

**COMMUNICATION COMMUNE
CARACTÈRE DISTINCTIF —
MARQUES FIGURATIVES
CONTENANT DES TERMES
DESCRIPTIFS/NON DISTINCTIFS**

2 OCTOBRE 2015

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les offices de la propriété intellectuelle du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle continuent de collaborer dans le contexte du programme de convergence. Ils viennent à présent d'adopter une pratique commune définissant à partir de quand une marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs est acceptée à l'enregistrement au regard des motifs absous parce que l'élément figuratif confère un caractère suffisamment distinctif à la marque.

Cette pratique commune est rendue publique via la présente communication commune dans le but d'améliorer encore la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des examinateurs et des usagers.

Le projet ne couvre pas les points suivants :

- questions linguistiques : pour les besoins du projet, considérez que les éléments verbaux sont totalement descriptifs/non distinctifs dans votre langue ;
- interprétation des disclaimers : la pratique commune n'a aucune incidence sur l'acceptation ou l'interprétation des déclarations de renonciation par les offices de PI ;
- usage de la marque (y compris caractère distinctif acquis et façon dont la marque est utilisée actuellement dans le commerce).

2 LA PRATIQUE COMMUNE

Le texte ci-dessous résume les messages clés et les principales déclarations des principes de la pratique commune. Le texte intégral est repris à la fin de la présente communication.

Les critères suivants sont pris en considération pour déterminer si le seuil du caractère distinctif est atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque :

* Remarque : les signes faisant référence à «Flavour and aroma» visent à obtenir une protection pour le **café** dans la classe 30 ; ceux qui contiennent les mentions «Fresh sardine» et «Sardines» visent à obtenir une protection pour les **sardines** dans la classe 29 ; le signe contenant le mot «DIY» vise à obtenir une protection pour des **meubles présentes sous la forme d'un ensemble prêt-à-monter** dans la classe 20 ; les signes contenant la mention «Pest control services» visent à obtenir une protection pour des **services de lutte contre les animaux nuisibles** dans la classe 37. Quant au signe contenant la mention «Legal advice services», il vise à obtenir une protection pour des **services juridiques** dans la classe 45.

CONCERNANT LES ÉLÉMENTS VERBAUX DE LA MARQUE

Critère	<i>Police de caractères et police</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement. <p><u>Exemples non distinctifs :</u></p> <p>Fresh Sardine Fresh Sardine FrEsh SaRdine</p> <p>Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma</p>

- Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.

Exemples distinctifs :



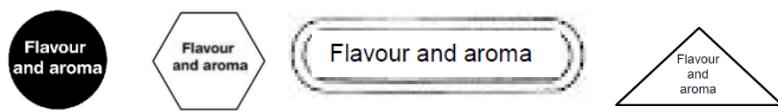
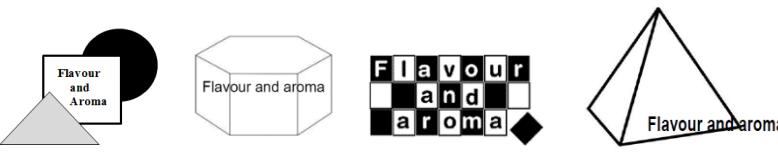
Critère	<i>Combinaison avec la couleur</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Le simple «ajout» d'une couleur unique à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque. • L'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un arrangement particulier de couleurs qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir pourrait rendre une marque distinctive. <p><u>Exemples non distinctifs :</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma </div>
Critère	<i>Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • En règle générale, l'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément utilisés dans le commerce ne confère pas de caractère distinctif à un signe se composant d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs. <p><u>Exemples non distinctifs :</u></p> <p>“Flavour and aroma” FreshSardine.™</p>

- Cependant, la manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est tel que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci et ne perçoit pas immédiatement le message descriptif.

Exemples distinctifs :



CONCERNANT LES ÉLÉMENTS FIGURATIFS DE LA MARQUE

Critère	<i>Utilisation de formes géométriques simples</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.
	<p><u>Exemples non distinctifs :</u></p>  <ul style="list-style-type: none"> • En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractère distinctif à un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive. <p><u>Exemples distinctifs :</u></p> 
Critère	<p><i>Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal</i></p>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • D'une manière générale, lorsqu'un élément figuratif, distinctif en tant que tel, est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est admissible à l'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.
	<p><u>Exemples non distinctifs :</u></p> 

Exemple distinctif :


Critère *L'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien direct avec eux*

Pratique commune

- Un élément figuratif est considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif dès lors :
 - qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidèle à la réalité ;
 - qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.

Exemples non distinctifs :

Exemples distinctifs :


- Un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services, mais a un lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le signe distinctif, à moins qu'il soit suffisamment stylisé.

Exemple non distinctif :

Exemple distinctif :


Critère *L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée*

Pratique commune

- En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.

Exemples non distinctifs :



CONCERNANT À LA FOIS LES ÉLÉMENTS VERBAUX ET FIGURATIFS DE LA MARQUE

Comment les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif

Pratique commune

- En règle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
- Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, pourrait être perçue comme une indication de l'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal.

