ARRÊT DE LA COUR (cour plénière)

23 octobre 2003 *

Dans l'affaire C-191/01 P,

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M^mes^ V. Melgar et S. Laitinen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. A. Dittrich et M^me^ B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Alexander, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes au pourvoi,

* Langue de procédure: l'anglais.

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417), et tendant à l'annulation de cet arrêt par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 juin 1999 (affaire R 216/1998-1) rejetant le recours formé par Wm. Wrigley Jr. Company contre le refus d'enregistrement du vocable Doublemint en tant que marque communautaire,

l'autre partie à la procédure étant:

Wm. Wrigley Jr. Company, établie à Chicago, Illinois (États-Unis d'Amérique), représentée par M^e^ M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (cour plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, M^mes^ F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 janvier 2003, au cours de laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a été représenté par M. A. von Mühlendahl, en qualité d'agent, et M^me^ V. Melgar, et Wm. Wrigley Jr Company par M^e^ M. Kinkeldey,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2001, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 juin 1999 (affaire R 216/1998-1) (ci-après la «décision litigieuse») rejetant le recours formé par Wm. Wrigley Jr. Company (ci-après «Wrigley») contre le refus d'enregistrement en tant que marque communautaire du vocable Doublemint pour diverses classes de produits, comprenant notamment des gommes à mâcher.

Le règlement (CE) n° 40/94

2 Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):

«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 de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

3 L'article 7 du même règlement dispose:

«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;

[...]

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.»

4 Aux termes de l'article 12 du règlement n° 40/94:

«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.»

Les faits du litige

5 Le 29 mars 1996, Wrigley a demandé à l'OHMI l'enregistrement en tant que marque communautaire du syntagme Doublemint pour des produits relevant, notamment, des classes 3, 5 et 30 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 17 juin 1957, tel que révisé et modifié, en particulier des gommes à mâcher.

6 L'examinateur de l'OHMI ayant rejeté cette demande par décision du 13 octobre 1998, Wrigley a formé un recours contre cette dernière.

7 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté ledit recours au motif que le vocable Doublemint, résultant de la combinaison de deux mots anglais sans ajout d'éléments de fantaisie ou imaginatifs, était descriptif de certaines caractéristiques des produits concernés, en l'occurrence leur composi-

tion contenant de la menthe et leur saveur de menthe, et qu'il ne pouvait, par conséquent, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, être enregistré en tant que marque communautaire.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 1999, Wrigley a formé un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a fait droit au recours par l'arrêt attaqué.

9 En premier lieu, après avoir, au point 19 de l'arrêt attaqué, cité l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a, au point 20 dudit arrêt, considéré que, par cette disposition, le législateur communautaire avait voulu s'opposer à l'enregistrement de signes inaptes, par leur nature purement descriptive, à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, mais que, en revanche, les signes ou indications dont la signification dépasse le caractère exclusivement descriptif étaient susceptibles d'être enregistrés en tant que marque communautaire.

10 En deuxième lieu, le Tribunal a jugé, aux points 23 à 28 de l'arrêt attaqué, que, en l'espèce, le vocable Doublemint n'était pas exclusivement descriptif. Il a considéré que l'adjectif «double» avait un caractère inaccoutumé par rapport à d'autres termes de la langue anglaise tels que «much», «strong», «extra», «best» ou «finest» (beaucoup, fort, extra, meilleur ou plus fin) et que, combiné avec le mot «mint», cet adjectif pouvait avoir deux significations distinctes pour le consommateur potentiel: «deux fois plus de menthe que la normale» ou «ayant la saveur de deux sortes de menthe». En outre, le Tribunal a précisé que «mint» était un terme générique qui incluait la menthe verte, la menthe poivrée et d'autres herbes culinaires et qu'il existait, en conséquence, plusieurs possibilités de combiner deux sortes de menthe, et cela à des intensités de saveur variées pour chaque combinaison.

11 En troisième lieu, le Tribunal a considéré, au point 29 de l'arrêt attaqué, que les nombreuses significations du vocable Doublemint s'imposaient d'elles-mêmes, au moins de manière associative ou allusive, pour un consommateur moyen d'expression anglaise et privaient ainsi ce signe de toute fonction descriptive, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, alors que, pour un consommateur qui ne maîtrise pas suffisamment la langue anglaise, le vocable litigieux avait, par nature, une signification vague et de fantaisie.

