les signes qui sont impropres à distinguer et les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ou composées intégralement d'éléments descriptifs. En pratique, toutefois, si l'on peut établir un caractère distinctif acquis, il doit exister une aptitude sous-jacente à distinguer; dans le cas contraire, la question ne se pose pas.

72. En d'autres termes, aux fins de la présente affaire, il y a lieu d'interpréter l'article 7, paragraphe 1, sous c), indépendamment de l'article 4.

73. Nous considérons dès lors que les efforts de Procter & Gamble visant à ramener tous les critères de l'article 7, paragraphe 1, sous a) à d) à des aspects du critère fondamental de l'aptitude à distinguer sont inutiles, voire trompeurs dans le présent contexte [23]. En outre, à notre avis, le Tribunal est allé trop loin, au point 23 de l'arrêt attaqué, en affirmant que le législateur a voulu que les signes du type de ceux visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), «soient, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise».

74. Toutefois, bien que, à notre avis, le Tribunal soit allé au-delà de ce qui était nécessaire à cet égard, il n'en résulte pas forcément qu'il se soit trompé dans sa conclusion subséquente selon laquelle c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l'enregistrement du terme baby-dry était exclu par l'article 7, paragraphe 1, sous c). Il convient tout d'abord d'examiner la portée précise de cette disposition; en effet, la nature de sa relation avec l'article 4 ou avec d'autres motifs absolus de refus peut s'avérer ne pas être déterminante.

22 — Point 29 de l'arrêt attaqué.

23 — On peut relever au passage que les nombreux renvois de la requérante à la jurisprudence des juridictions du Benelux ne sont peut-être pas entièrement pertinents puisque la législation du Benelux est différente. Bien que la loi uniforme du Benelux sur les marques vise à mettre en œuvre la directive sur les marques, l'article 6 bis de cette loi dispose qu'une demande est rejetée lorsque le signe déposé «ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er [qui vise essentiellement tous les signes servant à distinguer les produits d'une entreprise], notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies, B, sous 2, de la convention de Paris». Il s'agit là, à notre avis, d'un contexte législatif sensiblement différent de celui de l'article 7, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement sur la marque.

La portée de l'article 7, paragraphe 1, sous c)

— En général

75. L'un des aspects de cette question est de savoir si l'exclusion de signes ou d'indications pouvant désigner des caractéristiques de produits ou de services doit être comprise comme visant à empêcher les opérateurs de «retirer de la circulation» des termes appartenant légitimement au domaine public. Au point 15 de cette décision [24], la chambre de recours a estimé que l'exclusion devait être comprise en ce sens, mais cette approche est âprement combattue par Procter & Gamble. Toutefois, il convient de relever que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas pris position sur cette question.

76. Eu égard à cette dernière circonstance, ce problème n'a pas d'incidence directe sur l'issue du pourvoi. Il peut néanmoins avoir une certaine portée quant à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous c).

77. Nous sommes globalement enclin, sur ce point, à partager la thèse de Procter & Gamble, comme le fait au demeurant l'Office. Les auteurs de la convention de Paris ont pu avoir, parmi leurs préoccupation, celle d'autoriser certains pays, dont la législation partait du principe qu'une marque créait un monopole d'usage et que certains termes communs devaient être exclus d'un tel monopole, à refuser de protéger des marques enregistrées ailleurs et composées de tels termes. Toutefois, en ce qui concerne les indications concernant les caractéristiques des produits ou des services, cette préoccupation est prise en compte à l'article 12, sous b), du règlement sur la marque, qui limite les effets de la marque communautaire en garantissant que l'usage de telles indications — à des fins de description ou d'information plutôt qu'à titre d'appellation commerciale — ne puisse être interdit par le titulaire de la marque. Cela répond dans une large mesure au souci exprimé il y a longtemps par un juge anglais: «Les commerçants fortunés sont généralement avides de clôturer une partie du vaste terrain commun de la langue anglaise et d'en interdire l'accès au public ordinaire d'aujourd'hui et de demain» [25].