Exemples: pour qu'un signe soit admissible à l'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de caractère distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité. Les exemples ci-dessous, à lire de gauche à droite, contiennent des éléments qui ont une influence croissante sur le caractère distinctif des marques de sorte que celles-ci sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte).

Non distinctives	Distinctives
 1.	
 2.	
 3.	

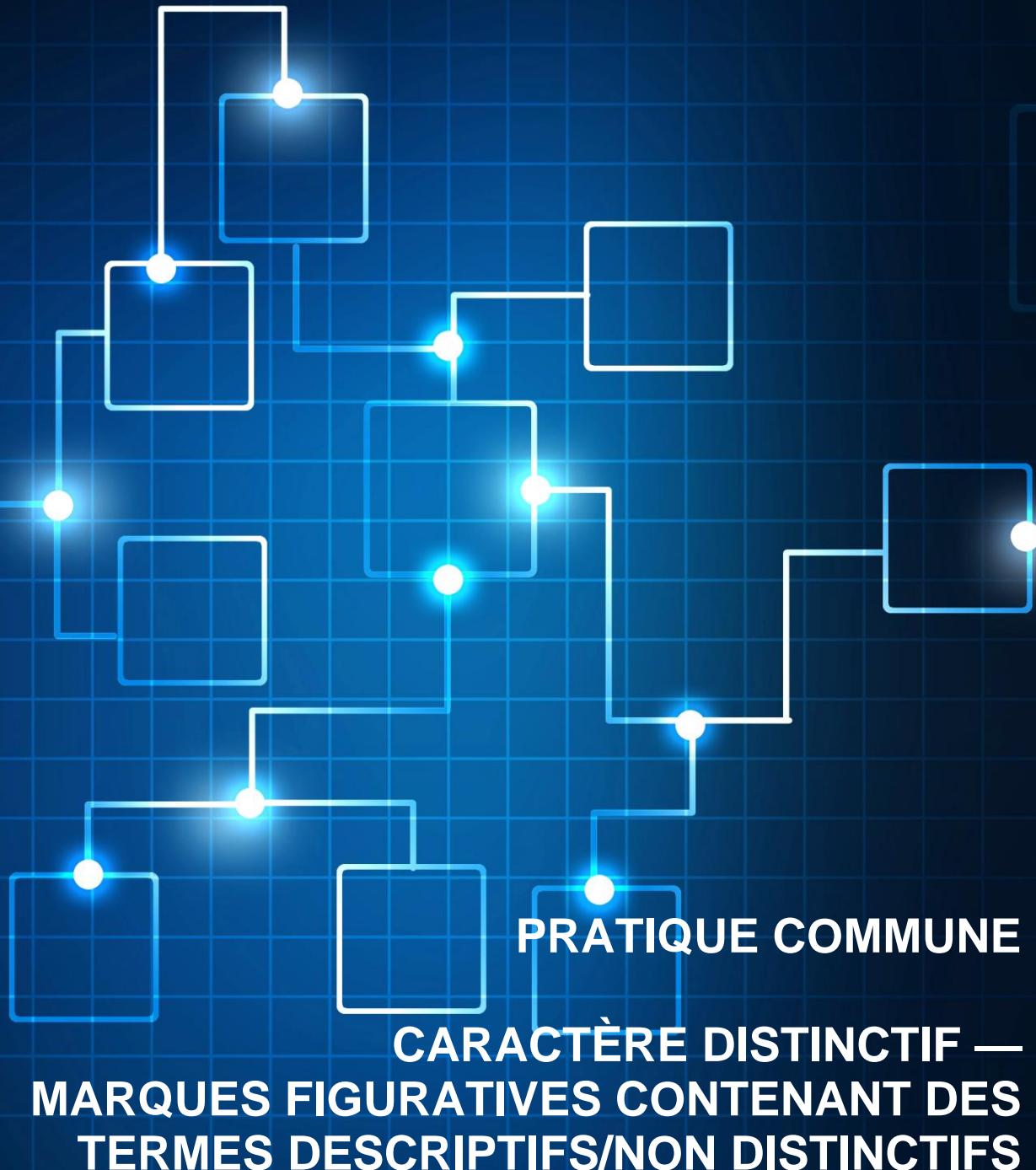
Il convient de noter qu'un demandeur n'obtiendra pas de droits exclusifs sur des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs si c'est l'élément figuratif qui rend la marque distinctive dans son ensemble. La portée de la protection se limite à la composition globale de la marque. En ce qui concerne l'influence sur la portée de la protection lorsqu'une marque se compose d'éléments non distinctifs/faiblement distinctifs, veuillez consulter les [principes de la pratique commune dans PC5. Motifs relatifs de refus – Risque de confusion \(impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs\)](#).

3 MISE EN ŒUVRE

À l'instar des pratiques communes antérieures, la présente pratique commune prendra effet dans les trois mois suivant la date de publication de la présente communication commune.

D'autres informations sur la mise en œuvre de cette pratique commune sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Les offices de mise en œuvre peuvent décider de publier des informations supplémentaires sur leur site web.

