Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 septembre 2019*

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Caractère distinctif – Critères d'appréciation – Signe à mot-dièse *(hashtag)* »

Dans l'affaire C-541/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 21 août 2018, dans la procédure

AS

contre

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour AS, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d'agents,

– pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et É. Gippini Fournier ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

* Langue de procédure : l'allemand.

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous b), 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 2008, L 299, p. 25).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant AS au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le « DPMA »), au sujet d'une demande d'enregistrement du signe à mot-dièse #darferdas? en tant que marque.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 La directive 2008/95, qui a abrogé et remplacé 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), a elle-même été abrogée et remplacée, avec effet au 15 janvier 2019, par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l'origine du litige au principal, le présent renvoi préjudiciel doit être examiné au regard de la directive 2008/95.

4 L'article 2 de la directive 2008/95 disposait :

« Peuvent constituer des marques tous les 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. »

5 L'article 3 de cette directive énonçait :

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

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. [...]

[...] »

Le droit national

6 L'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 a été transposé en droit allemand par l'article 8, paragraphe 2, point 1, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi relative à la protection des marques et d'autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082). Cette disposition prévoit que « [s]ont refusées à l'enregistrement les marques [...] dénuées de tout caractère distinctif pour les produits ou services concernés ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 AS a demandé au DPMA d'enregistrer le signe à mot-dièse #darferdas? en tant que marque pour des produits relevant de la classe 25 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.

8 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé correspondaient à la description suivante : « vêtements (en particulier des tee-shirts), chaussures et chapellerie ».

9 Le DPMA a rejeté la demande, le signe en cause étant, selon lui, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 8, paragraphe 2, point 1, de la loi relative à la protection des marques et d'autres signes distinctifs.

10 AS a introduit un recours contre cette décision devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne).

11 Par ordonnance du 3 mai 2017, cette juridiction a rejeté le recours. Ledit signe représenterait une suite de caractères et de mots accolés essentiellement composée de termes usuels de la langue allemande. Il ne constituerait qu'une présentation stylisée d'un sujet de discussion. Le mot-dièse indiquerait seulement que le public est invité à discuter sur la question « *Darf er das* ? » (« Est-il autorisé à faire cela ? »). Le public comprendrait cette question, placée notamment sur le devant de tee-shirts, pour ce qu'elle est, à savoir une simple formulation interrogative.

12 AS a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

13 Selon la juridiction de renvoi, il ne saurait être exclu que l'utilisation du signe en cause sur le devant de vêtements ne corresponde qu'à un mode d'usage parmi d'autres. Ce signe pourrait également être apposé sur l'étiquette cousue à l'intérieur des vêtements. Dans ce cas, le public pourrait percevoir ledit signe comme une marque, c'est-à-dire comme une indication de l'origine commerciale des produits.

14 La juridiction de renvoi précise qu'il ressort de sa propre jurisprudence que, afin qu'un signe soit considéré comme ayant un caractère distinctif et comme étant dès lors apte à être enregistré en tant que marque, il n'est pas nécessaire que tout usage concevable de ce signe soit un usage en tant que marque. Il suffirait qu'il soit plausible et qu'il existe des possibilités significatives en pratique d'utiliser ledit signe pour les produits et services pour lesquels sa protection est demandée d'une manière qui permette au public de le percevoir sans difficultés en tant que marque.

15 Ladite juridiction estime que cette approche pourrait se concilier avec le point 55 de l'ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI (C-307/11 P, non publiée, EU:C:2012:254), selon lequel l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ne pouvait être interprété en ce sens qu'il obligeait l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) à faire porter l'examen concret du caractère distinctif sur des utilisations de la marque demandée autres que celle identifiée comme étant la plus probable.

16 Nourrissant cependant des doutes à cet égard, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante sur l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 :

« Un signe a-t-il un caractère distinctif dès lors qu'il existe des possibilités significatives en pratique et plausibles de l'utiliser pour indiquer l'origine commerciale des produits ou services concernés, alors même qu'il ne s'agit pas de l'utilisation la plus probable du signe ? »

Sur la question préjudicielle

17 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 2 de la directive 2008/95, tout signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque individuelle doit, pour être susceptible d'être enregistré comme tel, remplir plusieurs conditions, parmi lesquelles figure celle d'être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

18 Il ne saurait a priori être exclu qu'un signe à mot-dièse *(hashtag),* tel que celui en cause au principal, soit propre à identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et satisfasse ainsi à la condition susvisée. Il est, en effet, possible qu'un tel signe soit présenté au public en rapport avec des produits ou des services et soit apte à remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est celle d'indiquer l'origine commerciale des produits ou services visés.