78. Dans cette optique, il peut sembler préférable de considérer que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque ne vise non pas à empêcher la monopolisation de termes descriptifs ordinaires, mais plutôt à éviter l'enregistrement d'appellations commerciales descriptives qui ne peuvent bénéficier d'aucune protection. Si cela signifie que les mêmes mots doivent être interprétés comme ayant une

24 — «[...] C'est précisément en raison de la nature exclusive des droits conférés par la marque communautaire que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1 [...] c), [...] interdisent l'enregistrement de signes qui [...] se bornent à décrire les produits ou les services pour lesquels le signe doit être utilisé [...]»

25 — *«Perfection»: Joseph Crosfield & Sons'Application*, 1909, RPC 26, p. 837, 854, Court of Appeal, par Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

portée différente de celle qu'ils ont, par exemple, dans la convention de Paris, cela est dû au fait qu'ils apparaissent dans un contexte différent.

79. Nous sommes conscient du fait que la thèse que nous avançons peut apparaître en conflit avec certains passages de l'arrêt Windsurfing Chiemsee [26]. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques [correspondant à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement] «poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous» et que l'article 6, paragraphe 1, sous b) [qui correspond à l'article 12, sous b), du règlement], n'influençait pas de façon déterminante cette interprétation.

80. Nous croyons toutefois que ces déclarations, bien que formulées en termes généraux, doivent être appréciées dans le contexte de cette affaire particulière, qui concernait l'usage non pas de termes descriptifs mais d'un nom géographique. Bien que les indications de provenance géographique soient incluses dans l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque et dans l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, parmi d'autres éléments descriptifs, elles ont un statut assez particulier. Elles sont spécialement visées par l'article 64, paragraphe 2, du règlement et à l'article 15, paragraphe 2, de la directive comme susceptibles d'enregistrement comme marques collectives; s'il s'agit de produits agricoles ou de denrées alimentaires (pour lesquels elles revêtent une importance particulière), elles sont étroitement réglementées par d'autres dispositions communautaires [27]. Or, en particulier, l'enregistrement comme marque d'un nom géographique «occuperait le terrain» dans une bien plus large mesure que celui d'une marque comprenant des éléments descriptifs. On peut également relever que la Cour a jugé, dans l'arrêt Windsurfing Chiemsee [28] que le droit communautaire ne comportait pas dans ce contexte la notion allemande de «Freihaltebedürfnis» (impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux).

81. Nous considérons dès lors que l'article 7, paragraphe 1, sous c), peut être interprété tel qu'il se présente, c'est-à-dire comme interdisant l'enregistrement d'une marque envisagée qui est composée exclusivement de signes ou d'indications désignant des caractéristiques des produits ou des services. Il ressort de l'article 12, sous b), qu'une marque peut inclure de tels signes ou indications (autrement, cette disposition serait dépourvue d'objet) et de l'article 7, paragraphe 1, sous c), qu'elle ne peut être composée *exclusivement* de ceux-ci.

26 — Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, plus spécialement points 25 à 28).

27 — Par exemple, le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).

28 — Point 35.

— En ce qui concerne baby-dry

82. Dans la présente affaire, la chambre de recours a considéré que «La combinaison de deux mots ordinaires ('baby' et 'dry'), sans aucun élément additionnel pouvant être considéré comme fantaisiste ou imaginaire, informe directement le consommateur que le produit est apte à remplir sa fonction de base de garder les bébés au sec». Le Tribunal s'est rallié à cette opinion et a considéré que «le syntagme baby-dry n'est assorti d'aucun élément (distinctif) additionnel».

83. Certes, il ne fait guère de doute que les mots «baby» et «dry» peuvent être utilisés, dans le commerce, dans le cadre d'indications désignant la destination des couches et que le syntagme «baby-dry» n'est composé d'aucun autres mot.

84. Toutefois, on peut douter du fait qu'une personne normalement informée, n'ayant pas encore rencontré l'appellation commerciale baby-dry, pensera immédiatement à des couches lorsqu'elle y sera confrontée pour la première fois ou que, si elle l'entend en relation avec de tels produits, elle la considérera comme une désignation de leur destination.