[**Liste des offices de mise en œuvre**](#)



INDEX

1 CONTEXTE DU PROGRAMME	1
2 CONTEXTE DU PROJET	1
3 OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT	2
4 PORTÉE DU PROJET	2
5 LA PRATIQUE COMMUNE	3
5.1 Termes descriptifs/non distinctifs	3
5.2 Quels sont les niveaux de distinctivité des éléments figuratifs susceptibles de permettre l'enregistrement au regard des motifs absolus?	4
A Concernant les éléments verbaux de la marque	5
A.1 Police de caractères et fonte	5
A.2 Combinaison avec la couleur	8
A.3 Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles	9
A.4 Position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.)	9
B Concernant les éléments figuratifs de la marque	10
B.1 Utilisation de formes géométriques simples	10
B.2 Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal	12
B.3 L'élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux	13
B.4 L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée	16
C Comment les combinaisons des critères susmentionnés affectent-elles le caractère distinctif?	17

1 CONTEXTE DU PROGRAMME

Malgré la croissance de l'activité mondiale en matière de marques et de dessins ou modèles ces dernières années, les efforts visant à faire converger les modes de fonctionnement des offices du monde entier n'ont donné que de modestes résultats. En Europe, il reste encore un long chemin à parcourir pour éliminer les incohérences entre les différents offices de PI de l'UE. Le plan stratégique de l'EUIPO identifie ce défi comme l'un des principaux à relever.

C'est dans cette optique que le programme de convergence a été établi en juin 2011. Il reflète la détermination partagée par les offices nationaux, le BOIP, l'EUIPO et les usagers de faire entrer les offices de PI de l'UE dans une nouvelle ère, en mettant progressivement en place un réseau européen interopérable et collaboratif qui contribuera à renforcer l'environnement de la PI en Europe.

Ce programme a pour objectif d'«**établir et de communiquer de la clarté, de la sécurité juridique, de la qualité et de la convivialité, pour le demandeur comme pour l'office**». Cet objectif sera atteint en collaborant pour harmoniser les pratiques et apportera des bénéfices considérables tant aux usagers qu'aux offices de la PI.

La première vague a vu le lancement des cinq projets suivants sous l'égide du programme de convergence :

- **PC 1. Harmonisation de la classification**
- **PC 2. Convergence des intitulés de classes**
- **PC 3. Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs**
- **PC 4. Champ de protection des marques en noir et blanc**
- **PC 5. Motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs)**

Le présent document est axé sur la nouvelle pratique commune du troisième projet: PC 3. Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs.

2 CONTEXTE DU PROJET

Au moment du lancement de ce projet, il régnait des **divergences** notables entre les offices nationaux au sujet de l'évaluation des marques complexes contenant des éléments figuratifs et des termes purement descriptifs/non distinctifs. Ces différentes pratiques et interprétations donnent lieu à différents résultats, portant ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité sur la question de savoir à partir de quand les caractéristiques figuratives rendent la marque suffisamment distinctive et lui permettent ainsi de réussir l'examen sur la base des motifs absolus.

Constatant qu'il était nécessaire de procéder à une harmonisation, les offices ont, par conséquent, jugé qu'une pratique commune serait bénéfique tant pour les usagers que pour eux-mêmes.

L'objectif du projet est de **parvenir à une approche convergente lorsqu'une marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs réussit l'examen sur la base des motifs absolus parce que l'élément figuratif lui confère un caractère suffisamment distinctif**.

Quatre éléments livrables essentiels sont liés au projet. Chacun d'entre eux traite d'un aspect différent, à savoir :

- 1) une **pratique commune comprenant une approche commune** qui sera décrite dans un document et traduite dans toutes les langues de l'UE ;
- 2) une **stratégie de communication** commune pour cette pratique ;
- 3) un **plan d'action visant à mettre en œuvre** la pratique commune ;
- 4) une analyse des besoins de tenir compte de la **pratique antérieure**.

Le présent document constitue le premier des quatre éléments livrables.

Ces éléments livrables liés au projet sont créés et convenus par les offices nationaux de la PI participants, compte étant tenu des observations des organisations d'usagers.

La première réunion du groupe de travail a eu lieu en février 2012, à Alicante, en vue de définir les grandes lignes d'action du projet, sa portée et sa méthodologie. D'autres réunions se sont tenues en octobre 2012, en juin et octobre 2013, en février, avril, juin et décembre 2014, puis en février 2015. Au cours de ces réunions, les objectifs du projet ont été discutés en profondeur par le groupe sur les lots de travail chargé d'établir la pratique commune, et un accord a été trouvé sur les principes de ladite pratique.

3 OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT

Les offices de la PI, les organisations d'usagers, les demandeurs et les représentants pourront se référer au présent document en ce qui concerne la pratique commune déterminant à partir de quand une marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs réussit l'examen sur la base des motifs absolus parce que l'élément figuratif confère un caractère suffisamment distinctif à la marque dans son ensemble. Il sera largement diffusé, sera facile d'accès et fournira une **explication claire et complète des principes sur lesquels se fonde la nouvelle pratique commune**. Ces principes s'appliqueront de manière générale et viseront à couvrir la grande majorité des cas. Le caractère distinctif doit être évalué au cas par cas en s'inspirant des principes communs afin de garantir que différents offices utilisant les mêmes motifs arrivent à un résultat prévisible similaire.