19 Afin de déterminer si tel est le cas, les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent rechercher si le signe en cause possède un « caractère distinctif », au sens de l'article 3 de la directive 2008/95. Ce caractère distinctif peut être intrinsèque, au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article, ou avoir été acquis par l'usage, au sens du paragraphe 3 de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 38, ainsi que du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, points 60 et 62).

20 Le point de savoir si le signe est pourvu de caractère distinctif doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés et, d'autre part, à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêts du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 41 ; du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34, ainsi que du 10 juillet 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, point 22).

21 L'appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents (voir, notamment, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, points 33 et 35, ainsi que du 6 juillet 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, point 24).

22 S'agissant des faits et circonstances pertinents pour apprécier cette perception, il importe de relever que le demandeur d'une marque n'est pas tenu d'indiquer ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de sa demande d'enregistrement ou de l'examen de celle-ci, l'usage qu'il fera de la marque demandée, en cas d'enregistrement de celle-ci. Même après l'enregistrement de la marque, il dispose d'un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque [arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, points 3 et 17 ainsi que jurisprudence citée ; voir également, s'agissant du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), arrêt du 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, point 26].

23 Il peut, par ailleurs, exister des cas dans lesquels le signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé n'a pas non plus fait l'objet d'un usage significatif avant la date de la demande d'enregistrement.

24 Dans de telles conditions, les autorités compétentes devant déterminer le caractère distinctif d'un signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé peuvent se trouver dans une situation où elles ne disposent, s'agissant de l'identification de l'usage probable de la marque demandée et donc de la façon dont cette marque sera probablement, en cas d'enregistrement, montrée au consommateur moyen, d'aucun élément d'appréciation autre que ceux qui résultent des habitudes du secteur économique concerné.

25 Lorsqu'il ressort de ces habitudes que plusieurs modes d'usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, ces autorités doivent, conformément à leur obligation d'examiner le caractère distinctif du signe concerné au regard de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, prendre en considération ces divers modes d'usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l'origine commerciale de ces produits ou services.

26 En revanche, lesdites autorités doivent qualifier de non pertinents les modes d'usage qui, tout en étant concevables dans ce secteur économique, n'y sont pas significatifs en pratique et paraissent donc peu probables, sauf si le demandeur a fourni des indices concrets qui rendent probable, dans son cas, un mode d'usage qui est inhabituel dans ledit secteur.

27 Il importe, en effet, d'éviter que le registre des marques, qui doit être approprié et précis (arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, point 50), comprenne des signes qui permettent de distinguer les produits ou les services du titulaire de ceux d'autres entreprises uniquement dans l'hypothèse d'un usage très spécifique auquel le titulaire ne recourra probablement pas.

28 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit non seulement être complet, mais également strict, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (voir, notamment, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 59, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

29 En l'occurrence, la juridiction de renvoi a constaté que, dans le secteur des vêtements, il est habituel d'apposer la marque tant sur l'extérieur du produit que sur l'étiquette cousue à l'intérieur de celui-ci.

30 Cette juridiction a ainsi identifié deux modes d'apposition qui sont significatifs dans la pratique de ce secteur. Dans une telle situation, les autorités compétentes pour examiner la perception du consommateur moyen devront prendre en considération ces modes d'usage et apprécier si ce consommateur, en voyant ces deux appositions ou à tout le moins l'une de celles-ci sur le vêtement, percevra le signe en cause comme une marque.

31 Il appartiendra ainsi à la juridiction nationale compétente de déterminer si le consommateur moyen, lorsqu'il verra le signe #darferdas? sur le devant d'un tee-shirt ou sur l'étiquette apposée à l'intérieur de celui-ci, percevra ce signe comme une indication de l'origine commerciale de ce produit et non comme un simple élément décoratif ou message de communication sociale.

32 Eu égard aux précisions apportées par le présent arrêt et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle doivent être interprétées de la même manière les dispositions dont le contenu est identique, d'une part, dans la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques et, d'autre part, dans le règlement sur la marque de l'Union européenne (voir, notamment, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 29 ; du 6 juillet 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, point 27, ainsi que du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, point 29), l'approche suivie au point 55 de l'ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI (C-307/11 P, non publiée, EU:C:2012:254), cité par la juridiction de renvoi, qui porte sur l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont le contenu correspond à celui de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, ne demeure pertinente que dans les cas où il apparaît que seul un mode d'usage est significatif dans la pratique du secteur économique concerné.

33 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d'un signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé doit être

examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l'ensemble des modes d'usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l'absence d'autres indices, aux modes d'usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d'être significatifs en pratique.

Sur les dépens

34 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 (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 3, paragraphe 1, sous b), 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 que le caractère distinctif d'un signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l'ensemble des modes d'usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l'absence d'autres indices, aux modes d'usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d'être significatifs en pratique.

Signatures