85. De ces deux aspects de la réaction d'une telle personne, le second est le plus important, puisqu'il est constant que la question de savoir si l'enregistrement d'une marque est interdit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), doit être appréciée par rapport à la catégorie de produits concernée, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre dans l'arrêt attaqué [29]. Toutefois, malgré le fait que, comme la chambre de recours l'a souligné, l'une des principales fonctions des couches est de «garder les bébés au sec» (dans l'un des sens de cette expression), le terme «baby-dry» n'est pas utilisé, à notre connaissance, dans le langage courant pour désigner ces articles ou leur destination, ce qui n'a d'ailleurs pas été avancé.

86. Toutefois, le premier aspect n'est peut-être pas, lui non plus, dépourvu de toute pertinence. Si le terme baby-dry est susceptible d'évoquer des produits aussi divers que, par exemple, le talc, des capotes de landau, les appareils de séchage de petite taille ou les boissons en petites bouteilles, cela pourrait à première vue diluer son aptitude à désigner avec une certaine précision la destination des couches.

87. La signification des mots «exclusivement» et «pouvant servir, dans le commerce, pour désigner» employés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), revêt à cet égard une certaine importance.

29 — Point 21.

88. La chambre de recours et le Tribunal semblent avoir considéré pour l'essentiel que, la marque envisagée ne comportant aucun élément qui ne puisse être utilisé pour indiquer la destination des produits, cette marque était composée exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner cette destination.

89. Cette approche est à notre avis trop étroite, du moins telle qu'elle a été appliquée dans la présente affaire.

90. En particulier, elle ne tient pas compte de la nature extrêmement elliptique de l'indication, de sa structure inhabituelle ou de sa résistance à une analyse grammaticale intuitive qui en ferait apparaître directement le sens. Tout cela constitue, selon nous, des éléments additionnels aux mots «baby» et «drive» qui devraient entrer en ligne de compte.

91. Elle ne tient pas compte non plus du fait que, à l'inverse, une indication utilisée, dans le commerce, pour désigner la destination des couches doit, pour être comprise en ce sens, contenir davantage que les mots «baby» et «dry» simplement juxtaposés comme ils le sont dans l'appellation commerciale en question. En outre, elle ne tient aucun compte du fait que baby-dry constitue, quel que soit le critère retenu, un terme inventé et ne fait pas partie, en tant que tel de la langue anglaise, ce qui rend son usage comme terme descriptif dans le commerce beaucoup moins plausible.

92. Une approche plus large de l'article 7, paragraphe 1, sous c), n'est pas dépourvue de précédents, que ce soit de la part de l'Office ou de la part du Tribunal.

93. Les directives d'examen de l'Office, par exemple, énoncent qu'une marque ne doit pas «se contenter de décrire les produits». La deuxième chambre de recours, en statuant sur la marque «Oilgear» se rapportant à des pompes hydrauliques, des moteurs et des outils mécaniques, a paraphrasé l'article 7, paragraphe 1, sous c), en énonçant que cet article «dispose que les marques, pour être acceptées, ne doivent pas être exclusivement ou purement descriptives» [30]. En accueillant un recours contre un refus d'enregistrer «Netmeeting» se rapportant à des programmes d'ordinateurs qui procuraient des communications en temps réel, multimédias et à plusieurs partenaires par l'intermédiaire de réseaux informatiques, la troisième chambre de recours a estimé que cette marque contenait au moins une certaine dose d'inventivité; elle a constaté que les mots en question n'étaient normalement pas utilisés ensemble, que leur combinaison n'évoquait pas une corrélation directe avec les produits spécifiques intéressant la requérante et que la marque ne désignait pas exclusivement la destination ou d'autres caractéristiques de ces produits [31].

30 — Décision du 22 septembre 1998, dans l'affaire R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Décision du 27 novembre 1998, dans l'affaire R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. Dans une autre affaire, à l'instar de ce que la Cour a déclaré, dans le contexte de la confusion, dans l'arrêt SABEL [32]), la troisième chambre de recours a considéré que l'article 7, paragraphe 1, sous c), ne trouve à s'appliquer «que si le contenu descriptif ressort de façon immédiate, manifeste et non équivoque de la demande, notamment dans la mesure où l'expérience montre que les consommateurs sont peu susceptibles de se livrer à une analyse conceptuelle des marques qu'ils rencontrent en vue d'y déceler des significations conceptuelles. [...] Si un terme pouvant servir pour décrire les caractéristiques des produis ne constitue qu'une allusion et n'est reconnaissable que sur la base de déductions intellectuelles, il ne constitue normalement pas un obstacle à l'enregistrement» [33].

95. Dans un arrêt très récent [34], le Tribunal a annulé une décision de la première chambre de recours rejetant un recours contre un refus d'enregistrer la marque «Doublemint» se rapportant à plusieurs types de produits, mais principalement des gommes à mâcher. Il a fondé sa décision pour l'essentiel sur la considération que l'élément «double» est ambigu dans ce contexte et que «Doublemint» «ne permet pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d'une caractéristique des produits en question» [35].

96. Si une approche de ce type, que nous partageons, avait été suivie dans la présente affaire, l'examen des facteurs que nous avons évoqués plus haut — caractère très elliptique, structure grammaticale inhabituelle et opaque, caractère descriptif incomplet et inventivité — aurait très bien pu aboutir à la conclusion que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque ne fait pas obstacle à l'enregistrement de l'appellation commerciale baby-dry pour des couches de bébés, même si, en vertu de l'article 12, sous b), le degré de protection accordé serait considérablement limité [36].

97. Dès lors, à notre avis, en ne prenant pas dûment en considération ces facteurs dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, sous c), la chambre de recours a commis une erreur de droit dans son appréciation, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la chambre sur ce point.

32 — Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23).

33 — Décision du 26 février 1999, dans l'affaire R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, en ce qui concerne le terme «Portfolio» pour différents types de supports informatiques et papier destinés à permettre aux entreprises de sélectionner et de planifier des projets basés sur des obligations et des ressources présentes et futures (point 10). Il convient de préciser que ces énonciations ont été faites dans le contexte de la thèse, que nous ne partageons pas, selon laquelle l'article 7, paragraphe 1, sous c), vise à conserver les termes descriptifs à la disposition de tous.

34 — Du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (T-193/99, Rec. p. II-417).

35 — Point 30.

36 — Comme Procter & Gamble l'a souligné, il ne serait pas possible d'empêcher un concurrent de déclarer que ses produits «gardent votre bébé au sec» (voire même «gardent votre bébé encore plus au sec»). Il serait en revanche possible d'interdire au concurrent d'utiliser les deux mots «baby dry» pour identifier ses produits ou de façon à créer un risque de confusion entre les appellations dans l'esprit du public.

Conséquences procédurales

98. Les conséquences procédurales d'une constatation selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit exigent elles aussi quelques développements.

99. Dans la présente affaire, la décision de l'examinateur a été prise sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c). La chambre de recours a considéré que l'enregistrement était exclu également par l'article 7, paragraphe 1, sous b), mais elle s'est bornée à rejeter le recours, ce qui a normalement eu pour effet que la décision initiale est restée intacte (sous réserve de l'effet suspensif qui s'attache au recours en vertu de l'article 57, paragraphe 1, du règlement sur la marque et à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 62, paragraphe 3). Bien que, en application de l'article 62, paragraphe 1, du règlement sur la marque, la chambre de recours puisse soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision d'attaquer, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner, elle n'a suivi aucune de ces deux voies en l'espèce, ce qui ne semble d'ailleurs pas nécessaire en cas de rejet d'un recours.

100. Procter & Gamble a saisi le Tribunal en arguant que la chambre de recours avait interprété de façon erronée dans l'article 7, paragraphe 1, sous b), que l'article 7, paragraphe 1, sous c), mais le Tribunal n'a examiné que cette dernière disposition et, en conséquence, seule celle-ci fait l'objet de la présente procédure de pourvoi.

101. En vertu de l'article 63, paragraphe 3, du règlement sur la marque, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision de la chambre de recours; en l'espèce, il l'a annulée [37]. Nous avons examiné certaines des incidences procédurales de cette annulation dans le contexte de la recevabilité du pourvoi.

102. Enfin, en application de l'article 54 du statut, lorsqu'un pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal et peut alors soit statuer elle-même définitivement, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

103. Si la Cour constate que, en l'espèce, le Tribunal a interprété de façon erronée l'article 7, paragraphe 1, sous c), quelle doit être la voie à suivre?

104. Eu égard à la multiplicité des étapes de la procédure de recours et au temps

37 — Au demeurant, il ne semble pas exister à ce jour de cas dans lesquels le Tribunal a réformé la décision d'une chambre de recours.

considérable déjà écoulé, la voie la plus courte doit être à notre avis la meilleure.

105. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire devant le Tribunal. Cette voie aurait pu sembler nécessaire du fait que le Tribunal n'a pas examiné la question qui lui était soumise concernant l'article 7, paragraphe 1, sous b), et qui demeure ainsi sans réponse. Toutefois, la décision initiale de l'examinateur était fondée sur le seul article 7, paragraphe 1, sous c), et aucun autre acte faisant obstacle à l'enregistrement pour un autre motif n'est survenu; nous estimons dès lors que les arguments relatifs à l'article 7, paragraphe 1, sous b), n'ont pas besoin d'être examinés.

106. Si l'arrêt du Tribunal est annulé et remplacé par un arrêt annulant à nouveau la décision de la chambre de recours, mais pour des motifs différents, il n'est pas absolument certain [38] que la chambre de recours reste saisie de l'affaire. S'il en est ainsi, il devrait normalement être tenu de prendre une autre décision pour laquelle elle serait liée par les constatations de la Cour; il s'agirait peut-être d'une étape inutile et procéduralement peu économique.

107. La Cour pourrait en conséquence annuler l'arrêt attaqué et statuer elle-même définitivement, en faisant usage du pouvoir prévu par l'article 63, paragraphe 3, du règlement sur la marque de réformer la décision de la chambre de recours.

108. Alors même qu'il serait théoriquement possible à la Cour, dans ces circonstances, d'ordonner elle-même l'enregistrement de la marque (conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement sur la marque, en vertu duquel la chambre de recours peut exercer les compétences de l'examinateur), cela constituerait, à notre avis, une intervention totalement injustifiée dans le fonctionnement de l'Office, notamment parce qu'il peut exister d'autres aspects de l'affaire n'ayant pas été débattus devant la Cour.

109. Il nous semble en conséquence que la voie la plus efficace à suivre dans la présente affaire consisterait pour la Cour à la renvoyer devant l'examinateur pour suite à donner, l'examinateur étant alors tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de la Cour lui imposant de prendre en considération les éléments discutés ci-dessus.

38 — Il ne semble pas y avoir de disposition expresse régissant cette situation, et l'Office n'a pas été en mesure, à l'audience, d'informer la Cour d'une pratique uniforme à l'égard du petit nombre d'affaires dans lesquelles la décision d'une chambre de recours avait été annulée (à la date de l'audience, il n'y avait eu que deux annulations de ce type, y compris la présente, le Tribunal ayant toutefois annulé quatre autres décisions exactement le lendemain, le 31 janvier 2001). L'Office a cependant estimé qu'il appartenait en principe à la chambre de recours de prendre les mesures que comporte l'exécution de tout arrêt.

Conclusion

110. Nous estimons dès lors que la Cour devrait:

1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-163/98;

2) réformer la décision de la première chambre de recours dans l'affaire R 35/1998-1 et, statuant à nouveau:

   — annuler la décision du 29 janvier 1998 par laquelle l'examinateur a constaté que la marque baby-dry était composée exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des couches de bébés;

   — renvoyer l'affaire devant l'examinateur pour suite à donner;

3) condamner l'Office aux dépens.