4 PORTÉE DU PROJET

Conformément à l'arrêt de la Cour C-104/01, «Libertel», points 48-50:

«Selon une jurisprudence constante, le droit de marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir.

En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps.

*La possibilité d'enregistrer une marque peut faire l'**objet de restrictions** fondées sur l'**intérêt public**.»*

La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après, la «directive») précise en son article 3, paragraphe 1, points b) et c) (¹), que les **marques qui sont dépourvues de caractère distinctif** et les marques descriptives, c'est-à-dire 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, **sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont**

(¹) Toute référence aux articles de la «directive» peut s'entendre comme une référence aux articles correspondants du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

enregistrées.

Il convient d'interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l'**intérêt général** qui sous-tend chacun d'entre eux (voir affaires jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel, points 45-46; affaire C-329/02 P, SAT.1, point 25).

Il est dans l'intérêt public d'empêcher l'enregistrement d'une marque qui n'est pas apte à distinguer les produits et/ou services dont l'enregistrement est demandé de ceux d'autres entreprises.

La **portée** du projet se lit comme suit :

«*L'objectif de ce projet est de parvenir à une pratique commune définissant à partir de quand une marque figurative contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs est susceptible d'être enregistrée au regard des motifs absolus parce que l'élément figuratif confère un caractère suffisamment distinctif à la marque».*

Le projet ne couvre pas les points suivants :

- *questions linguistiques : pour les besoins du projet, considérez que les éléments verbaux sont totalement descriptifs/non distinctifs dans votre langue ;*
- *interprétation des déclarations de renonciation ;*
- *usage de la marque (y compris caractère distinctif acquis et façon dont la marque est utilisée actuellement dans le commerce).*

Les critères suivants sont pris en considération pour déterminer si le seuil de caractère distinctif est atteint du fait des caractéristiques figuratives de la marque :

- concernant les éléments **verbaux** de la marque :
 - police de caractères et police ;
 - combinaison avec la couleur ;
 - combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles ;
 - position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.).
- concernant les éléments **figuratifs** de la marque :
 - utilisation de formes géométriques simples ;
 - position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal ;
 - l'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien direct avec eux ;
 - l'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée.
- concernant **à la fois** les éléments verbaux et les éléments figuratifs de la marque :
 - comment les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif.

5 LA PRATIQUE COMMUNE

5.1 Termes descriptifs/non distinctifs

Aux fins du projet, les éléments verbaux de la marque sont considérés totalement descriptifs/non distinctifs, l'objectif principal étant de parvenir à une approche convergente sur la question de savoir à partir de quand l'ajout d'un élément figuratif rend la marque dans son ensemble suffisamment distinctive, permettant ainsi à celle-ci d'exercer sa fonction essentielle et d'être acceptée à l'enregistrement au regard des motifs absolus.

Selon une jurisprudence constante, afin de posséder le **caractère distinctif** visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive, une marque doit être capable de jouer son **rôle d'élément essentiel**, à savoir de **garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine commerciale** du produit ou du service

marqué, en lui permettant de **distinguer** sans confusion possible **ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance**, et donc de lui permettre de faire le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (voir C-39/97, *Canon*, point 28; et T-79/00, *LITE*, point 26).

Exigence indissociable de la capacité d'une marque à **exercer sa fonction essentielle**, comme le souligne la Cour, l'intérêt général sous-tendant l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive consiste à assurer que des signes ou des **indications descriptifs des caractéristiques** des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent **être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques** offrant de tels produits et/ou services, empêchant dès lors que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir affaires C-299/99, *Philips*, point 30; C-329/02 P, SAT.1, point 30; affaires jointes C-90/11 et C-91/11, *Alfred Strigl*, point 31; C-53/01 P, *Linde*, point 73; C-104/01, *Libertel*, point 52; C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, point 54; affaires jointes C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, point 25).

Le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir C-53/01 P, *Linde*, point 41; C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, point 34; affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble*, point 33).

Si, certes, chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe néanmoins un **chevauchement** évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite disposition (voir affaires jointes C-90/11 et C-91/11, *Alfred Strigl*, point 20; C-53/01 P, *Linde*, point 67; affaire C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, point 85; affaire C-392/02 P, SAT.1, point 25).

Il est de jurisprudence constante qu'un signe qui est **descriptif** des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive, est, de ce fait, nécessairement **dépourvu de caractère distinctif** au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, point b). Une marque **peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif** (voir C-265/00, *Biomild*, point 19; affaire C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, point 86; et affaire C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, point 33).

Une marque descriptive est donc forcément dépourvue de tout caractère distinctif, et ce bien qu'une marque puisse être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que le caractère descriptif.

5.2 Quels sont les niveaux de distinctivité des éléments figuratifs susceptibles de permettre l'enregistrement au regard des motifs absous?

Bien qu'elle contienne des termes purement descriptifs/non distinctifs, une marque figurative peut toujours être acceptée à l'enregistrement au regard des motifs absous s'il existe, dans celle-ci, d'autres éléments qui la rendent distinctive dans son ensemble (2).