12 Le Tribunal a donc conclu, au point 30 de l'arrêt attaqué, que le vocable Doublemint, rapporté aux produits visés par la demande d'enregistrement, avait un sens équivoque et suggestif qui était ouvert à des interprétations diverses, et qu'il ne permettait pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d'une caractéristique des produits en cause. N'étant pas exclusivement descriptif, ce vocable ne pouvait, selon le Tribunal, faire l'objet d'un refus d'enregistrement. Aussi le Tribunal a-t-il annulé la décision litigieuse.

Le pourvoi

13 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué et condamner Wrigley aux dépens.

14 Wrigley conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter la requête et condamner l'OHMI aux dépens.

15 Par ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2001, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de l'OHMI.

Argumentation des parties

16 L'OHMI soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'un vocable tel que Doublemint devait être «exclusivement descriptif» pour être exclu de l'enregistrement en tant que marque communautaire en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

17 L'OHMI fait d'abord valoir qu'un assouplissement de l'interprétation des motifs absolus de refus figurant à l'article 7 du règlement n° 40/94 aurait pour effet d'accroître considérablement le nombre de demandes dont il est saisi, pour des signes comportant plusieurs significations et qui, en raison de leur caractère descriptif, ne devraient jamais disposer de la protection liée à l'enregistrement en tant que marque.

18 L'OHMI souligne, ensuite, que le motif absolu de refus d'enregistrement tiré du caractère descriptif du signe utilisé doit être interprété en tenant compte des autres motifs absolus de refus d'enregistrement mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement n° 40/94, tirés de l'absence de caractère distinctif du signe et de l'usage courant dont il fait l'objet.

19 En particulier, l'exclusion générale de l'enregistrement en tant que marque communautaire des signes dépourvus de caractère distinctif, visée à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, existerait au-delà des motifs de refus prévus aux points a) et c) de la même disposition. Les signes entièrement descriptifs seraient, de par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Un monopole légal ne saurait exister pour des vocables inaptes à remplir la fonction de marque, sauf si l'usage qui en a été fait leur a conféré un caractère distinctif, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

20 L'OHMI soutient enfin que la circonstance qu'un vocable tel que Doublemint puisse revêtir plusieurs significations et ait, de ce fait, une signification équivoque ne lui fait pas perdre son caractère descriptif, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal dans l'arrêt attaqué. Dans l'esprit du consommateur moyen, Doublemint serait spontanément associé à certaines caractéristiques potentielles des produits en question, à savoir leur composition contenant de la menthe et leur saveur de menthe, de sorte que ce vocable serait nécessairement descriptif et ne pourrait donc être enregistré en tant que marque communautaire.

21 Wrigley considère, à l'inverse, que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s'oppose pas à l'enregistrement d'un vocable tel que Doublemint, composé de termes qui, pris isolément, ont un caractère descriptif, lorsque ce vocable, apprécié comme un tout, est le résultat d'une combinaison inhabituelle de ces termes et n'est pas, en tant que tel, dans le langage courant et dans l'esprit du consommateur moyen, uniquement descriptif, clairement et sans ambiguïté, de certaines caractéristiques des produits concernés.

22 Selon Wrigley, la structure grammaticale du vocable Doublemint serait inhabituelle et elliptique, et personne ne dirait, en anglais, d'une gomme à mâcher qu'elle a un goût «doublemint» («doublementhe» en français) pour en décrire les caractéristiques. En outre, les significations possibles du vocable Doublemint seraient multiples, excluant que le consommateur en retienne une en particulier, ce qui conférerait au signe un sens équivoque et suggestif.