Cependant, le caractère distinctif d'une marque qui contient des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs ne peut se fonder sur des éléments figuratifs qui n'ont pas de caractère distinctif en tant que tels ou qui sont

(2) En ce qui concerne l'impact sur la portée de la protection lorsqu'une marque se compose d'éléments non distinctifs/faiblement distinctifs, veuillez consulter les principes de la pratique commune dans [PC5 – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion \(impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs\)](#).

d'une nature superficielle, à moins que la combinaison en résultant ne soit distinctive dans son ensemble.

Ce principe a été confirmé par la CJUE dans son arrêt C-37/03 P, *BioID*. Dans cet arrêt, la Cour déclare qu'il est essentiel que les éléments graphiques contenus dans la marque «ne présentent aucun caractère permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services sur lesquels porte la demande d'enregistrement de ceux qui ont une autre provenance» et que, par conséquent, «lesdits éléments graphiques ne sont pas susceptibles de réaliser la fonction essentielle d'une marque [...] par rapport aux produits et services pertinents» (point 72). À titre d'exemple, dans cette affaire particulière, «les éléments figuratifs et graphiques sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d'accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d'enregistrement» (point 74).

Aux fins de déterminer le caractère distinctif conféré par les éléments figuratifs dans le signe, les critères suivants ont été retenus :

A Concernant les éléments verbaux de la marque

A.1 Police de caractères et police

- De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
- Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>Polices de caractères de base, avec ou sans effets de police (gras, italique).</i>	Flavour and aroma Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Classe 30: Café

<i>Légers effets de police (à savoir mot en gras).</i>	Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i>	Classe 30: Café
<i>Police de caractères manuscrites et de style manuscrit.</i>	<i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i>	Classe 30: Café Classe 30: Café Classe 29: Sardines Sur la base de l'affaire «Bollywood macht glücklich!», Bundespatentgericht 27 W (brevet) 36/09. Classe 30: Café Classe 29: Sardines Sur la base de l'affaire T-464/08, <i>Superleggera</i> (voir points 33-34).
<i>Lettres minuscules + lettres majuscules.</i>	FreshSARDINE	Classe 29: Sardines
<i>Police de caractères normale + italique.</i>	Freshsardine	Classe 29: Sardines
<i>Mise en majuscule de lettres intérieures qui n'affecte pas le sens de l'élément verbal.</i>	FrEsh SaRdine	Classe 29: Sardines

<p><i>Police de caractères présentant une certaine particularité, mais restant largement normale.</i></p>	<p>Flavour and Aroma Fresh Sardine</p>	<p>Classe 30: Café Classe 29: Sardines Sur la base de l'affaire «jogosonline», demande de marque portugaise n° 406731, refusée par l'INPI.</p>
---	---	--

Distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<p><i>Lettrage manuscrit stylisé au point d'être rendu illisible; autrement dit, aucune signification descriptive ne peut en être extraite.</i></p>		Classe 30: Café
<p><i>Police de caractères présentant un degré suffisant de stylisation, offrant la possibilité d'interpréter les caractères individuels de différentes façons.</i></p> <p>* «DIY» est l'abréviation de «do-it-yourself» [bricolage] et est considéré comme un élément verbal non distinctif par rapport aux produits pour lesquels une protection est demandée.</p>		Classe 20: Meubles présentés sous la forme d'un ensemble prêt-à-monter
<p><i>Police de caractères avec représentation graphique. Certaines lettres sont plus difficiles à reconnaître.</i></p>		Classe 30: Café

A.2 Combinaison avec la couleur

- Selon les conclusions de la Cour de justice dans son arrêt C-104/01, *Libertel*, «il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d'idées et à susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d'autant moins qu'elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis» (point 40).
- La Cour de justice a en outre conclu dans sa décision à titre préjudiciel dans l'affaire C-49/02, *Heidelberger*, que «[s]auf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n'ont pas un caractère distinctif ab initio» (point 39).
- Le simple «ajout» d'une couleur unique à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soient aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque.
- L'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication de l'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un arrangement particulier de couleurs qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir puisse rendre une marque distinctive.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>Ajout d'une couleur unique à une police de caractères de base/standard (lettres colorées).</i>	Flavour and aroma	Classe 30: Café
<i>Ajout d'une couleur unique à une police de caractères de base/standard (fond ou cadre coloré).</i>	Flavour and aroma	Classe 30: Café
	Flavour and aroma	Classe 30: Café
<i>Ajout d'une couleur unique à une police de caractères de base/standard (contour coloré).</i>	Flavour and aroma	Classe 30: Café
<i>Ajout d'une couleur unique à une police de caractères de base/standard (dégradé de couleur).</i>	FLAVOUR AND AROMA	Classe 30: Café

<p><i>Dans cet exemple, l'application d'un grand nombre de couleurs différentes au lettrage peut attirer le regard du consommateur, mais elle ne fera rien pour aider le consommateur à distinguer les produits et/ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, étant donné que les consommateurs ne percevront pas la disposition particulière des couleurs et ne s'en souviendront pas.</i></p>	Flavour and aroma	Classe 30: Café
---	--------------------------	-----------------

A.3 Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles

- En règle générale, l'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément utilisés dans le commerce ne confère pas de caractère distinctif à un signe se composant d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>L'ajout d'un point ou d'un signe de marque déposée ne confère pas de caractère distinctif au signe.</i>	FreshSardine.™	Classe 29: Sardines Sur base de l'affaire C-37/03 P, <i>BioID</i> , (voir points 72-74).
<i>L'ajout de guillemets ne confère pas de caractère distinctif au signe.</i>	“Flavour and aroma”	Classe 30: Café

A.4 Position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.)

- La façon dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif à un signe lorsqu'elle est capable d'influencer la perception que le consommateur a de la signification desdits éléments verbaux. Autrement dit, la disposition doit être de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif. En règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l'envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>Texte sur deux ou plusieurs lignes, lu de gauche à droite.</i>	Flavour and Aroma	Classe 30: Café
<i>Tout le texte est écrit tête en bas.</i>	Flavour and Aroma	Classe 30: Café
<i>Tout le texte est vertical.</i>	F l a v o u r a n d A r o m a	Classe 30: Café

Distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>Le texte est présenté de manière originale. La configuration particulière est capable d'influencer la perception que le consommateur a des éléments verbaux.</i>	F l a v o u r a n 	Classe 30: Café

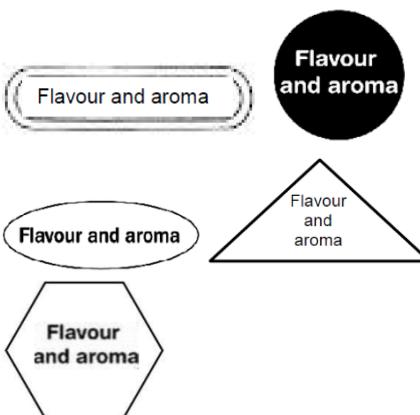
B Concernant les éléments figuratifs de la marque
B.1 Utilisation de formes géométriques simples

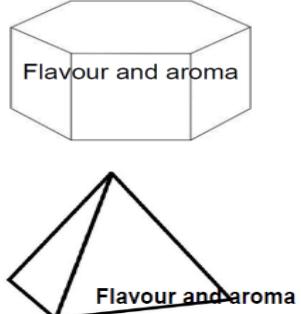
- Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses ⁽³⁾, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

⁽³⁾ La liste des formes géométriques simples n'est pas exhaustive.

- Ceci s'explique par le fait qu'une forme géométrique qui sert simplement à mettre en évidence, faire ressortir ou entourer l'élément verbal n'aura pas suffisamment d'incidence sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.
- En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractère distinctif à un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<p><i>Exemples de formes géométriques simples qui sont utilisées <u>comme cadres ou bordures</u> et ne sont pas considérées comme acceptables.</i></p>		Classe 30: Café

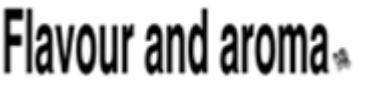
Distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<p><i>Exemples de configurations particulières d'éléments verbaux non distinctifs ayant une forme géométrique simple qui rendent la marque acceptable dans son intégralité en raison de la façon spéciale dont les mots chevauchent les formes géométriques simples, ainsi que la taille relativement grande des formes par comparaison avec les mots, de sorte que la forme n'est pas simplement perçue comme servant à faire ressortir, mettre en évidence ou entourer les mots, mais crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive. Les éléments figuratifs ne</i></p>		Classe 30: Café

<i>sont pas considérés comme étant des représentations de l'emballage.</i>		
<i>Exemples de combinaisons particulières de formes géométriques avec des mots descriptifs, rendant chacune des marques distinctives dans leur ensemble.</i>		Classe 30: Café

B.2 Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal

- D'une manière générale, lorsqu'un élément figuratif distinctif en tant que tel est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est admissible à l'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>L'élément rouge apparaissant sur la lettre «i» est à peine reconnaissable.</i>		Classe 29: Sardines
<i>L'élément figuratif est si petit qu'il n'est pas reconnaissable.</i>		Classe 30: Café

Distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<i>L'élément figuratif est distinctif en tant que tel et suffisamment grand pour être reconnu dans la marque dans son ensemble.</i>		Classe 30: Café

B.3 L'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien direct avec eux

En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, sans y apporter de modification inhabituelle, reste elle-même descriptive desdites caractéristiques et ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes et d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits et services (voir par analogie C-265/00, Biomild, point 39; et C-408/08 P, Color Edition, point 61).

Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments, de sorte qu'elle est davantage que la somme des éléments qui la composent (C-265/00, Biomild, point 40).

- Dans certains cas, l'élément figuratif se compose d'une représentation des produits et services revendiqués. En principe, ladite représentation est considérée comme descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif dès lors :
 - qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidèle à la réalité ;
 - qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.
- Dans d'autres cas, l'élément figuratif peut ne pas représenter les produits et services, mais peut toujours avoir un lien direct avec les caractéristiques des produits et/ou services. Dans de tels cas, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, à moins qu'il ne soit suffisamment stylisé.

Exemples

Dans les exemples suivants, les marques résultant de la combinaison d'un élément figuratif non distinctif/descriptif et d'un élément verbal non distinctif/descriptif ne créent pas une impression qui est davantage que la somme des éléments qui la composent.

Que les éléments figuratifs et/ou les éléments verbaux soient considérés comme descriptifs ou non distinctifs, le résultat sera identique.