23 Wrigley ajoute que l'objectif de l'OHMI de maintenir les termes entièrement descriptifs à la libre disposition des concurrents ne peut concerner que les termes pour lesquels il existe un besoin raisonnablement évident et prévisible pour les concurrents d'utiliser un terme précis pour décrire certaines caractéristiques de

leurs produits. Tel ne serait pas le cas pour le vocable Doublemint qui, depuis son enregistrement, il y a près d'un siècle, auprès du United States Patent and Trademark Office, donc dans un pays de langue anglaise, n'aurait pas été utilisé par le public ou les concurrents comme terme descriptif. Wrigley relève, par ailleurs, que les chambres de recours de l'OHMI ont déjà admis l'enregistrement de vocables composés, par exemple Alltravel ou Megatours pour des services de voyage, Transeuropea pour des services de transport, ou Oilgear pour des machines hydrauliques

24 Dans son dernier mémoire, Wrigley constate que le vocable Doublemint remplit pleinement les conditions fixées par la Cour dans l'arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), concernant la marque Baby-dry, pour qu'un syntagme se voie reconnaître un caractère distinctif.

25 Le gouvernement du Royaume-Uni, qui intervient au soutien des conclusions de l'OHMI, fait valoir que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 a pour objet d'empêcher que des signes ou indications tels que le vocable Doublemint, qui décrivent les caractéristiques de produits ou de services ou qui sont simplement susceptibles de convenir pour une telle description dans un usage normal par un consommateur moyen, soient utilisés comme marques au profit d'une seule entreprise. Ainsi que la Cour l'aurait jugé dans son arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779), l'enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications méconnaîtrait le but d'intérêt général qui s'attache à la libre utilisation de ceux-ci.

26 La Cour devrait donc préciser dans le présent litige, dans la mesure où cela ne ressortirait pas clairement de l'arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire qu'un terme soit utilisé à un moment donné dans un sens descriptif pour se voir refuser à l'enregistrement mais qu'il suffit qu'une

telle utilisation soit envisageable ultérieurement et, d'autre part, que la circonstance que plusieurs termes puissent être utilisés pour décrire les caractéristiques d'un produit ne permet pas de considérer que ces termes seraient privés de caractère descriptif.

27 Le gouvernement allemand, qui intervient également au soutien des conclusions de l'OHMI, estime que le vocable Doublemint est une indication purement descriptive que chacun doit pouvoir utiliser librement. La pluralité éventuelle de significations des éléments de la description ne contredirait pas cette conception. Ces autres significations auraient globalement un caractère descriptif, y compris en ce qui concerne la zone germanophone, ainsi que l'auraient d'ailleurs décidé le Bundespatentgericht et le Bundesgerichtshof à propos des vocables «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color» et «Double Action».

Appréciation de la Cour

28 Conformément à l'article 4 du règlement n° 40/94, peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

29 L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 dispose que sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont «composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

30 Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d'origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

31 En interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, notamment, à propos des dispositions identiques 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), arrêts Windsurfing Chiemsee, précité, point 25, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 73].

32 Pour que l'OHMI oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.

33 En l'espèce, pour estimer que le syntagme litigieux ne pouvait se voir opposer le motif de refus d'enregistrement énoncé par cette disposition, le Tribunal a relevé, au point 20 de l'arrêt attaqué, que les signes ou indications dont la signification «dépasse le caractère exclusivement descriptif» pouvaient être enregistrés en tant que marques communautaires et, au point 31 de l'arrêt attaqué, que «ce vocable ne saurait être qualifié d'exclusivement descriptif». Il a ainsi considéré que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 devait être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à l'enregistrement de marques «exclusivement descriptives» des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, ou de leurs caractéristiques.

34 En statuant ainsi, le Tribunal a fait application d'un critère, tiré du caractère «exclusivement descriptif» de la marque, qui n'est pas celui fixé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

35 Ce faisant, il n'a pas vérifié si le syntagme litigieux était susceptible d'être utilisé par d'autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services.

36 Il s'ensuit qu'il a méconnu la portée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

37 Dans ces conditions, l'OHMI est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit.

38 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé.

39 Conformément à l'article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, peut renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

40 Dans le présent litige, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) **L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 31 janvier 2001, Wrigley/OHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99), est annulé.**

2) **L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.**

3) **Les dépens sont réservés.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colneric von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2003.

Le greffier

R. Grass

Le président

V. Skouris