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
Élément figuratif descriptif + élément verbal descriptif. <i>L'élément figuratif représente une sardine et constitue donc une représentation des produits fidèle à la réalité. Ni la police de caractères (de base/standard), la position des éléments verbaux ou la composition globale de la marque, ni aucun autre élément ne confèrent à la marque le degré</i>	 Fresh Sardine	Classe 29: Sardines

<i>minimal de caractère distinctif requis.</i>		
<p>Élément figuratif descriptif + élément verbal non distinctif.</p> <p><i>L'élément figuratif représente une sardine et constitue donc une représentation des produits fidèle à la réalité. Ni la police de caractères (de base/standard), la position des éléments verbaux ou la composition globale de la marque, ni aucun autre élément ne confèrent à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis.</i></p>	 From the sea to your plate	Classe 29: Sardines
<p>Élément figuratif non distinctif + élément verbal non distinctif.</p> <p><i>L'élément figuratif montre une boîte de sardines typique, telle qu'elle est communément utilisée dans le commerce comme emballage de sardines, et constitue dès lors une représentation symbolique/stylisée des produits qui ne s'écarte pas de manière significative d'une représentation commune desdits produits. Ni la police de caractères (de base/standard), la position des éléments verbaux ou la composition globale de la marque, ni aucun autre élément ne confèrent à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis.</i></p>	 From the sea to your plate	Classe 29: Sardines

<p>Élément figuratif non distinctif + élément verbal descriptif.</p> <p><i>L'élément figuratif montre une boîte de sardines typique, telle qu'elle est communément utilisée dans le commerce comme emballage de sardines, et constitue dès lors une représentation symbolique/stylisée des produits qui ne s'écarte pas de manière significative d'une représentation commune desdits produits. Ni la police de caractères (de base/standard), la position des éléments verbaux ou la composition globale de la marque, ni aucun autre élément ne confèrent à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis.</i></p>		Classe 29: Sardines
<p><i>L'élément figuratif ne représente pas les services, mais a toujours un lien direct avec les caractéristiques des services. Le signe n'est pas suffisamment stylisé.</i></p>		Classe 37: Services de lutte contre les animaux nuisibles

Distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<p><i>Exception: une combinaison/composition spéciale (caractère distinctif global de deux éléments descriptifs/non distinctifs combinés).</i></p> <p><i>En utilisant des sardines pour former les lettres «F» et «i», ce signe crée une impression qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison d'éléments figuratifs</i></p>		Classe 29: Sardines

<p>et verbaux non distinctifs/descriptifs et représente davantage que la somme des éléments qui le composent.</p>		
<p>Élément figuratif distinctif + élément verbal descriptif.</p> <p><i>L'élément figuratif se compose d'une arête qui se déplace et constitue par conséquent une représentation symbolique/stylisé des produits qui s'écarte suffisamment d'une représentation commune desdits produits.</i></p>		Classe 29: Sardines
<p><i>L'élément figuratif a un lien direct avec les caractéristiques des services, mais le signe est suffisamment stylisé.</i></p>		Classe 37: Services de lutte contre les animaux nuisibles

B.4 L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée

- En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.

Exemples

Non distinctifs		
Justification	Signe	Produits/services
<p><i>La marque pour laquelle une protection est demandée serait comprise par le public pertinent comme une indication claire et directe de qualité et non comme une indication de l'origine des produits.</i></p> <p><i>Les éléments figuratifs sont démunis de toutes caractéristiques frappantes, inhabituelles ou originales et seront simplement perçus comme une indication commune que le</i></p>		Classe 30: Café

<i>consommateur moyen ne considérera pas comme distinctive.</i>		
<i>Les étiquettes de prix en couleurs sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits et la combinaison avec les éléments verbaux descriptifs ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif à la marque.</i>		Classe 29: Sardines Sur la base de l'affaire T-122/01, <i>Best Buy</i> (voir point 33).
<i>Les étiquettes de prix sont communément utilisées dans le commerce pour tout type de produits.</i>		Classe 30: Café
<i>La «balance de Thémis» est communément utilisée dans le commerce pour désigner des services juridiques.</i>	 LEGAL ADVICE SERVICES	Classe 45: Services juridiques

C Comment les combinaisons des critères susmentionnées affectent-elles le caractère distinctif?

- En règle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments verbaux qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
- Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, pourrait être perçue comme une indication d'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal.

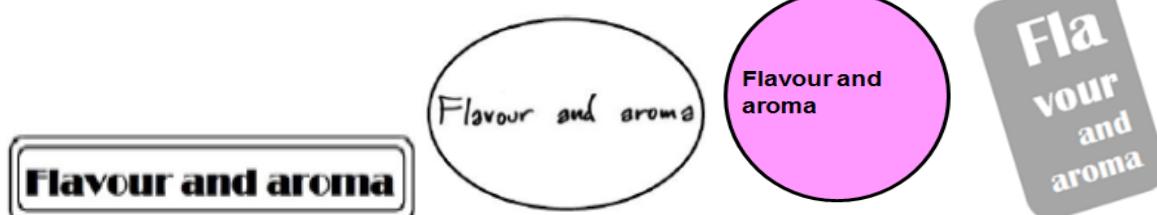
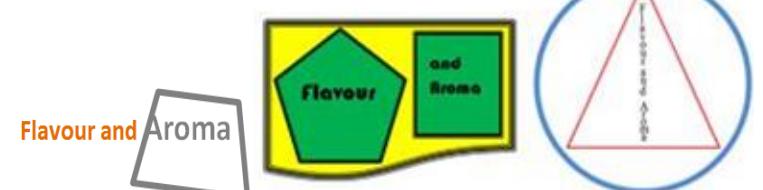
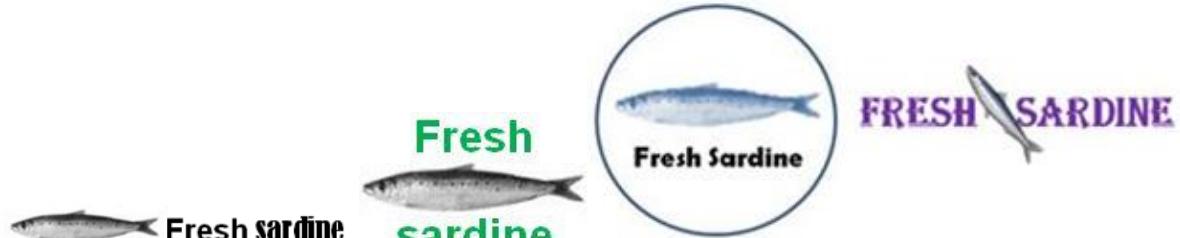
Le tableau suivant présente une sélection d'exemples qui contiennent tous des combinaisons des critères individuels évalués dans les sections précédentes du document de pratique commune. Les combinaisons présentées dans la colonne rouge sont celles qui, compte tenu de leur simplicité et/ou de leur nature commune, n'amènent pas à conclure à l'existence d'un caractère distinctif. Par opposition, les combinaisons présentées dans la colonne verte sont considérées comme étant distinctives.

Exemples:

Pour qu'un signe soit admissible à l'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de caractère distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité. Les exemples ci-dessous, à lire de gauche à droite, contiennent des éléments qui ont une influence croissante sur le caractère distinctif des

marques, de sorte que ces marques sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte) (4).

(4) Les signes contenant l'expression «Flavour and aroma» visent à obtenir une protection pour du **café** dans la classe 30 et ceux qui contiennent les mots «Fresh sardine» visent à obtenir une protection pour des **sardines** dans la classe 29.

Non distinctives	Distinctives
 <p>1.</p>	
 <p>2.</p>	
 <p>3.</p>	

Ligne 1:

De gauche à droite, le premier exemple combine une police de caractères de base/standard avec un mot en gras et le positionnement des éléments verbaux. Dans le deuxième exemple, l'ajout de la couleur rouge pourrait aller un pas plus loin, mais la combinaison (à savoir de la police de caractères normale, du positionnement d'éléments verbaux et d'une seule couleur) ne produit toujours pas une marque distinctive. Dans le troisième exemple, l'ajout de plusieurs couleurs produit quelque chose de supplémentaire, mais il n'en demeure pas moins que la présentation et la composition ne créent pas une impression d'ensemble qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments. En outre, les consommateurs sont incapables de se souvenir d'un trop grand nombre de couleurs et de leur séquence. Le quatrième exemple combine une police de caractères de base/standard, le positionnement/la taille des éléments verbaux et deux couleurs, de sorte que la marque n'est toujours pas distinctive.

La combinaison d'éléments figuratifs dans les deux exemples distinctifs du côté droit peut, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, être perçue comme une indication d'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe, produisant une impression visuelle qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par les éléments verbaux.

Ligne 2:

De gauche à droite, les deux premiers exemples de cette série combinent des formes géométriques simples utilisées comme cadres (forme rectangulaire et forme ovale respectivement) avec une police de caractères de base/standard, suivie d'une police de caractères de base/standard combinée à une forme circulaire, une couleur et un positionnement des éléments verbaux. L'exemple suivant combine la disposition irrégulière d'une police de caractères de base/standard et d'éléments verbaux avec un rectangle à angles droits et une couleur. Aucun de ces trois exemples ne crée une impression d'ensemble qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ces éléments.

Dans la colonne de droite, des combinaisons non arbitraires de formes avec la couleur et la position des éléments verbaux créent une impression visuelle qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal. Ceci permet à la marque d'être perçue dans son ensemble comme une indication d'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe.

Ligne 3:

De gauche à droite, cette série d'exemples commence par une représentation des produits fidèle à la réalité, combinée à deux polices de caractères de base et deux effets de police, suivie de l'ajout du positionnement des éléments verbaux et de la couleur, et de l'ajout subséquent d'une forme géométrique à la combinaison et se terminant par une police de caractères légèrement stylisée, mais restant toujours largement normale. Aucun de ces exemples ne crée une impression visuelle qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis. Ces marques ne seront dès lors pas perçues comme des indications d'origine.

Sur le côté droit de la ligne, la présentation et la composition des marques et, à l'extrême droite, la présence d'un élément figuratif reconnaissable qui est distinctif en tant que tel confèrent à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis.