

## L'enregistrement d'une marque 3D, un véritable parcours du combattant ?

**Auteur :** Vaccaro, Stéphanie

**Promoteur(s) :** Vanbrabant, Bernard

**Faculté :** Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

**Diplôme :** Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux)

**Année académique :** 2020-2021

**URI/URL :** <http://hdl.handle.net/2268.2/12099>

---

### *Avertissement à l'attention des usagers :*

*Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.*

*Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.*

---

# **L'enregistrement d'une marque 3D, un véritable parcours du combattant ?**

**Stéphanie VACCARO**

Travail de fin d'études

Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires

Année académique 2020-2021

Recherche menée sous la direction de :

Monsieur Bernard VANBRABANT

Professeur ordinaire



## RESUME

Constituée d'un signe figuratif à trois dimensions, la marque tridimensionnelle offre des perspectives stratégiques nouvelles aux entreprises. En effet, le titulaire d'une telle marque bénéficie d'un ensemble de droits exclusifs sur l'emballage et la forme de ses produits, cette protection étant renouvelable indéfiniment pour autant que son bénéficiaire en fasse usage<sup>1</sup>.

Cependant, l'enregistrement de cette marque non-traditionnelle soulève de nombreuses difficultés. En effet, les conditions de validité de la marque de forme sont examinées de manière très stricte afin d'éviter que le droit des marques ne soit utilisé pour perpétuer, de manière illimitée, d'autres droits, tels que le droit des brevets, qui sont soumis à des délais de péremption<sup>2</sup>.

Ce travail a pour objet d'analyser les différents obstacles auxquels peuvent se heurter les déposants d'une marque tridimensionnelle. Afin de les identifier, nous allons particulièrement nous intéresser au caractère distinctif d'une telle marque ainsi qu'aux motifs d'exclusion propres à cette dernière. De plus, au cours de cette analyse, nous effectuerons également une comparaison avec d'autres types de protection qu'offre le droit de la propriété intellectuelle, à savoir le droit des brevets, le droit d'auteur ainsi que le droit des dessins et modèles.

---

<sup>1</sup> SPF économie, « les marques », disponible sur : <https://economie.fgov.be> ;

<sup>2</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 19 ;



## **REMERCIEMENTS**

Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Professeur Vanbrabant pour m'avoir fait découvrir la matière passionnante qu'est le droit de la propriété intellectuelle et pour m'avoir permis de réaliser ce travail en me donnant des conseils avisés.

Ensuite, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Juge Wasinski pour son aide précieuse, son écoute et sa disponibilité.

En outre, je souhaite également remercier Madame le Juge Vos de Wael pour avoir minutieusement relu mon travail et pour m'avoir permis d'accéder à un jugement inédit sur les marques de forme.

De plus, j'adresse mes remerciements à Maître Thiry pour tout le soutien qu'il m'a apporté et pour avoir consacré du temps à relire mon travail.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mes parents ainsi que mes proches pour m'avoir soutenu tout au long de mes études.



## TABLE DES MATIERES

<b>A. Introduction.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Les difficultés d'enregistrement de la marque tridimensionnelle.....</b>	<b>10</b>
<b>a) Le caractère distinctif.....</b>	<b>10</b>
<b>i. Le caractère distinctif intrinsèque.....</b>	<b>11</b>
<b>(1) Principe.....</b>	<b>11</b>
<b>(2) Illustrations.....</b>	<b>12</b>
<b>(i) La forme d'une lampe torche.....</b>	<b>12</b>
<b>(ii) La forme d'un briquet.....</b>	<b>13</b>
<b>(iii) La forme d'une brosse à dent.....</b>	<b>14</b>
<b>ii. L'acquisition du caractère distinctif par l'usage.....</b>	<b>14</b>
<b>(1) Principe.....</b>	<b>14</b>
<b>(2) Illustrations.....</b>	<b>17</b>
<b>(i) La forme d'une bouteille à contours sans cannelures.....</b>	<b>17</b>
<b>(ii) La forme d'un bonbon de couleur marron clair.....</b>	<b>17</b>
<b>b) Les motifs absolus de refus.....</b>	<b>18</b>
<b>i. Généralités.....</b>	<b>18</b>
<b>ii. Les exclusions relatives à la forme du produit.....</b>	<b>19</b>
<b>(1) La forme imposée par la nature même du produit.....</b>	<b>19</b>
<b>(i) Principe.....</b>	<b>19</b>
<b>(ii) Quid de l'utilité de la forme imposée par la nature du produit ?.....</b>	<b>21</b>
<b>(iii) L'interprétation de l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit « axée sur les résultats » comme solution ?.....</b>	<b>22</b>
<b>(iv) Illustrations.....</b>	<b>25</b>
<b>1) La forme d'une chaise pour enfants.....</b>	<b>25</b>
<b>2) La forme d'une réglette de couleurs.....</b>	<b>26</b>
<b>(2) La forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.....</b>	<b>26</b>
<b>(i) Principe.....</b>	<b>26</b>
<b>a. « Exclusivement » et « Nécessaire ».....</b>	<b>27</b>
<b>b. « A l'obtention d'un résultat technique » .....</b>	<b>27</b>
<b>c. L'identification des caractéristiques essentielles de la forme.....</b>	<b>28</b>
<b>d. Rejet de la théorie de la multiplicité des formes.....</b>	<b>30</b>
<b>(ii) Illustrations.....</b>	<b>31</b>
<b>1) La forme d'une vis métallique.....</b>	<b>31</b>
<b>2) La forme d'un manche de couteau.....</b>	<b>32</b>
<b>3) La forme de la brique Lego.....</b>	<b>32</b>
<b>(3) La forme qui confère une valeur substantielle au produit.....</b>	<b>33</b>
<b>(i) Principe.....</b>	<b>33</b>



(ii)	Une disposition « fourre-tout » ?.....	36
(iii)	La valeur substantielle du produit appréciée sur base de critères subjectifs.....	36
(iv)	Le caractère distinctif d'une marque de forme et l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit : contradictoire ?.....	37
(v)	Pour l'abolition de la valeur substantielle ? .....	38
(vi)	Une solution aux difficultés : « l'idée de produit » ?.....	39
(vii)	Illustrations.....	40
	1) La forme d'un pantalon.....	40
	2) La forme représentant un haut-parleur.....	41
	3) La forme d'une bouteille de Vodka.....	42
<b>C. Conclusion.....</b>		<b>43</b>
<b>Bibliographie.....</b>		<b>47</b>



## A. Introduction

Parmi les droits de la propriété intellectuelle, le droit des marques confère la protection la plus longue et la plus large<sup>3</sup>. En effet, la marque constitue un véritable outil stratégique pour les entreprises en leur permettant de bénéficier d'une série de droits exclusifs à durée illimitée, pour autant que la marque soit renouvelée et utilisée<sup>4</sup>.

Dans l'esprit du consommateur, une marque recouvre à première vue un nom ou un logo, autrement dit, des marques verbales ou figuratives<sup>5</sup>. Cependant, il existe également d'autres types de marques plus particulières, tels que les marques de forme<sup>6</sup>. Ces dernières recouvrent des « marques consistant en, ou s'étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence »<sup>7</sup>.

Ainsi, les marques tridimensionnelles revêtent une position particulière, notamment en raison du fait que la marque se confond avec la forme du produit<sup>8</sup>. La protection de la forme au titre de marque risquait d'être utilisée de manière abusive et de mener à la constitution de monopoles sur certaines caractéristiques de produits que les concurrents doivent également pouvoir utiliser<sup>9</sup>.

En conséquence, trois exclusions, aujourd'hui reprises aux articles 7, §1, e) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après, RMUE) et 2.2bis, §1, e) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après, CBPI), ont été mises en place afin d'empêcher l'enregistrement de certains types de forme, à savoir, la forme imposée par la nature même du produit, la forme du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, la forme qui donne une valeur substantielle au produit<sup>10</sup>. Dès lors, s'agissant de motifs absolus de refus, les formes reprises au sein de ces exclusions ne pourront jamais faire l'objet d'une protection au titre de droit des marques<sup>11</sup>.

Au fil du temps, les marques de forme ont fait couler beaucoup d'encre tant au sein de la jurisprudence qu'au sein de la doctrine. En effet, il est question de déterminer dans quelle mesure une forme peut bénéficier de la protection du droit des marques au vu de toutes les difficultés auxquelles elle fait face.

---

<sup>3</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm? De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke », *Industriële eigendom*, 2016, p.6 ;

<sup>4</sup> Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, « les marques tridimensionnelles », disponible sur <https://www.unifab.com>, juin 2016, p. 1 ;

<sup>5</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *op.cit.*, p.6 ;

<sup>6</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p.6 ;

<sup>7</sup> Règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431, J.O.U.E., L 104/37, 5 mars 2018, art. 3, §3, c) ;

<sup>8</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *op.cit.*, p.6 ;

<sup>9</sup> A. QUADVLIEG, « Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio », *I.R.D.I.* 2016, liv. 1, p. 49 ;

<sup>10</sup> Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne (ci-après, RMUE), J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7 ; Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après, CBPI) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d'entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis ;

<sup>11</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *op.cit.*, p.6 ;

Dès lors, ce travail a pour objet d'analyser les différents obstacles auxquels peuvent se heurter les déposants d'une marque tridimensionnelle. Afin de les identifier, l'analyse sera divisée en deux sections principales, l'une portant sur le caractère distinctif de la marque de forme et l'autre portant sur les motifs absolus de refus d'une telle marque.

Dans un premier temps, une brève explication sera donnée à l'égard du caractère distinctif d'une marque. Ensuite, il sera question de démontrer que l'établissement d'un tel caractère à l'égard des marques de forme s'avère plus difficile en pratique que les marques verbales ou figuratives traditionnelles. Enfin, ces difficultés seront illustrées à travers la jurisprudence de l'Union européenne.

Dans un second temps, l'analyse portera sur les motifs absolus de refus applicables aux marques de forme. Cet examen sera scindé en trois parties.

La première partie portera sur l'exclusion relative à la forme imposée par la nature même du produit. Après avoir démontré précisément ce qu'elle recouvre, se posera la question de savoir si cette exclusion présente une réelle utilité. A cet égard, la solution préconisée par l'auteur P. Teunissen afin d'éviter que cette exclusion ne devienne superflue fera l'objet d'un développement. Enfin, ce motif absolu de refus sera illustré par un arrêt de la Cour d'Amsterdam ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège.

La seconde partie aura pour objet d'analyser de manière détaillée l'exclusion relative à la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et de l'illustrer par des décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et par la jurisprudence européenne.

La troisième partie concernera l'exclusion relative à la forme qui confère une valeur substantielle au produit. Diverses critiques seront formulées à son encontre, qui mèneront finalement certains auteurs à se demander si une telle exclusion ne devrait pas être supprimée, ou du moins, modifiée. Ensuite, il s'agira de développer le concept « d'idée » préconisé par l'auteur Quaadvlieg afin de garantir la clarté et la légitimité de l'exclusion. Enfin, cette exclusion sera illustrée au sein de diverses décisions tant nationales qu'européennes.

## **B. Les difficultés d'enregistrement de la marque tridimensionnelle**

### **a) Le caractère distinctif**

Pour pouvoir faire l'objet d'un enregistrement, la marque doit être pourvue d'un caractère distinctif<sup>12</sup>. En effet, elle doit permettre d'identifier de quelle entreprise le produit provient ainsi que de le différencier de ceux provenant d'autres entreprises<sup>13</sup>.

Le caractère distinctif d'une marque peut être établi de deux manières différentes, soit la marque est dotée d'un caractère distinctif intrinsèque, soit la marque a acquis ce caractère par l'usage qui en a été fait.

---

<sup>12</sup> Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p. 369 ; C.J.C.E., arrêt Procter & Gamble c. OHMI, 29 avril 2004, C-468/01 P et C-472/01 P, EU:C:2004:259, point 32 ; C.J.C.E., arrêt OHMI c. Erpo Möbelwerk, 21 octobre 2004, C-64/02, EU:C:2004:645, point 42 ; C.J.C.E., arrêt Eurohypo c. OHMI, 8 mai 2008, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 66 ; C.J., arrêt Audi c. OHMI, 21 janvier 2010, C-398/08, EU:C:2010:29, point 33 ;

<sup>13</sup> Ibidem ;

**i. Le caractère distinctif intrinsèque**  
**(1) Principe**

Une marque est pourvue d'un caractère distinctif intrinsèque lorsque « la marque permet de distinguer, selon leur origine, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé »<sup>14</sup>.

Selon une jurisprudence constante, il faut que ce caractère distinctif soit examiné, d'une part, en fonction des produits ou des services qui font l'objet de la demande d'enregistrement et d'autre part, en fonction de la perception de la marque par le public pertinent, c'est-à-dire « le consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »<sup>15</sup>.

La charge de la preuve de ce caractère distinctif incombe au demandeur de l'enregistrement. En effet, la Cour de justice précise qu'il appartient au demandeur « de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d'un caractère distinctif intrinsèque, soit d'un caractère distinctif acquis par l'usage »<sup>16</sup>.

Concernant les marques de forme, le caractère distinctif doit en principe être examiné de la même manière que les autres catégories de marques<sup>17</sup>. Cependant, en pratique, ce constat se veut plus nuancé : il peut s'avérer plus difficile de démontrer que la marque de forme dispose d'un pouvoir distinctif, la perception du consommateur moyen n'étant pas forcément la même à propos d'une marque de forme, représentée par la forme du produit lui-même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, représentée par un signe qui est indépendant de l'apparence du produit concerné<sup>18</sup>.

A cet égard, il convient de préciser que les marques de forme peuvent être classées en trois catégories : les formes qui ne présentent aucun lien avec l'apparence du produit ou du service lui-même, les formes constituées de tout ou partie de la forme du produit lui-même et « la forme de l'emballage ou du récipient »<sup>19</sup>.

S'agissant de la difficulté relative à la preuve du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle, la Cour rappelle que « les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel »<sup>20</sup>. Dès lors, afin que la marque

---

<sup>14</sup> C.J.C.E., arrêt Henkel c. OHMI, 29 avril 2004, aff. jointes C-456/01 P et 457/01 P, EU:C:2004:258, point 43

<sup>15</sup> Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p. 369 ; C.J.C.E., arrêt Procter & Gamble c. OHMI, 29 avril 2004, op.cit., point 32 ; C.J.C.E., arrêt OHMI c. Erpo Möbelwerk, 21 octobre 2004, op.cit., point 42 ; C.J.C.E., arrêt Eurohypo c. OHMI, 8 mai 2008, op.cit., point 66 ; C.J., arrêt Audi c. OHMI, 21 janvier 2010, op.cit., point 33 ;

<sup>16</sup> C.J.C.E., arrêt Develey c. OHMI, 25 octobre 2007, C-238/06 P, EU:C:2007:635, point 26 ;

<sup>17</sup> B. GEVERS, Viennetta, « la contrefaçon est un plat qui se mange froid ! Du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d'un produit », I.C.I.P. 2007, p.464 ; M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, Mortsel, Intersentia, 2019, p.112 ;

<sup>18</sup> C.J.C.E., arrêt Linde e.a., 8 avril 2003, C-53/01, EU:C:2003:206, point 48 ; C.J.C.E., arrêt Henkel, 12 février 2004, C-218/01, EU:C:2004:88, point 52 ; B. GEVERS, Viennetta, ibidem, p. 464 ;

<sup>19</sup> Directives EUIPO relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p. 393-394 ;

<sup>20</sup> J. MUYLDERMANS, [Merken en modellen] Bescherming van een vorm, I.C.I.P., 2016/2, p. 336 ;

tridimensionnelle puisse disposer d'un tel caractère, il faut qu'elle diffère, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur<sup>21</sup>.

Ainsi, il en découle que les signes constitués par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services manqueront généralement de caractère distinctif contrairement aux formes qui ne présentent aucun lien avec les produits en cause<sup>22</sup>.

En outre, le public pertinent doit être en mesure de faire une distinction entre les produits en cause et ceux provenant d'autres entreprises, sans pour autant procéder à leur examen ou à une comparaison et sans y prêter une attention particulière<sup>23</sup>.

Ces difficultés liées au caractère distinctif sont révélées par la jurisprudence qui estime en substance qu'une marque tridimensionnelle est dépourvue de caractère distinctif lorsque la forme est constituée d'une simple variante d'une forme commune, d'une forme rencontrée dans un secteur où il existe une grande variété de design<sup>24</sup>, d'une forme de base<sup>25</sup> ou encore, d'une combinaison de formes de base<sup>26</sup>.

## (2) Illustrations

### (i) La forme d'une lampe torche<sup>27</sup>



Dans cette affaire, la Cour de justice s'est prononcée sur le refus d'enregistrement de 5 formes tridimensionnelles de lampes de poche pour les produits dont la description est la suivante : «Accessoires pour appareils d'éclairage, notamment lampes de poche» et «Appareils d'éclairage, notamment lampes de poche, y compris pièces détachées et accessoires pour les produits précités»<sup>28</sup>.

<sup>21</sup> C.J.C.E., Henkel c. OHMI, 29 avril 2004, op.cit., point 39 ; Trib., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 février 2002, T-88/00, EU:T:2002:28, point 31 ; C.J.C.E., arrêt Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, 12 janvier 2006, C-173/04, EU:C:2006:20, point 31 ;

<sup>22</sup> Directives EUIPO relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p. 393-394 ;

<sup>23</sup> C.J.C.E., arrêt Henkel, 12 février 2004, C-218/01, EU:C:2004:88, point 53 ;

<sup>24</sup> guidelines ; M.C. JANSSENS, op.cit., p.113 ; C.J.C.E., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 octobre 2004, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 32 ; Trib., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 février 2002, op.cit., point 37 ;

<sup>25</sup> Trib., arrêt Henkel c. OHMI, 19 septembre 2001, T-30/00, EU:T:2001:223 ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.395 ;

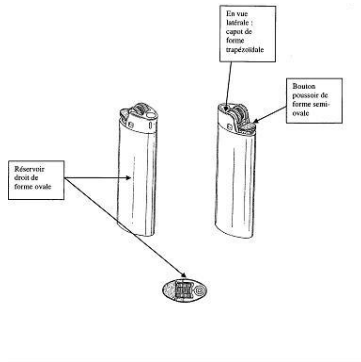
<sup>26</sup> O.H.M.I., 3<sup>ème</sup> chambre de recours, 13 avril 2000, R 263/1999-3 ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.395 ;

<sup>27</sup> C.J.C.E., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 octobre 2004, op.cit. ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.395 ;

<sup>28</sup> C.J.C.E., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 octobre 2004, op.cit., point 5 ;

Ce refus a été confirmé par la Cour car elle estimait que la forme tridimensionnelle demandée était dépourvue de caractère distinctif au motif qu'elle ne présentait qu'une simple variante de la forme que le consommateur a l'habitude de voir sur le marché. En effet, « plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif »<sup>29</sup>.

## (ii) La forme d'un briquet<sup>30</sup>



Le Tribunal de l'UE se prononce dans cet arrêt quant au refus d'enregistrement du signe tridimensionnel constitué par la forme d'un briquet à pierre. La demande d'enregistrement portait sur les produits suivants : « tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes »<sup>31</sup>.

En l'espèce, le Tribunal a confirmé le refus d'enregistrement de ce signe tridimensionnelle pour les motifs suivants :

« il y a lieu de considérer que la marque tridimensionnelle demandée est constituée par une combinaison d'éléments de présentation venant naturellement à l'esprit et qui sont typiques des produits concernés »<sup>32</sup>. En effet, la forme du briquet est habituellement présente pour ce qui est des produits concernés sur le marché. Dès lors, la forme présentée constitue plutôt une variante des formes de base utilisées pour ce type d'article<sup>33</sup>.

De plus, le consommateur moyen ne portera généralement que très peu d'attention aux détails de la forme du briquet, il n'en aura qu'une vue d'ensemble. Ainsi, le public pertinent ne parviendra pas à distinguer directement les briquets à pierre constitués par la forme du produit lui-même (produits par la requérante) de ceux provenant d'autres entreprises<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Trib., arrêt Henkel c. OHMI, 19 septembre 2001, op.cit., point 31 ;

<sup>30</sup> Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, T-262/04 et T-263/04, EU:T:2005:463 ;

<sup>31</sup> Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, ibidem, point 3 ;

<sup>32</sup> Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, ibidem, point 34 ;

<sup>33</sup> Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, ibidem, point 34 ;

<sup>34</sup> Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, ibidem, point 35 ;

**(iii) La forme d'une brosse à dent<sup>35</sup>**



Cet arrêt portait sur le refus d'enregistrement d'un signe tridimensionnel constitué par la forme d'une brosse à dent et demandé pour les produits de la classe 21 à savoir « brosses à dents »<sup>36</sup>.

Le refus d'enregistrement a finalement été confirmé par le Tribunal car il estimait qu'il était dépourvu de pouvoir distinctif et que « la marque dont l'enregistrement est demandé se présente sous la forme d'une brosse à dents dont les caractéristiques précédemment mentionnées s'apparentent à des variantes des brosses à dents habituellement disponibles sur le marché, lesquelles ne permettent pas de considérer que ladite marque, dans son ensemble, diverge, de manière significative, des formes habituelles de ce produit »<sup>37</sup>.

**ii. L'acquisition du caractère distinctif par l'usage.**

**(1) Principe**

Selon les articles 7, §3 du RMUE et 2.2bis, §3 de la CBPI, le signe qui était au départ dépourvu de caractère distinctif concernant les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé peut toujours faire l'objet d'un enregistrement pour autant qu'au moins une partie significative du public pertinent perçoive l'origine des biens en question comme provenant d'une entreprise déterminée, en raison de son usage intensif sur le marché<sup>38</sup>.

Dès lors, le signe ne répondant pas au départ aux conditions prévues pour son enregistrement pourra les surmonter de par son usage et faire l'objet d'une protection par le droit des marques<sup>39</sup>.

Cependant, un signe qui fait l'objet d'un refus d'enregistrement sur base d'un des motifs d'exclusion prévus respectivement aux articles 2.2bis du CBPI et 7, §3 RMUE, à savoir le

---

<sup>35</sup> Trib., arrêt *Loops c. EUIPO*, arrêt du 14 juin 2016, T-385/15, EU:T:2016:348 ;

<sup>36</sup> Trib., arrêt *Loops c. EUIPO*, arrêt du 14 juin 2016, *ibidem*, point 2 ;

<sup>37</sup> Trib., arrêt *Loops c. EUIPO*, arrêt du 14 juin 2016, *ibidem*, point 28 ;

<sup>38</sup> C.J., arrêt *Colloseum Holding*, 18 avril 2013, C-12/12, EU:C:2013:253, point 27 ; C.J.C.E., arrêt *Société des Produits Nestlé c. Mars UK Ltd*, 7 juillet 2005, C-353/03, EU:C:2005:432, point 30 ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.674 ;

<sup>39</sup> C.J., arrêt *Colloseum Holding*, 18 avril 2013, *op.cit.*, point 27 ; C.J.C.E., arrêt *Société des Produits Nestlé c. Mars UK Ltd*, 7 juillet 2005, *op.cit.*, point 30 ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.674 ;



signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et la forme qui donne une valeur substantielle au produit, ne pourra jamais acquérir un caractère distinctif par l'usage<sup>40</sup>.

Dans l'arrêt Nestlé/Cadbury rendu sur renvoi préjudiciel<sup>41</sup>, la Cour rappelle que pour qu'une marque acquière un caractère distinctif par l'usage qui en est fait, il faut que le titulaire de la marque en fasse « usage en tant que marque », c'est-à-dire un usage de la marque permettant d'identifier le produit ou le service par les milieux intéressés comme provenant d'une entreprise déterminée<sup>42</sup>.

Bien que l'acquisition d'un caractère distinctif puisse découler tant de l'usage « en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée », ce qui importe, dans chacune de ces situations, c'est que le public pertinent perçoive l'origine du produit ou du service en cause, uniquement grâce à la marque demandée à l'enregistrement<sup>43</sup>.

En d'autres termes, « indépendamment de la question de savoir si l'usage concerne un signe en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci »<sup>44</sup>, la marque de forme doit permettre d'identifier à elle seule, par opposition à toute autre marque, l'origine des produits<sup>45</sup>.

En l'espèce, l'affaire Nestlé/Cadbury portait sur une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'une gaufrette chocolatée, il convenait donc de déterminer si elle permettait au public pertinent d'indiquer elle-même l'origine du produit, sans qu'elle ne soit utilisée en combinaison avec d'autres éléments, tels que l'élément verbal KitKat ou encore l'emballage coloré qui renferme la marque de forme<sup>46</sup>.

A la suite des réponses apportées par la Cour de justice de l'Union européenne, la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a jugé que la forme de la gaufrette chocolatée ne pouvait être enregistrée en tant que marque car elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage<sup>47</sup>. En effet, le juge anglais a estimé que le public pertinent se fiait principalement à la marque verbale KitKat ainsi qu'aux autres éléments figuratifs, la forme ne permettant pas à elle seule d'identifier l'origine des produits<sup>48</sup>.

Concernant la portée territoriale de la marque de forme, la Cour de justice s'est prononcée, de nouveau, dans un arrêt KitKat, à propos de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage,

---

<sup>40</sup> M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Mortsel, Intersentia, 2019, P. 126 ; C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, C-299/99, EU:C:2002:377 ,point 75 ;

<sup>41</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, C-215/14, EU:C:2015:604 ;

<sup>42</sup> C.J.C.E., arrêt Société des produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd , 7 juillet 2005, C-353/03, EU:C:2005:432, point 29 ; C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, *ibidem*, point 63 ;

<sup>43</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, *ibidem*, point 64 ;

<sup>44</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, *ibidem*, point 65 ;

<sup>45</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, *ibidem*, point 66 ;

<sup>46</sup> J. BUSSE, « De (bittere) nasmaak van vormmerken », R.A.B.G., 2015/18, p.1290 ;

<sup>47</sup> E. ROSATI, « Arnold J rules that shape of KitKat chocolate bar cannot be registered as a trade mark », *Journal of intellectual property law & practice*, 2016, vol. 11, n° 8, p. 577-578 ;

<sup>48</sup> J. JONES, « Chocolate wars: the Kit Kat awakens - acquired distinctiveness not put to bed by the courts », *European intellectual property review*, 2016, vol. 38, n° 5, p. 310. ; Rosati, E., *ibidem*, p. 577-578 ;

afin d'apporter « des motifs d'espoir » pour les déposants ou titulaires d'une marque autre que verbale<sup>49</sup>.

L'affaire concernait également la marque constituée par la forme de la gaufrette chocolatée KitKat<sup>50</sup>. Une demande d'annulation a été déposée à l'égard de cette marque par la Société Cadbury et rejetée par la chambre de Recours de l'EUIPO<sup>51</sup>. Cette dernière a estimé que la barre chocolatée avait acquis un caractère distinctif par l'usage intensif qui en avait été fait au sein de l'Union européenne<sup>52</sup>. En effet, une telle preuve a été rapportée sur 10 des 15 Etats membres de l'Union européenne<sup>53</sup>.

Cependant, cette décision a été annulée par le Tribunal de l'UE qui avait affirmé que la preuve selon laquelle une partie significative du public pertinent percevait le signe dépourvu au départ de caractère distinctif comme une marque devait être rapportée dans l'ensemble des pays de l'Union. Il avait en outre précisé que l'absence d'acquisition d'un tel caractère dans une partie du territoire de l'Union européenne ne pouvait être couverte « par un niveau plus élevé de reconnaissance dans une autre partie du territoire »<sup>54</sup>.

En conséquence, la société Nestlé, titulaire de KitKat a contesté cette position et l'affaire a été portée devant la Cour de Justice. Cette dernière allant dans le sens du Tribunal, a adopté une position pragmatique<sup>55</sup>. En effet, il est nécessaire de faire une distinction entre « d'une part, les faits qui doivent être prouvés, à savoir l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage et, d'autre part, les moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits »<sup>56</sup>. Dès lors, bien que cette acquisition doive être prouvée au sein de toute l'Union européenne, ce n'est pas pour autant que des preuves distinctes pour chacun des Etats membres, pris individuellement, doivent être rapportées<sup>57</sup>. Ainsi, il est possible que certaines preuves soient pertinentes pour plusieurs pays de l'Union, voir toute l'Union européenne<sup>58</sup>.

---

<sup>49</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596 ; Y. BASIRE, "L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne", RAE 2019, nr. 3, 431 ;

<sup>50</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, op.cit. ;

<sup>51</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, op.cit., point 9 ;

<sup>52</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, op.cit., point 9 ;

<sup>53</sup> Y. BASIRE, "L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne", RAE 2019, nr. 3, 431 ;

<sup>54</sup> Y. BASIRE, "L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne", RAE 2019, nr. 3, 431 ; Trib., arrêt Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd c. EUIPO, 15 décembre 2016, T-112/13, EU:T:2016:735, point 142 ;

<sup>55</sup> Y. BASIRE, "L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne", RAE 2019, nr. 3, 431 ;

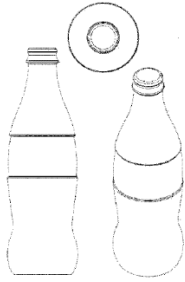
<sup>56</sup> , C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, op.cit., point 79 ; Y. BASIRE, "L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne", RAE 2019, nr. 3, 431 ;

<sup>57</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, ibidem, point 80 ;

<sup>58</sup> C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, ibidem, point 80 ;

## (2) Illustrations

### (i) La forme d'une bouteille à contours sans cannelures<sup>59</sup>



En l'espèce, il était question d'une demande d'enregistrement d'un signe constitué par la forme d'une bouteille à contours sans cannelures de la société Coca-Cola. La bouteille connue de Coca-Cola avec des rainures avait été enregistrée tandis qu'il n'en avait pas été de même pour celle-là<sup>60</sup>.

Le Tribunal a tout d'abord affirmé que la marque demandée à l'enregistrement était dépourvue de caractère distinctif car les caractéristiques de la bouteille ne lui permettraient pas de se distinguer par rapport à celles fabriquées par d'autres entreprises<sup>61</sup> et il a également ajouté que le public pertinent ne percevrait le signe en cause que « comme une variante de la forme et du conditionnement des produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque est demandé »<sup>62</sup>.

La société Coca-Cola invoquait également le fait que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l'usage intensif qui en avait été fait<sup>63</sup>. A l'appui de son affirmation, elle a apporté un certain nombre d'éléments de preuve, parmi lesquels : un historique de la façon dont le signe a été utilisé, des enquêtes afin de démontrer que les personnes associent le signe aux bouteilles Coca-Cola, des chiffres de vente ainsi que les investissements fournis dans la publicité et la communication<sup>64</sup>. Cependant, toutes ces preuves ont été jugées insuffisantes dès lors qu'elles n'étaient rapportées qu'au sein de dix Etats membres alors qu'elles devaient être rapportées au sein de l'ensemble de l'Union<sup>65</sup>.

En conséquence, le Tribunal a confirmé la décision qui avait été prise par l'EUIPO.

### (ii) La forme d'un bonbon de couleur marron clair<sup>66</sup>



<sup>59</sup> R. SCHOEFS, « Coca-Cola en Adidas staan op hun strepen [merkenrechtelijke bescherming van vormen] », D.J.K., 2016/332, p.20 ; Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, T-411/14, EU:T:2016:94 ;

<sup>60</sup> R. SCHOEFS, *ibidem*, p.20 ;

<sup>61</sup> Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, T-411/14, EU:T:2016:94, point 45 ;

<sup>62</sup> Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, *ibidem*, point 52. ;

<sup>63</sup> Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, *ibidem*, point 57 ;

<sup>64</sup> Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, *ibidem*, point 58 ;

<sup>65</sup> Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, *ibidem*, point 90 ;

<sup>66</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, C-24/05 P, EU:C:2006:421 ;

L'arrêt portait sur le refus d'enregistrement « d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un bonbon de couleur marron clair »<sup>67</sup> pour les produits suivants « confiseries »<sup>68</sup>.

La Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante et a dès lors, confirmé le refus d'enregistrement de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un bonbon de couleur marron clair, au motif qu'elle n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage<sup>69</sup>.

A cet égard, la Cour rappelle qu'« une marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par l'usage même si elle est utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative »<sup>70</sup>. En l'espèce, le nom de la marque ainsi qu'une représentation d'une quinzaine de bonbons étaient apposés sur l'emballage.

Cependant, ce n'est pas pour autant que la marque tridimensionnelle se confond avec sa représentation bidimensionnelle. En effet, l'emballage ne démontre pas une forme « mais une image réaliste d'un tas de bonbons non emballés »<sup>71</sup>. En conséquence, le consommateur moyen n'est pas directement face à la marque tridimensionnelle elle-même<sup>72</sup>. Ce dernier percevrait l'image du produit comme étant le simple contenu de l'emballage et non, comme une marque de forme.

La Cour rappelle sa jurisprudence quant à « l'usage de la marque » en précisant que l'usage de la marque doit permettre « l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée »<sup>73</sup>. En l'espèce, la représentation des bonbons ne servait qu'à illustrer le contenu de l'emballage et dès lors, ne permettait pas de remplir la fonction d'identification d'origine d'une marque<sup>74</sup>.

« Ainsi, tout usage de la marque, a fortiori l'utilisation d'une représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle, ne constitue pas nécessairement un usage en tant que marque »<sup>75</sup>.

## **b) Les motifs absolus de refus**

### **i. Généralités**

Selon l'article 2.2bis, §1, e) de la CBPI et l'article 7, § 1, e), du RMUE, ne peuvent être enregistrés comme marques les signes constitués exclusivement i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit, ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne à ce dernier une valeur substantielle.

Ces trois motifs d'exclusion s'appliquent de manière autonome. En effet, le fait que les exclusions soient présentées de manière successive et l'utilisation du terme « exclusivement »

---

<sup>67</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 1 ;

<sup>68</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 6 ;

<sup>69</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 1 ;

<sup>70</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 59 ;

<sup>71</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 60 ;

<sup>72</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 60 ;

<sup>73</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 61 ;

<sup>74</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 64 ;

<sup>75</sup> C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, *ibidem*, point 62 ;

ont comme conséquence que chacun de ces motifs « s’applique indépendamment de l’autre »<sup>76</sup>.

A ce propos, une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice afin de savoir si un signe pouvait être exclu à l’enregistrement lorsqu’il tombait partiellement sous un motif d’exclusion et partiellement sous un autre<sup>77</sup>. La Cour y a répondu par la négative en affirmant que le refus de considérer un signe comme une marque n’est retenu que si au moins un de ces motifs s’applique « pleinement à la forme en cause »<sup>78</sup>.

De plus, ces trois motifs d’exclusion doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général<sup>79</sup>. Le but de cette disposition est d’éviter d’accorder un monopole sur l’usage de formes indispensables à la fabrication et à la commercialisation d’un produit et ainsi, éviter que le droit des marques ne soit utilisé pour prolonger de manière illimitée des droits qui ont une durée de protection limitée dans le temps<sup>80</sup>.

**ii. Les exclusions relatives à la forme du produit**  
**(1) La forme imposée par la nature même du produit**  
**(i) Principe**

Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit sont refusés à l’enregistrement<sup>81</sup>.

Ce motif d’exclusion recouvre « le signe qui est exclusivement constitué de la seule forme naturelle du produit », c’est-à-dire de la forme naturelle du produit pour lequel il n’existe pas de substitut<sup>82</sup>. Il s’applique également aux produits réglementés, dont la forme est prescrite par des normes<sup>83</sup>.

Cependant, l’interprétation de cette exclusion ne s’est pas limitée aux produits naturels et réglementés comme le démontre la Cour de justice dans l’arrêt Hauck/Stokke relatif à la chaise haute « Tripp Trapp »<sup>84</sup>.

Auparavant, une interprétation stricte était défendue par la doctrine « stricte », celle-ci ayant une interprétation littérale de l’exclusion, d’ailleurs en accord avec la doctrine Benelux avant que l’harmonisation du droit des marques n’ait eu lieu<sup>85</sup>. L’OHMI, le Royaume-Uni et l’Allemagne (ainsi que par la société Stokke dans l’arrêt Hauck/Stokke) semblaient avoir opté pour une telle interprétation, plus précisément, selon laquelle l’application du motif

---

<sup>76</sup> E. CORNU, « À propos de l’exclusion de certaines marques de forme », I.C.I.P., 2017/4, p.751 ; C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 39 ;

<sup>77</sup> T. DE HAAN, “Dialogue de sourds entre la C.J.U.E. et le juge anglais”, I.C.I.P., 2016, nr. 1, 161 ; C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, op.cit., point 42 ;

<sup>78</sup> T. DE HAAN, op.cit., p. 161 et 162 ; C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 51 ;

<sup>79</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 17 ;

<sup>80</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 19 – 20 ;

<sup>81</sup> RMUE, J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7 ; CBPI telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d’entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis ;

<sup>82</sup> Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.513 ; M.C. JANSSENS, op.cit., p. 137 ;

<sup>83</sup> Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.513 ; M.C. JANSSENS, op.cit., p. 137 ;

<sup>84</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 24 – 25 ;

<sup>85</sup> J.C.S. PINCKAERS, note sous C.J., 18 septembre 2014, C-205/13, I.E.R., 2015/24, point 2 ;

d'exclusion en question ne couvrirait que « les formes pour lesquelles il n'existe pas de formes alternatives, c'est-à-dire les formes naturelles, comme la forme d'un citron pour les citrons, et les formes réglementées, comme la forme d'un ballon de rugby pour les ballons de rugby »<sup>86</sup>.

Ces formes dites « naturelles » ou « réglementées » sont en principe dépourvues de caractère distinctif, dès lors, il est rare de trouver des décisions qui rejettent une marque de forme au motif qu'elles seraient constituées par la nature du produit, au sens de cette doctrine<sup>87</sup>.

Dans l'arrêt précité, c'est finalement une interprétation large qui a été retenue par la Cour, cette dernière ayant suivi les conclusions de l'Avocat-Général Szpunar<sup>88</sup>.

En effet, ne sont pas seulement concernés par le refus d'enregistrement les produits dits naturels ou réglementés, mais également les formes « dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit »<sup>89</sup>.

Cette exclusion est conforme à l'intérêt général précité visant à éviter d'accorder un monopole sur des formes indispensables à la fabrication et à la commercialisation d'un produit<sup>90</sup>.

Dans cette affaire concernant la chaise haute « Tripp-Trapp », la Cour a également ajouté que l'ajout d'un élément ornemental ou fantaisiste qui n'est pas inhérent à la fonction générique du produit et qui joue un rôle important ou essentiel pour la forme du produit, peut être suffisant pour ne pas tomber sous le coup de cette exclusion<sup>91</sup>.

S'agissant de la fonction générique retenue au sein de l'arrêt Hauck/Stokke<sup>92</sup>, elle ne fait pas réellement l'objet d'explication de la part de la Cour. A cet égard, l'Avocat Général se veut plus précis. En effet, il définit la forme constituée par la nature du produit comme étant « la forme la plus communément adoptée, et reflétant le plus fidèlement la nature même du produit concerné »<sup>93</sup>. Plus précisément, il est question des signes qui se rapportent à l'idée que se fait le consommateur à l'égard des caractéristiques essentielles du produit<sup>94</sup>.

Dès lors, l'exclusion porte sur les caractéristiques génériques du produit en cause, donc celles qui découlent de la fonction de celui-ci, par opposition aux caractéristiques spécifiques qui ne sont pas visées<sup>95</sup>.

---

<sup>86</sup> J.C.S. PINCKAERS, note sous C.J., 18 septembre 2014, *ibidem*, point 2 ;

<sup>87</sup> J.C.S. PINCKAERS, note sous C.J., 18 septembre 2014, *ibidem*, point 2 ;

<sup>88</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, EU:C:2014:322, point 50 ; C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 24 – 25 ;

<sup>89</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 25 ;

<sup>90</sup> M.C. JANSSENS, *op.cit.*, p.137 ;

<sup>91</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 22 ;

<sup>92</sup> A. FIRTH, « Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception », *European intellectual property review*, 2001, vol. 23, n° 2, p. 92-93.; A. QUADVLIEG, « Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio », *I.R.D.I.* 2016, liv. 1, p. 59 ;

<sup>93</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, EU:C:2014:322, point 48 ;

<sup>94</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 48 ;

<sup>95</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 48 ; A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, *ibidem*, p. 92-93. ;

En résumé, ces formes « de base » ou « génériques » constituent le minimum requis afin de pouvoir désigner les produits concernés ou leurs caractéristiques essentielles. A titre d'exemple, les caractéristiques essentielles d'une théière sont les suivantes : « la forme d'un récipient doté d'un bec, d'un couvercle et d'une anse »<sup>96</sup>. L'avocat général cite également « la forme d'un parallélépipède pour une brique », « la forme des dents de la fourchette pour une fourchette »<sup>97</sup>, « les pieds accolés à un plateau horizontal » pour ce qui est d'une table et « la semelle de forme orthopédique dotée d'une lanière en forme de « V » » concernant des tongs<sup>98</sup>.

## (ii) Quid de l'utilité de la forme imposée par la nature du produit ?

L'exclusion de la forme imposée par la nature du produit est-elle réellement utile ? A cet égard, deux remarques ont été soulevées par C. Gielen<sup>99</sup>.

La première concerne la relation existante entre l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit et l'exigence du caractère distinctif<sup>100</sup>. En pratique, cette exclusion est rarement invoquée<sup>101</sup>. En effet, la Cour estime que pour qu'une marque de forme acquiert un caractère distinctif, il faut qu'elle diffère, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur<sup>102</sup>. Or, une forme « dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit » ne peuvent s'écarter significativement de ce qui est habituel sur le marché<sup>103</sup>. Ce constat peut également être observé à l'égard des produits naturels et réglementés qui ne disposent pas de pouvoir distinctif.

La deuxième remarque formulée porte sur le chevauchement qui existe entre l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit et celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique<sup>104</sup>. Ainsi, l'auteur Gielen estime que l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit est un motif de refus qui n'est en réalité pas nécessaire en raison de la présence de l'exclusion technique et de l'examen strict qui est réalisé à l'égard du caractère distinctif<sup>105</sup>.

Le chevauchement invoqué par C. Gielen a également été soulevé par P. Teunissen. Selon ce dernier, si l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit concerne toutes les formes

---

<sup>96</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 49 ; A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, *ibidem*, p. 92-93 ;

<sup>97</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 49 ;

<sup>98</sup> Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 59 ;

<sup>99</sup> C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 6 ;

<sup>100</sup> C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 6 ;

<sup>101</sup> C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 5 ;

<sup>102</sup> C.J.C.E., Henkel c. OHMI, 29 avril 2004, *op.cit.*, point 39 ; Trib., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 février 2002, T-88/00, EU:T:2002:28, point 31 ; C.J.C.E., arrêt Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, 12 janvier 2006, C-173/04, point 31 ;

<sup>103</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 25 ;

<sup>104</sup> C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 6 ;

<sup>105</sup> Hoge Raad (ch. Civile), 3 juillet 2020, RvdW 2020/842, [ECLI:NL:HR:2020:1221](#), point 2.19 ; C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 6 ;

fonctionnelles, il semblerait que l'exclusion de la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ne soit plus utile<sup>106</sup>.

Ainsi, même si toutes les caractéristiques fonctionnelles n'aboutissent pas forcément à un résultat technique, « toute forme technique est fonctionnelle »<sup>107</sup>. Dans ce cas, l'exclusion technique devient superflue vu que l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit recouvre, notamment, les formes techniques<sup>108</sup>.

Dès lors, l'auteur qualifie l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit comme une exclusion de « genre » dont l'exclusion technique en constitue une division, la qualifiant donc d'exclusion de « l'espèce »<sup>109</sup>.

Afin d'éviter que l'exclusion technique ne soit considérée comme superflue, l'auteur Teunissen propose une interprétation qui serait « axée sur les résultats » pour permettre aux deux exclusions de garantir leur pertinence<sup>110</sup>.

### **(iii) L'interprétation de l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit « axée sur les résultats » comme solution ?**

Cette interprétation « axée sur les résultats » permettrait d'offrir une solution au chevauchement qui existe entre les deux exclusions<sup>111</sup>.

Dans l'arrêt Philips/Remington, la Cour a opté pour le critère de causalité, notamment repris par la doctrine néerlandaise « axée sur les dispositifs », selon laquelle, l'exclusion « technique » ne s'applique que lorsque la forme du produit est exclusivement déterminée par le résultat technique, même si ce dernier peut être obtenu par des formes alternatives<sup>112</sup>. Autrement dit, il faut déterminer si la forme elle-même est nécessaire pour obtenir un résultat technique déterminé, si tel est le cas, elle sera exclue du droit des marques<sup>113</sup>.

La doctrine précitée s'oppose à la doctrine « axée sur les résultats » qui prévoit que seules les formes qui sont indispensables à l'obtention d'un résultat technique seront exclues de l'enregistrement, en conséquence, si le même résultat peut être obtenu par des formes alternatives, la forme pourra être protégée par le droit des marques<sup>114</sup>. La théorie retenue par la doctrine « axée sur les résultats » revête notamment le nom de « théorie de la multiplicité des formes »<sup>115</sup>.

---

<sup>106</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », op.cit., p. 302 ;

<sup>107</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p.301 ;

<sup>108</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p.301 ;

<sup>109</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p. 301 ;

<sup>110</sup> Traduction libre de P. Teunissen, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p. 302 ;

<sup>111</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p. 302 ;

<sup>112</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibidem, p. 302 ; C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, op.cit. ,point 83 ; Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553, point 28 ;

<sup>113</sup> H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten (gebonden editie), Mortsel, Intersentia, 2020, p. 264 ; P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », op.cit., p.50-51 ;

<sup>114</sup> H. VANHEES, ibidem, p. 264 ; P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », ibidem, p.51 ;

<sup>115</sup> E. CORNU, « Tribunal de commerce francophone de Bruxelles », 16e ch., 4 novembre 2016", I.C.I.P., 2017/4,p. 726 et 727 ;



Bien que dans l'arrêt Philips/Remington, la Cour ait expressément rejeté la théorie de la multiplicité des formes concernant l'exclusion « technique », il n'en est pas de même dans l'arrêt Hauck/Stokke qui traite de l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit<sup>116</sup>. Ce qui pourrait laisser croire qu'elle n'a pas opté explicitement dans ce cas pour la doctrine « axée sur les dispositifs », en conséquence, l'application de la théorie de la multiplicité des formes est toujours possible<sup>117</sup>.

Selon P. Teunissen, une telle approche permettrait aux deux exclusions de coexister de manière indépendante et ainsi, d'éviter que l'exclusion technique ne devienne inutile<sup>118</sup>.

Il convient de rappeler que l'exclusion technique ainsi que l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit poursuivent deux objectifs communs, à savoir, éviter que le droit des marques, qui dispose d'une protection d'une durée illimitée, ne soit utilisé pour perpétuer d'autres droits qui sont soumis à une certaine durée<sup>119</sup> ainsi que de permettre aux concurrents d'attribuer librement une forme utile à leurs produits pour l'utilisation de ces derniers<sup>120</sup>.

Il semblerait que la Cour considère la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et la forme présentant des caractéristiques d'utilisation essentielles au produit (définie dans le cadre de l'exclusion relative à la nature du produit) comme des « formes utiles », qui, selon l'auteur, peut également être traduit par des formes dites « fonctionnelles »<sup>121</sup>.

Ainsi, le but recherché étant de préserver ces formes fonctionnelles, il faut opter pour une interprétation qui correspond au mieux à cet objectif. Si la Cour décide d'opter tant pour une approche « axée sur les dispositifs » que pour une approche « axée sur les résultats », dans les deux cas, les concurrents ne se trouveront pas entravés s'ils souhaitent donner une forme utile au produit<sup>122</sup>. En effet, dans la première approche, toute forme utile est exclue de la protection tandis que dans la seconde approche, la forme fonctionnelle n'est exclue que si elle ne dispose pas d'autres formes alternatives, donc les entreprises concurrentes auront toujours la possibilité d'utiliser soit la forme pour laquelle il n'existe pas d'équivalent soit d'autres formes utiles alternatives<sup>123</sup>.

Bien que la Cour semble considérer les deux exclusions comme s'appliquant aux formes fonctionnelles, il ne faut pas perdre de vue que l'exclusion technique concerne particulièrement les caractéristiques techniques tandis que l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit concerne les caractéristiques d'utilisation génériques qui sont inhérentes au produit<sup>124</sup>.

---

<sup>116</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », op.cit., p.51-52 ;

<sup>117</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », op.cit., p.51-52 ;

<sup>118</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », op.cit., p. 302 ;

<sup>119</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 19 ; P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », op.cit., p.51-52 ;

<sup>120</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, ibidem, point 26 ; P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », ibidem, p.51-52 ;

<sup>121</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », op.cit. , ibidem, p. 51-52 ;

<sup>122</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », ibidem, p. 52 ;

<sup>123</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », ibidem, p. 52 ;

<sup>124</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », ibidem, p. 53 ;

A cet égard, P. Teunissen estime que le choix d'une doctrine « axée sur les dispositifs » pour l'exclusion technique est justifié<sup>125</sup>. En effet, même si les exclusions poursuivent deux objectifs communs, il estime que le but visant à éviter de perpétuer des droits soumis à un certain délai présente une importance beaucoup plus grande quant à l'exclusion technique<sup>126</sup>.

En effet, la Cour veut absolument éviter un cumul entre le droit des brevets et le droit des marques. Dès lors, l'application du critère de causalité quant à l'exclusion technique s'avère nécessaire pour garantir qu'un tel cumul n'ait pas lieu<sup>127</sup>, il se justifie par le fait d'éviter de constituer un monopole sur un résultat technique<sup>128</sup>.

En conséquence, la lutte contre la constitution de monopole sur une solution technique étant garantie par l'exclusion technique, il n'y a pas de raison d'interpréter de manière large l'exclusion de la forme imposée par la nature du produit<sup>129</sup>. En effet, les formes dites « utiles » restent librement accessibles aux concurrents et donc en conformité avec l'objectif de préservation de la concurrence<sup>130</sup>.

Ainsi, si une forme utile dispose de formes alternatives qui permettent de donner au produit la ou les mêmes fonctions d'utilisation, on ne peut dire des caractéristiques d'utilisation de la forme concernée qu'elles sont inhérentes à la ou aux fonctions génériques du produit. Autrement dit, si d'autres formes permettent de remplir la même fonction, la forme choisie peut être considérée indépendamment de la fonction qu'elle remplit<sup>131</sup>.

Cette affirmation s'impose également à l'interprétation littérale de l'exclusion car si un produit naturel ou réglementé dicte la forme du produit, une autre forme n'est apparemment pas possible<sup>132</sup>.

Il ressort de ces considérations que les deux exclusions pourraient se combiner afin d'éviter que l'exclusion « technique » ne devienne superflue. En effet, l'exclusion liée à la nature du produit se base principalement sur la préservation de la concurrence tandis que l'exclusion technique permet de fixer « une ligne de démarcation » avec la protection qu'offre le droit des brevets<sup>133</sup>.

---

<sup>125</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p.53 ;

<sup>126</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p. 53 ;

<sup>127</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p. 53 ;

<sup>128</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », *op.cit.* , p.302 ;

<sup>129</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *op.cit.*, p. 53-54 ;

<sup>130</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p. 53-54 ;

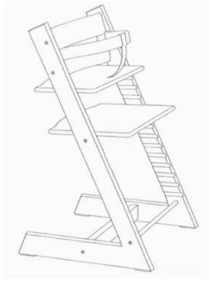
<sup>131</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p. 54

<sup>132</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p.54 ;

<sup>133</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », *ibidem*, p.54 ;

#### (iv) Illustrations

##### 1) La forme d'une chaise pour enfants<sup>134</sup>



L'arrêt rendu par la Cour d'Amsterdam en date du 5 février 2019 fait suite à l'arrêt Hauck/Stokke rendu par la Cour de justice sur renvoi préjudiciel. L'affaire Hauck/Stokke est intervenue dans le cadre d'une demande d'annulation d'enregistrement d'une marque Benelux constituée par la forme d'une chaise pour enfants, détenue par la société Stokke<sup>135</sup>. L'enregistrement de la marque portait sur les produits suivants : « chaises et notamment des chaises pour enfants »<sup>136</sup>.

Finalement, l'affaire est revenue devant la Cour d'Amsterdam qui a dû se prononcer sur la validité de la marque de forme.

Suivant le considérant 2.6 de l'arrêt, la forme du produit, au regard de toutes ses caractéristiques, aboutit à une chaise pour « enfants sûre, confortable et de qualité »<sup>137</sup>.

De plus, la chaise « Tripp Trapp » bénéficie d'un design très attrayant, « notamment en raison de l'utilisation de montants inclinés dans lesquels sont incorporés tous les éléments de la chaise et la forme en L des montants et des poutres », qui sont d'ailleurs susceptibles de protection au titre de droit d'auteur<sup>138</sup>.

Cependant, bien qu'elle bénéficie d'un design très attractif, les aspects énoncés ci-dessus ont été jugés nécessaires pour déterminer les caractéristiques utilitaires du produit et rendre la chaise parfaitement adaptée à sa fonction de chaise pour enfants<sup>139</sup>. Dès lors, ces éléments ne peuvent être qualifiés d'éléments purement décoratifs ou fantaisistes, ou de « tout élément décoratif non inhérent à la fonction générique de la chaise en question »<sup>140</sup>.

La Cour ajoute également que les consommateurs accordent une certaine valeur aux caractéristiques d'utilisation de la chaise « Tripp Trapp » et qu'ils rechercheront également de telles caractéristiques chez les concurrents<sup>141</sup>.

Il en ressort que « la marque telle que déposée par Stokke concerne un signe qui est constitué exclusivement par la forme d'une chaise pour enfants dont les caractéristiques essentielles d'utilisation sont inhérentes aux fonctions génériques de la chaise pour enfants et que le

---

<sup>134</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, S.E.W. 2019, [ECLI:NL:GHAMS:2019:262](#), p.188 ;

<sup>135</sup> C.J.,arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit. ;

<sup>136</sup> C.J.,arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 7 ;

<sup>137</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, S.E.W. 2019, [ECLI:NL:GHAMS:2019:262](#), p.188, point 2.6 ;

<sup>138</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, ibidem, point 2.7 ;

<sup>139</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, ibidem, point 2.7 ;

<sup>140</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, ibidem, point 2.7 ;

<sup>141</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, ibidem, point 2.7 ;

consommateur peut rechercher dans les produits des concurrents », autrement dit, la marque est constituée exclusivement par une forme qui est imposée par la nature même du produit et n'a, en conséquence, pas été valablement enregistrée<sup>142</sup>.

## **2) La forme d'une réglette de couleurs<sup>143</sup>**

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Liège s'est prononcée sur une marque constituée par la forme d'une réglette de couleurs servant à une méthode d'enseignement particulière « Cuisenaire »<sup>144</sup>.

La marque en cause a été annulée car elle « se confond intégralement avec le produit qu'elle est censée identifier ; que la combinaison forme-couleurs est en effet déterminée par la fonction utilitaire en l'espèce pédagogique du produit »<sup>145</sup>.

Ainsi, la forme de la réglette de couleurs est indispensable pour appliquer cette méthode d'enseignement. Il en ressort « qu'elle représente d'une façon générale et ordinaire, l'objet désigné »<sup>146</sup>.

La marque de forme a donc été annulée car elle était constituée par la forme imposée par la nature du produit<sup>147</sup>.

### **(2) La forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique**

#### **(i) Principe**

Les signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique sont refusés à l'enregistrement<sup>148</sup>.

Comme déjà souligné, l'objectif poursuivi par ce motif de refus est d'éviter que le droit des marques ne confère un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires<sup>149</sup>. Il s'agit de délimiter la protection offerte par le droit des marques par rapport à celle conférée par d'autres droits de propriété industrielle, plus particulièrement par le droit des brevets en l'espèce<sup>150</sup>.

Cet objectif est également poursuivi par le droit d'auteur ainsi que le droit des dessins et des modèles<sup>151</sup>. En effet, « les objets dont la forme est dictée par la recherche d'un résultat technique » sont notamment exclus par ces deux droits<sup>152</sup>.

---

<sup>142</sup> Hof Amsterdam, 5 février 2019, *ibidem*, point 2.7 ;

<sup>143</sup> Liège, 6 octobre 2000, I.C.I.P., 2001, P. 126 à 130 ;

<sup>144</sup> Liège, 6 octobre 2000, *ibidem*, P. 126 ; A. BRAUN et E. CORNU, « Chapitre premier - Éléments constitutifs de la marque », *Précis des marques*, 5<sup>e</sup> édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 101-102 ;

<sup>145</sup> Liège, 6 octobre 2000, *ibidem*, P. 128 ;

<sup>146</sup> Liège, 6 octobre 2000, *ibidem*, P. 128 ;

<sup>147</sup> A. BRAUN et E. CORNU, *op.cit.*, p. 101-102 ;

<sup>148</sup> RMUE, J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7 ; CBPI telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d'entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis ;

<sup>149</sup> E. CORNU, « Tribunal de commerce francophone de Bruxelles », 16e ch., 4 novembre 2016<sup>9</sup>, I.C.I.P., 2017/4, p. 722 ;

<sup>150</sup> E. CORNU, « Tribunal ... », *ibidem*, p. 722 ;

<sup>151</sup> C.J., Arrêt *Football Dataco e.a.*, 1<sup>er</sup> mars 2012, C-604/10, EU:C:2011:848, point 39 ; Arrêt *Doceram c. Ceramtec*, 8 mars 2018, C-395/16, EU:C:2018:172, point 29 ;

<sup>152</sup> Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553, point 38 ;

### **a. « Exclusivement » et « Nécessaire »**

La marque ne pourra faire l'objet d'un enregistrement si le signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique<sup>153</sup>.

Il faut comprendre par le terme « exclusivement » que l'exclusion ne trouvera à s'appliquer que lorsque toutes les caractéristiques essentielles de cette forme répondent à une fonction technique<sup>154</sup>. En conséquence, si une de ces caractéristiques exerce une autre fonction, telle que ornementale ou fantaisiste, la marque ne pourra être refusée sur base de l'article 2.2bis, §1, e) CBPI ou sur pied de l'article 7, §1, e), ii) RMUE<sup>155</sup>.

Le terme « nécessaire » implique que chacune des caractéristiques essentielles de la forme en question, combinées les unes aux autres, constitue une condition indispensable à l'obtention du « résultat ou de la fonction technique concernée »<sup>156</sup>, sans quoi il serait impossible d'atteindre ce résultat technique.

### **b. « A l'obtention d'un résultat technique »**

Que faut-il entendre par les termes « résultat technique » ?

Un tel résultat doit être entendu comme le résultat spécifique qui découle de l'assemblage des fonctions techniques qu'exercent chacune des caractéristiques essentielles de la forme du produit en cause<sup>157</sup>. Ce résultat technique spécifique s'oppose au résultat technique général « qui serait obtenu également à partir de produits ne présentant pas ces caractéristiques essentielles »<sup>158</sup>.

Dès lors, il convient de se poser la question suivante : si une des caractéristiques essentielles venait à être supprimée ou substantiellement modifiée, le résultat technique spécifique serait-il également supprimé ou substantiellement modifié ?

Ces termes doivent notamment être rapprochés de l'interprétation donnée en droit des brevets. En effet, « une invention est technique si elle relève d'un domaine technologique et qu'elle résout un problème technique avec des moyens techniques »<sup>159</sup>. Cette définition peut parfaitement s'adapter aux marques tridimensionnelles car en droit des brevets, il s'agit également de prendre en compte le résultat technique spécifique<sup>160</sup>.

Afin d'obtenir plus de précision quant à l'application de cette exclusion, une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice. Cette dernière pouvant être reformulée comme suit : « l'exclusion relative à l'enregistrement de formes nécessaires à l'obtention d'un

---

<sup>153</sup> RMUE, J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7 ; CBPI telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d'entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis ;

<sup>154</sup> Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553, p.19 ;

<sup>155</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, op.cit., point 52 ;

<sup>156</sup> E. CORNU, « Tribunal de commerce francophone de Bruxelles », op.cit. , p.723 ;

<sup>157</sup> E. CORNU, « Tribunal... », ibidem, p.723 ;

<sup>158</sup> E. CORNU, « Tribunal... », ibidem, p.723 ;

<sup>159</sup> E. CORNU, « Tribunal... » ibidem, p.725 ;

<sup>160</sup> E. CORNU, « Tribunal... » ibidem, p.725 ;

résultat technique vise-t-elle la manière dont les produits sont fabriqués ou la manière dont ils fonctionnent ? »<sup>161</sup>.

La Cour y a répondu en précisant que l'exclusion technique se réfère de manière expresse à « la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un « résultat technique » », sans faire une référence quelconque à la manière dont le produit est fabriqué<sup>162</sup>.

Donc en se limitant à une interprétation littérale de l'exclusion, il en ressort que le motif de refus ne vise que le fonctionnement du produit car le résultat technique n'est autre que « l'aboutissement d'une fabrication donnée de la forme en cause »<sup>163</sup>.

### **c. L'identification des caractéristiques essentielles de la forme**

« Un signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de cette forme exercent une fonction technique »<sup>164</sup>.

A cet égard, il faut opérer un raisonnement en deux temps. Il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de la forme et ensuite, déterminer si ces caractéristiques répondent à un résultat technique<sup>165</sup>.

Premièrement, il convient donc d'identifier les caractéristiques dites « essentielles » de la forme en question, la Cour les définissant comme « les éléments les plus importants du signe »<sup>166</sup>. L'analyse de ces caractéristiques doit être faite au cas par cas, aucune hiérarchie n'est établie quant aux types d'éléments que peut comporter un signe<sup>167</sup>.

Par opposition aux éléments essentiels du signe, les éléments dits « mineurs » présents au sein d'un signe tridimensionnel n'auront aucun impact au moment de l'examen de ce dernier lorsque toutes les caractéristiques essentielles du signe sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique<sup>168</sup>.

Afin de pouvoir déterminer les caractéristiques essentielles, la Cour de justice propose deux manières de les aborder. La première étant de prendre en considération l'impression globale telle qu'elle ressort du signe demandé à l'enregistrement et la deuxième étant d'examiner en chaque élément constitutif du signe en question<sup>169</sup>.

A l'égard de cet examen, seront pris en compte dans cette analyse, « des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des

---

<sup>161</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, op.cit., point 52 ;

<sup>162</sup> C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, ibidem, point 53 ;

<sup>163</sup> T. DE HAAN, « Dialogue de sourds entre la C.J.U.E. et le juge anglais », I.C.I.P., 2016/1, p.162 ; C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, ibidem, point 54 ;

<sup>164</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, C-48/09P, EU:C:2010:516, point 68 - 69 ; E. CORNU, « À propos de l'exclusion de certaines marques de forme », I.C.I.P., 2017/4, p.753 ;

<sup>165</sup> E. CORNU, « Tribunal... », op.cit., p.725 ;

<sup>166</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, op.cit., point 69 ;

<sup>167</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, ibidem, point 70 ;

<sup>168</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », op.cit., p.753 ; C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, ibidem, point 52 ;

<sup>169</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, ibidem, point 70 ;

droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné »<sup>170</sup>.

En principe, pour ce qui est de l'examen de la validité d'une marque, seul est pris en compte l'état de la situation existant au jour du dépôt de la demande d'enregistrement<sup>171</sup>. Cependant, il résulte des éléments extérieurs pouvant être pris en considération dans l'appréciation, que dans le cadre de l'examen des caractéristiques essentielles de la marque, on pourra tenir compte d'éléments ultérieurs qui nous permettent de tirer des conclusions sur la situation au jour du dépôt, sans pour autant commettre une erreur de droit<sup>172</sup>.

Deuxièmement, il faut examiner si les caractéristiques essentielles de la forme remplissent effectivement une fonction technique. Les informations à cet égard doivent provenir de sources objectives et fiables afin de pouvoir être prises en considération telles que celles décrites pour le premier examen ainsi que les éléments suivants rajoutés par la Cour dans l'arrêt Gömböc : « toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites Internet, décrivant les fonctions techniques du produit en cause »<sup>173</sup>.

Il découle notamment de ce second examen que si un élément ornemental ou de fantaisie joue un rôle essentiel, l'exclusion ne s'appliquera pas<sup>174</sup>.

Au sein de l'arrêt Gömböc, une précision a été ajoutée à propos de la prise en compte de la perception du consommateur concernant les deux examens<sup>175</sup>. En effet, cette perception ne pourra être prise en compte que lors du premier examen contrairement au second qui ne peut reposer que sur des éléments suffisamment objectifs et fiables<sup>176</sup>.

En effet, la Cour considère que les informations qui ont trait à l'éventuelle connaissance du consommateur moyen à l'égard du résultat technique contiennent forcément des éléments subjectifs, « potentiellement source d'incertitudes quant à l'étendue et à l'exactitude des connaissances de ce public »<sup>177</sup>. De plus, le public pertinent ne dispose pas forcément des connaissances techniques nécessaires pour déterminer avec exactitude les fonctions techniques du produit et à quel point la forme en cause est nécessaire pour l'obtention dudit résultat<sup>178</sup>.

---

<sup>170</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, *ibidem*, point 71 ;

<sup>171</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », *op.cit.*, p.754 ;

<sup>172</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », *op.cit.*, p.754 ; C.J., arrêt Pi-Design AG Bodum France SAS et Bodum Logistics AS c. OHMI Yoshida Metal Industry, 6 mars 2014, C-337/12P à C-340/12P, EU:C:2014:129, point 59 et 60 ;

<sup>173</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, C-237/19, EU:C:2020:296, point 34 ;

<sup>174</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, *op.cit.*, point 52 ;

<sup>175</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, *ibidem*, point 31 ;

<sup>176</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, *ibidem*, point 34-36 ; Cornu (7), P.724 ; C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, *op.cit.*, point 76 ; Cornu (2), P.754 – 755 ;

<sup>177</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, *ibidem*, point 35 ;

<sup>178</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, *ibidem*, point 36 ;

Ainsi, si la perception du public était prise en compte, elle porterait nécessairement atteinte au but poursuivi par l'exclusion technique, c'est-à-dire d'éviter que le droit des marques n'octroie un monopole à une entreprise sur un résultat technique<sup>179</sup>.

#### **d. Rejet de la théorie de la multiplicité des formes**

Comme énoncé ci-avant, la théorie de la multiplicité des formes, également défendue par la doctrine néerlandaise « axée sur les résultats », est rejetée à l'égard de l'exclusion technique par la Cour de justice en matière de droit des marques<sup>180</sup>. En effet, la Cour a retenu le critère de causalité en précisant que si « les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, ledit article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, exclut l'enregistrement d'un signe constitué par ladite forme, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes »<sup>181</sup>.

Cette théorie, qui provenait du droit des dessins et des modèles, a été rejetée de manière expresse par la Cour de justice à propos des dessins et modèles de l'Union européenne, au sein de son arrêt Doceram<sup>182</sup>. Ce rejet du critère de la multiplicité des formes vaut également pour le droit d'auteur<sup>183</sup>, la Cour ayant jugé que la présence de formes alternatives n'était pas déterminante quant à l'appréciation du critère d'originalité d'une œuvre<sup>184</sup>.

La conception retenue à l'égard des marques de forme permet donc de respecter l'objectif qui sous-tend les motifs d'exclusion, à savoir l'intérêt général<sup>185</sup>.

Effectivement, l'enregistrement d'une marque de forme exclusivement fonctionnelle aurait pour effet d'interdire aux autres entreprises l'utilisation de la forme qui a fait l'objet d'une protection mais également l'utilisation de formes alternatives<sup>186</sup>. Ceci aurait pour conséquence qu'un grand nombre de formes similaires ne pourront plus être utilisées par les entreprises concurrentes<sup>187</sup>.

Cependant, il faut tout de même souligner que le fait que d'autres formes alternatives existent n'est pas totalement dénué d'importance. En effet, si pour une forme donnée, il existe un grand nombre de formes alternatives qui permettent d'obtenir le même résultat technique, cela

---

<sup>179</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, *ibidem*, point 35 ;

<sup>180</sup> C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, C-299/99, *op.cit.*, point 81 et 83 ; E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », P. 757 ; E. CORNU, « Tribunal... », *op.cit.*, P. 726 et 727 ;

<sup>181</sup> C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, C-299/99, *op.cit.*, point 83 ; Av. gén. H. SAUGMANDSGAARD OE, concl. préc. C.J., arrêt Doceram c. Ceramtec, C-395/16, EU:C:2017:779, point 45 ; Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553, point 28 ;

<sup>182</sup> C.J., Arrêt Doceram c. Ceramtec, 8 mars 2018, *op.cit.*, point 31 ;

<sup>183</sup> C.J., arrêt Bezpečnostní softwarová asociace, 22 décembre 2010, EU:C:2010:611, C-393/09, point 49 et 50 ; C.J., Arrêt Football Dataco e.a., 1<sup>er</sup> mars 2012, C-604/10, *op.cit.*, point 38 et 39 ; C.J., arrêt Cofemel, 12 septembre 2019, C-683/17, EU:C:2019:363, point 31 ; C.J., arrêt Brompton Ltd, 11 juin 2020, C-833/18, EU:C:2020:79, point 32 et 35 ;

<sup>184</sup> Av. gén. M. CAMPOS SANCHEZ BORDONA, concl. préc. C.J., arrêt Brompton Bicycle Ltd, 6 février 2020, C-833/18, EU:C:2020:79, point 83 et 84 ; C.J., Arrêt Doceram c. Ceramtec, 8 mars 2018, *op.cit.*, point 37 ;

<sup>185</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », *op.cit.*, P. 758 ;

<sup>186</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », *ibidem*, P. 757-758 ;

<sup>187</sup> E. CORNU, « À propos de l'exclusion... », *ibidem*, P. 757-758 ; C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, C-48/09P, EU:C:2010:516, point 56 ;



présume fortement que le design choisi n'est pas exclusivement attribuable à la fonction technique<sup>188</sup>.

Afin d'illustrer ce constat, un exemple à propos de la conception d'une calandre automobile peut être donné : lorsque nous avons des dizaines de modèles de calandre substantiellement différents qui ont tous comme fonction technique de faire passer l'air au travers afin de pouvoir refroidir le moteur, ceci indique fortement que les caractéristiques essentielles de ces différents modèles ne sont pas exclusivement attribuables à la fonction technique, celles-ci pouvant être déterminées par le design de la calandre<sup>189</sup>.

## (ii) Illustrations

### 1) La forme d'une vis métallique<sup>190</sup>



Dans cette affaire, il était question d'une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle pour les produits suivants : « vis métalliques » et « vis non métalliques ».

La première chambre de recours de l'OHMI a tout d'abord examiné les caractéristiques du signe qui sont les suivantes : « Il s'agit de la reproduction d'une tête de vis bombée, frappée d'une empreinte en forme d'étoile à six branches. La tête de vis est prolongée d'un segment lisse puis par un collet »<sup>191</sup>.

Ensuite, elle a vérifié si ces caractéristiques répondent à une fonction technique. En l'espèce, chacune des caractéristiques remplissent une fonction technique : le tête de vis bombée permet de contenir l'empreinte<sup>192</sup>, l'empreinte en forme d'étoile à six branches permet de recevoir le tournevis afin de fixer la vis et d'éviter qu'elle ne glisse et le collet a pour but de caler la vis<sup>193</sup>.

En conclusion, la marque demandée à l'enregistrement est constituée de la forme exclusivement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et ne pourra faire l'objet d'une protection par le droit des marques<sup>194</sup>.

---

<sup>188</sup>, « Vormen noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen », 2008, Industriële eigendom, part. 2, 2011/5.5.9, point 5.5.9.3 ;

<sup>189</sup> « Vormen noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen », *ibidem*, point 5.5.9.3 ;

<sup>190</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1 ;

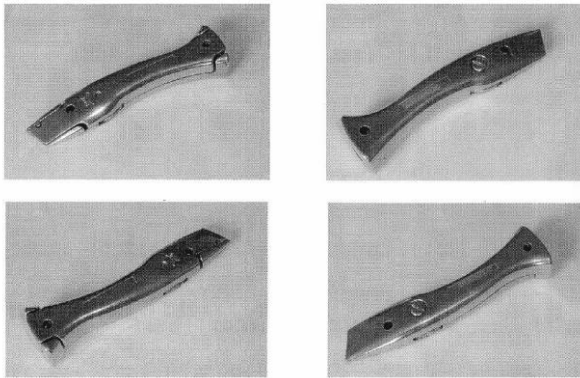
<sup>191</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1, *ibidem*, point 28 ;

<sup>192</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1, *ibidem*, point.30 ;

<sup>193</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1, *ibidem*, point 31 et 32 ;

<sup>194</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1, *ibidem*, point 33 et 34 ;

## 2) La forme d'un manche de couteau<sup>195</sup>



Dans cette affaire, il était question d'une demande en nullité d'une marque tridimensionnelle constituée de la forme décrite de cette manière :

« [...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s'élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l'enveloppe du couteau »<sup>196</sup>. Ces éléments constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.

Ensuite, quant à la question de savoir si ces caractéristiques essentielles correspondent à un résultat technique, le Tribunal soulève que la forme en cause ne fait qu'incorporer la fonction technique qui a été mise en œuvre et brevetée par le concepteur du produit<sup>197</sup>.

Le Tribunal en conclut que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont tous exclusivement fonctionnelles<sup>198</sup>. Il ajoute également que même si la forme peut faire penser à un poisson, cela n'a aucune conséquence sur l'application du motif d'exclusion<sup>199</sup>.

En effet, « cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l'invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu'un prolongement modéré des pointes de l'extrémité arrière »<sup>200</sup>.

## 3) La forme de la brique Lego



<sup>195</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, EU:T:2012:443, T-164/11 ;

<sup>196</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, ibidem, point 28 ;

<sup>197</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, ibidem, point 21 ;

<sup>198</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, ibidem, point 33 ;

<sup>199</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, ibidem, point 33 ;

<sup>200</sup> Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, ibidem, point 39 ;

Tout d'abord, la grande chambre de recours de l'OHMI a constaté que les caractéristiques de la brique Lego rouge répondait à ;

« [...] des fonctions techniques particulières, à savoir: i) les bosses [pastilles] : hauteur et diamètre pour la force d'accrochage; nombre pour la polyvalence de l'assemblage; disposition pour les configurations d'assemblage; ii) les protubérances secondaires : force d'accrochage, nombre pour la meilleure force d'accrochage dans toutes les positions; épaisseur de la paroi pour servir de ressort; iii) les côtés : reliés aux côtés d'autres briques pour obtenir un mur; iv) face creuse : pour s'emboîter dans les bosses et permettre l'assemblage afin d'obtenir la force d'accrochage et v) forme globale : forme d'une brique de construction; taille qu'un enfant peut tenir dans la main »<sup>201</sup>.

Dès lors, elle confirme que ces caractéristiques sont nécessaires afin d'obtenir le résultat technique. Afin de soutenir une telle décision, elle se base notamment sur les brevets antérieurement obtenus par la requérante<sup>202</sup>.

Le Tribunal est ensuite allé dans le même sens en affirmant que la forme de la brique lego se heurtait au motif d'exclusion prévu à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE<sup>203</sup>.

Enfin, la Cour de Justice a confirmé l'arrêt rendu par le Tribunal en précisant que la forme ne fait qu'incorporer la solution technique anciennement couverte par des brevets déposés par la requérante. Dès lors, si le signe en cause faisait l'objet d'un enregistrement, il entraverait grandement la concurrence car les autres entreprises devraient mettre en place des alternatives, « à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d'un point de vue fonctionnel pour le consommateur »<sup>204</sup>.

### **(3) La forme qui confère une valeur substantielle au produit**

#### **(i) Principe**

Les signes qui sont constitués exclusivement par la forme du produit qui confère une valeur substantielle au produit ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement ou, s'ils ont été enregistrés, ils sont susceptibles d'être annulés<sup>205</sup>.

Au premier abord, l'exclusion recouvre les formes qui ont une valeur artistique ou ornementale très prononcée<sup>206</sup>. Autrement dit, la forme du produit, eu égard à sa beauté ou à son originalité, détermine fortement la valeur marchande du produit<sup>207</sup>.

---

<sup>201</sup> O.H.M.I., grande chambre de recours, 10 juillet 2006, R 856/2004-G, point 54 ;

<sup>202</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, op.cit., point 18 ;

<sup>203</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, op.cit., point 22 ;

<sup>204</sup> C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, op.cit., point 60 ;

<sup>205</sup> RMUE, J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7, e), iii) ; CBPI (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d'entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis, e), iii) ; Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p.519 ;

<sup>206</sup> M.C. JANSSENS, op.cit., p.141 ; C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 30-32 ; C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8, point 16 ;

<sup>207</sup> C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8, point 16 ;

Cependant, il est possible que d'autres caractéristiques viennent conférer au produit une valeur substantielle, outre cette valeur esthétique, elles peuvent également lui donner une valeur fonctionnelle, telle que décrite dans l'affaire Hauck/Stokke comme la sécurité, le confort et la fiabilité<sup>208</sup>.

Ce concept de « valeur » ne porte pas exclusivement sur la forme qui se limite à être artistique ou ornementale<sup>209</sup>. En effet, si la forme comporte également des caractéristiques autres qu'esthétiques, cela n'exclut pas automatiquement l'application de l'exclusion<sup>210</sup>.

Il convient également d'ajouter que les termes « valeur substantielle » ne signifient pas « renommée »<sup>211</sup>. Effectivement, si une forme n'est pas rendue attrayante en raison de son attrait esthétique mais plutôt en raison de sa notoriété ou des efforts publicitaires entrepris, l'exclusion précitée ne s'appliquera pas<sup>212</sup>. Il doit s'agir d'une forme qui est capable de déterminer elle-même le comportement des consommateurs dans une large mesure<sup>213</sup>.

De plus, l'exclusion ne s'applique pas si la forme présente un caractère simplement plaisant ou attrayant<sup>214</sup>. Si cela suffisait pour rentrer dans le champ d'application de ce motif, aucune marque de forme ne pourrait faire l'objet d'un enregistrement car aujourd'hui, chaque entreprise souhaitant lancer un nouveau produit d'utilité industrielle soumettra ce dernier à des études, des recherches et il fera également l'objet d'un design industriel<sup>215</sup>.

Afin de déterminer la valeur substantielle d'un produit, différents critères peuvent être pris en compte selon la Cour, à savoir : « la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme ou de l'autre caractéristique en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires et la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause »<sup>216</sup>.

Quelques précisions ont été apportées à cet égard dans l'arrêt Gömboc. En effet, parmi les 3 questions préjudicielles posées à la Cour, l'une d'entre elles portait sur la prise en compte de la perception du public cible quant à l'application de l'exclusion de la forme qui confère au produit une valeur substantielle<sup>217</sup>.

La Cour a confirmé que la perception du public cible pour déterminer les caractéristiques essentielles du signe peut être prise en compte mais pour ce qui est de l'application du motif d'exclusion, elle précise que ce dernier peut trouver à s'appliquer « s'il résulte d'éléments

---

<sup>208</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 29 – 31 ;

<sup>209</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 29 – 32 ;

<sup>210</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 31 ;

<sup>211</sup> O.H.M.I., 2<sup>ème</sup> chambre de recours, 14 décembre 2010, R 486/2010-2, point 20-21 ; C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8, point 16 ;

<sup>212</sup> O.H.M.I., 2<sup>ème</sup> chambre de recours, 14 décembre 2010, R 486/2010-2, point 20-21 ; C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8, point 16 ;

<sup>213</sup> M.C. JANSSENS, op.cit., p.141 ; Hof Den Haag, arrêt Benetton c. G-Star, 13 septembre 2011, B.I.E., 2012, point 44, cité par M.C. JANSSENS, op.cit., p. 141 ;

<sup>214</sup> O.H.M.I., 3<sup>ème</sup> chambre de recours, 3 mai 2000, R 395/1999-3, point 33 ;

<sup>215</sup> O.H.M.I., 3<sup>ème</sup> chambre de recours, 3 mai 2000, R 395/1999-3, point 33 ;

<sup>216</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 35 ;

<sup>217</sup> C.J., arrêt Gömboc, 23 avril 2020, op.cit., point 38 ;

objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique »<sup>218</sup>. En d'autres termes, si la décision du consommateur d'acheter le produit en cause est largement déterminée par cette caractéristique essentielle, cette dernière donne une valeur substantielle au produit<sup>219</sup>.

Cette distinction entre les caractéristiques essentielles du signe et ces mêmes caractéristiques qui confèrent une valeur substantielle au produit peut être rapprochée de celle qui est faite quant à l'exclusion technique dans l'affaire Hauck/Stokke<sup>220</sup>. Cependant, cette distinction n'est pas aussi clairement établie.

Selon L. Depypere, outre la perception du public cible, les éléments cités ci-dessus tels que la nature de la catégorie concernée, la valeur esthétique de la forme, etc. peuvent être repris sous les termes « données objectives et fiables »<sup>221</sup>. Ainsi, ils peuvent être repris dans l'examen des caractéristiques essentielles du signe ainsi que ceux qui lui confèrent une valeur substantielle<sup>222</sup>.

Il faut également ajouter une précision quant au cumul possible entre le droit des marques et le droit dessins et modèles ou le droit d'auteur.

Dans un arrêt Burberry I rendu par la Cour de justice Benelux<sup>223</sup>, une question se posait quant à l'application du motif de refus relatif à la valeur substantielle. En effet, il était demandé si ce motif ne trouvait à s'appliquer que si la forme du produit était protégée par le droit des dessins et modèles ou par le droit d'auteur ou si ces protections étaient susceptibles de s'appliquer<sup>224</sup>. La Cour y a répondu par la négative.

Cette jurisprudence a également été confirmée dans les arrêts Brompton Bicycle Ltd c/ Chedech/Get2Get et Gömböc qui invoquent que le « ratio anti-monopole » n'a pas pour effet d'empêcher le cumul des droits de la propriété intellectuelle sur un produit<sup>225</sup>. Cependant, il est très probable qu'une forme ayant une « valeur artistique ou décorative donne une valeur substantielle au produit et soit donc exclue de la protection des marques »<sup>226</sup>.

Néanmoins, ce n'est pas parce que la forme d'un objet décoratif fait déjà l'objet d'une protection par le droit des dessins et modèles qu'elle doit être automatiquement exclue par le droit des marques<sup>227</sup>. Il est possible que la valeur substantielle conférée au produit résulte d'autres facteurs que celle de la forme, selon Depypere, elle peut résulter également de « leur histoire, leur mode de fabrication, qu'il soit industriel ou traditionnel, les matériaux qu'ils contiennent, qui peuvent être rares ou précieux, ou l'identité de leur créateur »<sup>228</sup>. Si ces

---

<sup>218</sup> C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, op.cit., point 47 ; L. DEPYPERE, "Gömböc: een convex met evenwichtspunten voor de merkbescherming van vormen?", I.R.D.I. 2020, nr. 4, p. 323 ;

<sup>219</sup> L. DEPYPERE, ibidem, p. 323-324 ;

<sup>220</sup> L. DEPYPERE, ibidem, p. 323-324 ;

<sup>221</sup> L. DEPYPERE, ibidem, p. 323-324 ;

<sup>222</sup> L. DEPYPERE, ibidem, p. 324 ;

<sup>223</sup> C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8 ;

<sup>224</sup> L. DEPYPERE, ibidem, P.324-325 ;

<sup>225</sup> L. DEPYPERE, ibidem, P.324-325 ;

<sup>226</sup> L. DEPYPERE, ibidem, P.324-325 ;

<sup>227</sup> L. DEPYPERE, ibidem, P.324-325 ;

<sup>228</sup> L. DEPYPERE, ibidem, P.324-325 ;

facteurs lui confèrent effectivement cette valeur substantielle, la forme du produit ne devrait en conséquence pas être exclue de la protection donnée par le droit des marques<sup>229</sup>.

Ainsi, il revient au juge d'apprécier les circonstances de l'espèce et donc de déterminer si la forme donne une valeur substantielle au produit.

## **(ii) Une disposition fourre-tout ?**

Afin de respecter l'objectif poursuivi par le législateur à l'appui de l'exclusion, à savoir d'éviter que le droit des marques ne confère de manière illimitée des droits qui étaient soumis à une certaine durée, la Cour a opté pour une interprétation large<sup>230</sup>.

Selon P. Teunissen, il ressort de cette interprétation que l'exclusion constitue une disposition fourre-tout<sup>231</sup>. En effet, l'exclusion se rapportant à la forme qui confère une valeur substantielle au produit peut également s'appliquer « lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d'autres fonctions essentielles »<sup>232</sup>.

Cependant, l'exclusion se rapportant à la forme imposée par la nature du produit (ainsi que l'exclusion de la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique) ne trouve pas à s'appliquer dès qu'il y a la présence d'une caractéristique essentielle qui n'est pas inhérente à la fonction générique, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste<sup>233</sup>.

Ainsi, il n'y pas véritablement une application combinée des deux exclusions car l'exclusion relative à la nature du produit ne s'applique pas mais le même résultat est obtenu, à savoir que lorsqu'une forme présente des caractéristiques tant fonctionnelles qu'esthétiques, elle sera refusée à l'enregistrement<sup>234</sup>.

Il semblerait donc que les produits de design ne pourront constituer une marque de forme car une caractéristique esthétique essentielle sera toujours incluse dans ce genre de produit<sup>235</sup>.

Dès lors, se pose la question de savoir si, au vu de l'exclusion de la valeur substantielle, il est encore possible de conférer aux marques de forme une protection efficace<sup>236</sup>.

## **(iii) La valeur substantielle du produit appréciée sur base de critères subjectifs**

L'examen de l'exclusion de la valeur substantielle est assez difficile en pratique. Il faut en effet déterminer, selon les critères d'appréciation établis par la Cour, si les caractéristiques esthétiques de la forme du produit bénéficient d'une telle attractivité qu'elles ne pourront être monopolisées par le droit des marques<sup>237</sup>.

---

<sup>229</sup> L. DEPYPERE, *ibidem*, P. 324-325 ;

<sup>230</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 31 ;

<sup>231</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », *op.cit.*, p. 304 ;

<sup>232</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 31 ;

<sup>233</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *ibidem*, point 22 ;

<sup>234</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », *op.cit.*, p.304 ;

<sup>235</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », *ibid.*, p.304 ;

<sup>236</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », *ibid.*, p.304 ;

<sup>237</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, *op.cit.*, point 35 ;

Cependant, cette exclusion s'évalue sur base de critères subjectifs, comprenant notamment la valeur artistique du bien<sup>238</sup>. Ce motif d'exclusion est dès lors problématique car il ne peut faire l'objet d'une évaluation de manière objective contrairement aux deux autres exclusions<sup>239</sup>.

Selon P. Teunissen, plusieurs questions se posent à l'égard de la valeur artistique du bien : « Qu'est-ce qu'une valeur artistique ? », « Nécessite-t-elle d'être examinée par un expert ? »<sup>240</sup>.

De plus, cette valeur artistique est un élément d'appréciation dit « dynamique » qui peut être différent en fonction du temps et de l'espace<sup>241</sup>. L'aspect du produit peut donc évoluer au fil du temps alors que l'exclusion est absolue et statique car ce qui ne peut être protégé par le droit des marques à un instant « T » ne pourra l'être dans le futur<sup>242</sup>.

A titre d'exemple de changement à travers le temps et l'espace, le téléphone portable a considérablement évolué au fil des années et ne présente plus du tout le même aspect qu'il y a 10 ans, depuis la mise en place du smartphone<sup>243</sup>.

Cette appréciation dite « dynamique » est contraire à l'objectif d'harmonisation au sein de l'Union européenne car elle peut avoir pour conséquence qu'une marque de forme soit enregistrée dans un Etat membre et pas dans un autre, chacun ayant sa propre interprétation de l'exclusion<sup>244</sup>.

#### **(iv) Le caractère distinctif d'une marque de forme et l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit : contradictoire ?**

Dans le cadre de l'appréciation de l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit, la Cour prend notamment en compte « la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné »<sup>245</sup>. Ainsi, il semblerait que l'exclusion est plus susceptible de s'appliquer si la forme se différencie par rapport à d'autres formes habituelles du marché<sup>246</sup>. Cependant, pour qu'une marque de forme acquiert un caractère distinctif, il faut qu'elle « diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur »<sup>247</sup>.

---

<sup>238</sup> J.C.S. PINCKAERS, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, B.I.E., 2015, point 7 ;

<sup>239</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », op.cit., p.304-305 ;

<sup>240</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibid., p.304-305 ;

<sup>241</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibid., p.304 – 305 ;

<sup>242</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibid., p.304-305 ;

<sup>243</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibid., p.304 – 305 ;

<sup>244</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », ibid., p.304 – 305 ;

<sup>245</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 35 ;

<sup>246</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm? De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke », p. 57-58 ;

<sup>247</sup> C.J.C.E., Henkel c.OHMI, 29 avril 2004, op.cit., point 39 ; Trib., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 février 2002, T-88/00, EU:T:2002:28, point 31 ; C.J.C.E., arrêt Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, 12 janvier 2006, C-173/04, point 31 ;

Par conséquent, si une forme est significativement différente de la norme ou des habitudes du secteur, ne risquerait-elle pas d'être refusée à l'enregistrement en raison de l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit <sup>248</sup>?

De nouveau, il en découle que de nombreuses formes ne pourront faire l'objet d'une protection par le droit des marques<sup>249</sup>. Dès lors, un champ d'application aussi large est-il réellement justifié ?

**(v) Pour l'abolition de la valeur substantielle ?**

La suppression du motif d'exclusion relatif à la valeur substantielle devrait-elle être envisagée ?

C'est en tout cas ce que plaide l'auteur Gielen<sup>250</sup>. Il estime que si un produit est acheté par un consommateur en raison de sa forme esthétique, il ne possède pas de pouvoir distinctif et pourra donc être refusé à l'enregistrement. Ainsi, il en résulte que l'absence de caractère distinctif suffit pour que les formes qui possèdent une valeur esthétique ne fassent pas l'objet d'un monopole<sup>251</sup>.

De plus, l'application de ce critère rencontre un grand nombre de difficultés, comme le démontre l'auteur C. Gielen, en critiquant plusieurs décisions rendues à cet égard, parmi lesquels l'affaire G-Star ainsi que Bang & Olufsen<sup>252</sup>. Les critiques formulées à l'encontre de ces décisions seront détaillées ci-après au sein de la section « illustrations ».

C. Gielen n'est pas le seul à demander la suppression de ce motif d'exclusion, A.M. Verschuur plaide dans le même sens<sup>253</sup>.

L'institut Max Planck a également demandé à ce qu'il soit supprimé, ou du moins, qu'il soit modifié<sup>254</sup>.

En effet, il estime que si la décision d'achat du consommateur se fonde uniquement sur la valeur esthétique du produit, sans qu'elle ne dispose de caractère distinctif, la forme ne sera de toute façon pas enregistrée car la forme est dépourvue de caractère distinctif. Donc il a proposé que « les formes déterminant la valeur commerciale des produits soient exclues de la protection » sauf si la marque constituée par la forme qui confère une valeur substantielle au produit a acquis un caractère distinctif par l'usage <sup>255</sup>.

---

<sup>248</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p. 57-58 ;

<sup>249</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p. 57-58 ;

<sup>250</sup> C. GIELEN, « Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished », *European Intellectual Property Review*, 2014, vol. 36, n°3, p. 164 - 169 ;

<sup>251</sup> C. GIELEN, « Substantial value rule... », *ibidem*, p. 167 - 169 ;

<sup>252</sup> C. GIELEN, « Substantial value rule... », *ibidem*, p. 168 ;

<sup>253</sup> A.M. VERSCHUUR, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen', *I.E.R.*, 2012, p. 610 ;

<sup>254</sup> MAX PLANCK INSTITUTE, « Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System », Munich, 2011, p. 74 ;

<sup>255</sup> MAX PLANCK INSTITUTE, *ibidem*, P74 ; C. GIELEN, « Substantial value rule... », *ibidem*, P.167-169 ;



**(vi) Une solution aux difficultés : « l'idée de produit » ?**

Afin de trouver une solution aux difficultés soulevées quant à l'application du motif d'exclusion relatif à la valeur substantielle, A. Quaedvlieg estime que l'exclusion ne devrait s'appliquer qu'aux formes qui entraveraient considérablement la concurrence<sup>256</sup>.

Dès lors, il propose de reprendre le concept « d'idée » repris en droit d'auteur, selon lequel les idées doivent être exclues de la protection, pour l'appliquer au sein de l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit<sup>257</sup>.

De cette façon, il serait notamment possible d'empêcher que des formes pour lesquelles aucune protection au titre de droit d'auteur n'a été obtenue soient finalement enregistrées en tant que marque et obtiennent une protection plus large<sup>258</sup>.

Que renferme exactement la notion d' « idée de produit » ? Selon lui, c'est essentiellement « une invention esthétique, dans laquelle la fonction, le style et le concept de forme se rejoignent en un seul dessin complètement intégré »<sup>259</sup>.

L'auteur estime que cette exclusion ne doit s'appliquer que de manière exceptionnelle, aux formes dites « iconiques »<sup>260</sup>. A cet égard, il précise que « l'original est reconnaissable dans toutes ses versions, quelle que soit la place laissée à l'imagination individuelle »<sup>261</sup>. En réalité, cette « idée de produit » est si prépondérante, qu'elle domine chacune de ses adaptations. Il en donne plusieurs exemples comme la chaise haute « Tripp Trapp », l'escalier « Zig Zag » ou encore la Poupée Barbie<sup>262</sup>.

Ce concept permettrait notamment de résoudre le problème de l'évaluation subjective opérée à l'égard de la valeur esthétique d'une forme car « seul le fait qu'il y ait une idée ou une expression d'un certain style » serait pris en considération au moment de l'examen de l'exclusion<sup>263</sup>.

---

<sup>256</sup> A. QUAEDVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio », I.R.D.I. 2016, liv. 1, p.53-54 ;

<sup>257</sup> A. QUAEDVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio », I.R.D.I. 2016, liv. 1, p.53-54 ;

<sup>258</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk : slechts voor de vorm... », p. 62 ;

<sup>259</sup> P. GEERTS et J. TORENBOSCH, note combinée sous C.J., 12 juin 2018, C-163/16, C.J., 14 mars 2019, C-21/18 et EUIPO (division d'annulation), 22 mai 2019, n°14 145 C, I.E.R. 2020/43, point 21 ; A. QUADVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen... », op.cit., p.55 ;

<sup>260</sup> A. QUADVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen... », ibidem, p.55 ;

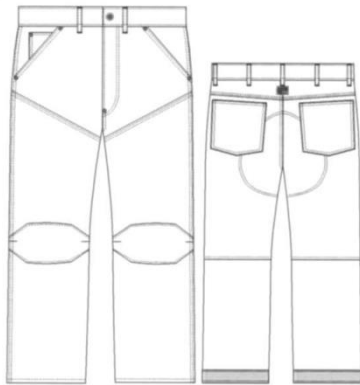
<sup>261</sup> A. QUADVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen... », ibidem, p. 55 ;

<sup>262</sup> A. QUADVLIIEG, « Absolute merkuitsluitingen... », ibidem, p. 55 ;

<sup>263</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk : slechts voor de vorm... », p. 62 ;

## (vii) Illustrations

### 1) La forme d'un pantalon<sup>264</sup>



Cet arrêt fait suite à l'arrêt de la Cour de Justice qui a été rendu sur question préjudicielle en date du 20 septembre 2007, à propos de deux marques de forme liées au pantalon « Elwood ». La Cour s'étant prononcée sur la question de savoir si l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit doit être interprétée de manière à ce que même si la forme confère une valeur substantielle au produit, le signe doit tout de même être enregistré lorsque le signe a acquis « une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, en raison de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause », précédemment à la demande d'enregistrement<sup>265</sup>.

La Cour de Justice y a répondu par la négative en confirmant qu'une telle forme ne pourrait faire l'objet d'un enregistrement.

Le 13 septembre 2011, la Cour de Gravenhage s'est prononcée sur la validité des marques de forme G-Star en cause<sup>266</sup>. Elle a considéré que les marques étaient invalides en raison de la forme qui leur confère une valeur substantielle.

La Cour de Gravenhage a considéré que le choix du consommateur pour des vêtements tels que les jeans, qui sont destinés à un usage général, sera principalement déterminé par sa forme et son apparence<sup>267</sup>. C'est notamment pour cette raison que les publicités mettent en avant leur produit pour les rendre aussi attrayant que possible, en faisant porter la plupart du temps les vêtements par des mannequins<sup>268</sup>.

En l'espèce, il ressort des déclarations de G-Star que l'apparence et les caractéristiques du pantalon sont spéciales et originales et qu'il bénéficie d'une grande popularité, ce qui joue un grand rôle quant au choix que doit faire le consommateur concernant sa décision d'achat<sup>269</sup>. D'autres éléments, tels que la matière, la qualité, le confort peuvent également avoir une incidence quant à la décision d'achat du consommateur mais la Cour estime qu'ils ne peuvent

---

<sup>264</sup> C.J.C.E., arrêt Benetton group c. G-Star International, 20 septembre 2007, C-371/06, EU:C:2007:542 ;

<sup>265</sup> C.J.C.E., arrêt Benetton group c. G-Star International, 20 septembre 2007, *ibidem*, point 21 ;

<sup>266</sup> AMEV, note sous Hof's-Gravenhage, 13 septembre 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925, I.E.R. 2012/4 ;

<sup>267</sup> AMEV, note sous Hof's-Gravenhage, 13 septembre 2011, *ibidem*, point 2 ;

<sup>268</sup> AMEV, note sous Hof's-Gravenhage, 13 septembre 2011, *ibidem*, point 2 ;

<sup>269</sup> AMEV, note sous Hof's-Gravenhage, 13 septembre 2011, *ibidem*, point 2 ;

détourner l'attention du fait que l'aspect de la forme détermine la valeur marchande de manière significative<sup>270</sup>. De ce fait, la Cour conclut à l'invalidité de la marque.

Selon l'auteur Gielen, cette dernière explication n'est pas convaincante. En effet, il estime qu'un consommateur peut être amené à faire un choix entre divers jeans tous très attrayants mais que son choix sera, par exemple, principalement déterminé « par une combinaison d'éléments ou par le fait qu'un modèle soit devenu très populaire », que la popularité soit due à la qualité de la matière utilisée ou encore en raison du fait qu'il soit porté par un grand nombre de personnes<sup>271</sup>.

## 2) La forme représentant un haut-parleur<sup>272</sup>



Cet arrêt se prononce sur la demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle représentant un haut-parleur. Cette demande porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception analogique, numérique ou optique, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores, haut-parleurs » et « Meubles hi-fi »<sup>273</sup>.

Le Tribunal a confirmé la décision prise par la chambre de recours en estimant que le signe demandé à l'enregistrement relevait du motif d'exclusion prévu à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE<sup>274</sup>.

Il a été constaté par le Tribunal que le produit en question dispose d'un design particulier :

« ladite forme représente le corps d'un haut-parleur, constitué par un cône qui ressemble à un crayon ou à un tuyau d'orgue, dont la partie pointue touche une base carrée, et par un long panneau rectangulaire qui est fixé sur un seul côté de ce cône et qui accentue l'impression que le poids de cet ensemble repose seulement sur la pointe qui touche à peine la base carrée, de sorte que cet ensemble forme un design remarquable et facilement mémorisable »<sup>275</sup>.

---

<sup>270</sup> Note sous C.J.C.E., arrêt Benetton group c. G-Star International, 20 septembre 2007, point 2 ;

<sup>271</sup> C. GIELEN, « Substantial value rule ... », *ibidem*, p. 168 - 169 ;

<sup>272</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, T-508/08, EU:T:2011:575 ;

<sup>273</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, *ibidem*, point 3 ;

<sup>274</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, *ibidem*, point 78 ;

<sup>275</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, *ibidem*, point 69 ;

En effet, ce design joue un rôle très important dans le choix que le consommateur sera amené à faire, même si « si le consommateur prend également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause »<sup>276</sup>.

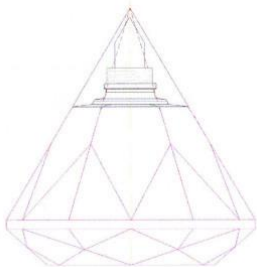
De plus, la forme contestée revêt un design spécifique et la requérante confirme elle-même qu'il constitue un « élément essentiel de sa stratégie de marque et qu'il augmente l'attractivité du produit en cause, c'est-à-dire sa valeur »<sup>277</sup>.

A cet égard, le Tribunal soulève également d'autres éléments qui permettent de conclure que la forme confère une valeur substantielle au produit, « à savoir des extraits de sites Internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d'occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme sont soulignées en premier et qu'une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu'argument de promotion de vente »<sup>278</sup>.

Ainsi, le Tribunal a confirmé que la forme demandée à l'enregistrement conférerait une valeur substantielle aux produits en cause et a donc appliqué le motif absolu de refus<sup>279</sup>.

C. Gielen critique également cette décision car il estime, contrairement à ce qui a été décidé, que la forme particulière du haut-parleur ne confère pas une valeur substantielle au produit. En effet, selon lui, le choix du consommateur se fera principalement en raison de la qualité des haut-parleurs, le design présentant un caractère plus secondaire<sup>280</sup>.

### 3) La forme d'une bouteille de Vodka<sup>281</sup>



La décision concerne le refus d'enregistrement d'une bouteille de Vodka car la forme du signe confère une valeur substantielle au produit pour diverses raisons :

Tout d'abord, la forme de la bouteille est représentative d'un diamant, ce qui joue un rôle très important quant à la décision d'achat du consommateur, même s'il prend également en considération d'autres éléments, comme l'arôme ou la couleur<sup>282</sup>.

---

<sup>276</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, ibidem, point 73 ;

<sup>277</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, ibidem, point 74 ;

<sup>278</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, ibidem, point 75 ;

<sup>279</sup> Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, ibidem, point 76 ;

<sup>280</sup> C. GIELEN, « Substantial value rule... », op.cit., p. 168 - 169 ;

<sup>281</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1 ;

<sup>282</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 17 ;

Ensuite, la bouteille en forme de diamant représente une pierre très spécifique car les diamants sont les « pierres les plus précieuses, les plus rares, les plus chères et les plus recherchées »<sup>283</sup>. « La façon dont les diamants sont taillés est également très spécifique »<sup>284</sup>. Elle confirme ainsi l'arrêt *Bang & Olufsen* de la Cour de Justice, selon lequel une forme très spécifique confère une valeur substantielle au produit en ce sens que c'est un « dessin frappant qui sera facilement mémorisé »<sup>285</sup>.

En outre, le titulaire de la marque présente la bouteille sur son site internet comme étant un « élément essentiel de son image de marque et accroît l'attrait des produits qu'elle contient, c'est-à-dire leur valeur » car il le présente comme quelque chose de plus qu'un simple contenant, à savoir un bijou très précieux<sup>286</sup>.

Enfin, la forme peut être perçue comme une "sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle"<sup>287</sup>.

Pour toutes ces raisons, la forme doit être refusée à l'enregistrement car elle confère une valeur substantielle au produit<sup>288</sup>.

### C. Conclusion

Il ressort de ces considérations que la Cour de justice a considérablement limité la possibilité pour les entreprises d'enregistrer une marque tridimensionnelle.

S'agissant du caractère distinctif, bien que la marque de forme doive faire l'objet d'une même analyse que les autres types de marques, elle aura tout de même plus de difficultés à être enregistrée<sup>289</sup>. En effet, le consommateur n'a pas pour habitude de percevoir une forme comme constituant une marque<sup>290</sup>. Dès lors, elle devra sensiblement différer de la norme ou des habitudes du secteur<sup>291</sup>. Ce caractère distinctif peut également être acquis par l'usage mais il faut que le titulaire de la marque démontre que la marque de forme permet à elle seule d'identifier l'origine du produit, par opposition à toute autre marque<sup>292</sup>. Cependant, la difficulté ne s'arrête pas là, il faut encore que le signe ne fasse pas partie des trois motifs absolus de refus qui s'appliquent aux marques de forme pour acquérir le caractère distinctif par l'usage<sup>293</sup>.

---

<sup>283</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 18 ;

<sup>284</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 18 ;

<sup>285</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 18 ;

<sup>286</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 19 ;

<sup>287</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 21 ;

<sup>288</sup> O.H.M.I., 1<sup>ère</sup> chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1, point 22 ;

<sup>289</sup> B. GEVERS, *op.cit.*, p.464 ;

<sup>290</sup> Directives EUIPO relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3), p. 393-394 ;

<sup>291</sup> C.J.C.E., *Henkel c. OHMI*, 29 avril 2004, *op.cit.*, point 39 ; Trib., arrêt *Mag Instrument c. OHMI*, 7 février 2002, T-88/00, EU:T:2002:28, point 31 ; C.J.C.E., arrêt *Deutsche SiSi-Werke c. OHMI*, 12 janvier 2006, C-173/04, point 31 ;

<sup>292</sup> C.J.C.E., arrêt *Société des produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd*, 7 juillet 2005, C-353/03, EU:C:2005:432, point 29 ; C.J., arrêt *Nestlé c. Cadbury*, 16 septembre 2015, *ibidem*, point 63 ;

<sup>293</sup> M.C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Mortsels, Intersentia, 2019, P. 126 ; C.J.C.E. arrêt *Philips c. Remington*, 18 juin 2002, C-299/99, EU:C:2002:377, point 75 ;

Concernant les motifs d'exclusion applicables aux marques de forme, la Cour de justice les a interprété de manière large visant ainsi à répondre à deux objectifs. Le premier étant de garantir la liberté de concurrence en empêchant le titulaire d'une marque d'acquérir un monopole sur des caractéristiques d'utilisation des produits ou sur des solutions techniques, que les consommateurs peuvent rechercher chez les concurrents et le deuxième étant d'éviter d'utiliser le droit des marques pour perpétuer d'autres droits de la propriété intellectuelle qui sont soumis à un délai déterminé<sup>294</sup>.

En pratique, une telle interprétation rend l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle très difficile.

Pour ce qui est de l'exclusion relative à la forme imposée par la nature du produit, elle ne s'applique pas seulement à la forme naturelle ou réglementée d'un produit, elle a été élargie aux formes « dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit »<sup>295</sup>. A cet égard, se pose la question de l'utilité d'une telle exclusion. En effet, les formes visées par cette exclusion sont de toute manière dépourvues de caractère distinctif et seront dès lors refusées à l'enregistrement<sup>296</sup>.

En ce qui concerne l'exclusion de la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, la Cour a opté pour le critère de causalité, rejetant ainsi la théorie de la multiplicité des formes<sup>297</sup>. Le choix opéré par la Cour vient donc élargir le champ d'application de l'exclusion. En effet, lorsque les caractéristiques essentielles de la forme sont nécessaires pour obtenir un résultat technique, la forme sera refusée à l'enregistrement, indépendamment de l'existence d'autres formes qui permettraient de remplir la même fonction<sup>298</sup>.

Quant à l'exclusion relative à la forme qui confère une valeur substantielle au produit, l'interprétation donnée par la Cour renforce de nouveau les difficultés d'enregistrement des marques de forme. Effectivement, elle s'applique également « lorsqu'une forme a une fonction esthétique essentielle, indépendamment de la présence d'autres caractéristiques essentielles » contrairement aux deux autres exclusions qui ne s'appliquent pas en présence d'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important au sein de la forme du produit<sup>299</sup>. Ainsi, lorsqu'une forme présente des caractéristiques tant fonctionnelles qu'esthétiques, elle ne pourra être exclue sur base des deux premiers motifs mais elle sera « repêchée » par l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit.

Les éléments d'appréciation retenus à l'égard de cette dernière exclusion ne sont pas non plus de nature à leur faciliter la tâche. Ces critères reposent sur des bases subjectives qui sont susceptibles de changer au cours du temps et de l'espace contrairement à l'exclusion qui est absolue et statique<sup>300</sup>. Ainsi, si une forme n'a pu faire l'objet d'un enregistrement à un

---

<sup>294</sup> C.J., Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 19 et 26 ;

<sup>295</sup> C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, op.cit., point 25 ;

<sup>296</sup> C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, NJ 2015, point 6 ;

<sup>297</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », op.cit., p. 302 ; C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, op.cit., point 83 ; Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553, point 28 ;

<sup>298</sup> C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, C-299/99, op.cit., point 83 ;

<sup>299</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p.59 ;

<sup>300</sup> P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken... », op.cit., p.304-305 ;

moment donné, elle ne pourra l'être dans le futur même si par exemple, elle avait une certaine attractivité au moment de l'examen et qu'elle n'en dispose plus aujourd'hui.

A cela, s'ajoute le fait que l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle serait plus susceptible de s'appliquer si la forme se différencie par rapport à d'autres formes habituelles du marché<sup>301</sup>. Cependant, elle doit être pourvue d'un caractère distinctif pour pouvoir s'appliquer c'est-à-dire qu'elle doit s'écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur<sup>302</sup>. En conséquence, si une forme se distingue de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, ne risquerait-elle pas d'être refusée à l'enregistrement en raison de l'exclusion de la forme qui confère une valeur substantielle au produit<sup>303</sup>?

En conclusion, l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle relève d'un véritable parcours du combattant, les entreprises devant faire face à des conditions de validité très strictes, voire presque impossibles à satisfaire. Dès lors, une interprétation aussi large choisie par la Cour de justice est-elle réellement justifiée ? Ne devrions-nous pas nous limiter à l'examen de l'exclusion technique ainsi que du caractère distinctif de la forme pour garantir l'intérêt général ?

---

<sup>301</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p. 57-58 ;

<sup>302</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p. 57-58 ; C.J.C.E., Henkel c. OHMI, 29 avril 2014, op.cit., point 39 ;

<sup>303</sup> P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm... », p. 57-58 ;





## BIBLIOGRAPHIE

### DOCTRINE

- J. MUYLDERMANS, [Merken en modellen] Bescherming van een vorm, I.C.I.P., 2016, liv. 2, p. 320-362 ;
- B. GEVERS, Viennetta, la contrefaçon est un plat qui se mange froid! Du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d'un produit, I.C.I.P., 2007, p. 453 – 468 ;
- M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht, Mortsel, Intersentia, 2019 ;
- E. CORNU, « À propos de l'exclusion de certaines marques de forme », I.C.I.P., 2017/4, p. 751-759 ;
- J. BUSSE, « De (bittere) nasmaak van vormmerken », R.A.B.G., 2015/18, p. 1285-1293 ;
- T. DE HAAN, « Dialogue de sourds entre la C.J.U.E. et le juge anglais », I.C.I.P., 2016/1, p. 159-167 ;
- J. PASSA, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles, Paris, LGDJ, 2006 ;
- M-C. JANSSENS en J. VANHERPE, "Overzicht van de Europese rechtspraak en Beneluxrechtspraak inzake Uniemerken en Benelux-merken (2018-2019)", I.C.I.P., 2020/1, p. 1-109 ;
- R. SCHOEFS, « Coca-Cola en Adidas staan op hun strepen [merkenrechtelijke bescherming van vormen] », D.J.K., 2016/332, p. 20 ;
- A. QUADVLIEG, « Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio », I.R.D.I. 2016/1, p. 49-61 ;
- E. CORNU, « Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, 16e ch., 4 novembre 2016 », I.C.I.P., 2017. 4, p.715-750 ;
- P. TEUNISSEN, « Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package », I.E.R., 2016, p. 299–308 ;
- C. GIELEN, « Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished », European intellectual property review, 2014, vol. 36, n° 3, p. 164 – 169 ;
- H. VANHEES, Handboek intellectuele rechten (gebonden editie), Mortsel, Intersentia, 2020, p.359 à 372 ;
- P. GEERTS et J. TORENBOSCH, note combinée sous C.J., 12 juin 2018, C-163/16, C.J., 14 mars 2019, C-21/18 et EUIPO (division d'annulation), 22 mai 2019, n°14 145 C, I.E.R. 2020/43, p. 393 – 408 ;
- Y. BASIRE, « L'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque de l'Union européenne », R.A.E., 2019/3, p. 423-433 ;
- A. FIRTH, « Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception », European intellectual property review, 2001, vol. 23, n° 2, p. 86-. ;
- « Vormen noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen », 1er janvier 2008, Industriële eigendom, part. 2, 2011/5.5.9 ;
- Max Planck Institute, « Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System », Munich, 2011, p. 74 ;

- E. ROSATI, « Arnold J rules that shape of KitKat chocolate bar cannot be registered as a trade mark », *Journal of intellectual property law & practice*, 2016, vol. 11, n° 8, p. 577-578 ;
- J. JONES, « Chocolate wars: the Kit Kat awakens - acquired distinctiveness not put to bed by the courts », *European Intellectual Property Review*, 2016, vol. 38, n°5, p. 307–312 ;
- P. TEUNISSEN, « Het vormmerk: slechts voor de vorm? *De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke* », *Industriele eigendom*, 2016 ;
- J.C.S. Pinckaers, note sous C.J., 18 septembre 2014, C-205/13, I.E.R., 2015/24 ;
- C. GIELEN, note sous C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, N.J., 2015/349 ;
- L. DEPYPERE, “Gömböc: een convex met evenwichtspunten voor de merkbescherming van vormen?”, *I.R.D.I.* 2020/4, p. 321 – 326 ;
- A.M. VERSCHUUR, ‘De wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, *I.E.R.*, 2012, p. 603 - 610 ;
- AMEV, note sous Hof 's-Gravenhage, 13 septembre 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925, *I.E.R.* 2012/4 ;
- Note sous C.J.C.E., arrêt Benetton group c. G-Star International, 20 septembre 2007, point 2 ;
- A. BRAUN et E. CORNU, « Chapitre premier - Éléments constitutifs de la marque », *Précis des marques*, 5<sup>e</sup> édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 45-114 ;

## **JURISPRUDENCE & DECISIONS DES OFFICES DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **1) UNION EUROPEENNE**

- C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, EU:C:2014:2233 ;
- C.J.C.E., arrêt Procter & Gamble c. OHMI, 29 avril 2004, C-468/01 P et C-472/01 P, EU:C:2004:259 ;
- C.J.C.E., arrêt OHMI c. Erpo Möbelwerk, 21 octobre 2004, C-64/02, EU:C:2004:645 ;
- C.J.C.E., arrêt Eurohypo c. OHMI, 8 mai 2008, C-304/06 P, EU:C:2008:261 ;
- C.J., arrêt Audi c. OHMI, 21 janvier 2010, C-398/08, EU:C:2010:29 ;
- C.J.C.E., arrêt Henkel c. OHMI, 29 avril 2004, aff. jointes C-456/01 P et 457/01 P, EU:C:2004:258 ;
- C.J.C.E., arrêt Develley c. OHMI, 25 octobre 2007, C-238/06 P, EU:C:2007:635 ;
- C.J.C.E., arrêt Linde e.a., 8 avril 2003, C-53/01, EU:C:2003:206 ;
- Trib., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 février 2002, T-88/00, EU:T:2002:28 ;
- C.J.C.E., arrêt Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, 12 janvier 2006, C-173/04, EU:C:2006:20 ;
- Trib., arrêt Henkel c. OHMI, 19 septembre 2001, T-30/00, EU:T:2001:223 ;
- C.J.C.E., arrêt Mag Instrument c. OHMI, 7 octobre 2004, C-136/02 P, EU:C:2004:592 ;
- Trib., arrêt BIC c. OHMI, 15 décembre 2005, T-262/04 et T-263/04, EU:T:2005:463 ;
- Trib., arrêt Loops c. EUIPO, arrêt du 14 juin 2016, T-385/15, EU:T:2016:348 ;
- C.J., arrêt Colloseum Holding, 18 avril 2013, C-12/12, EU:C:2013:253 ;
- C.J.C.E., arrêt Société des Produits Nestlé c. Mars UK Ltd, 7 juillet 2005, C-353/03, EU:C:2005:432 ;
- C.J.C.E. arrêt Philips c. Remington, 18 juin 2002, C-299/99, EU:C:2002:377 ;
- C.J., arrêt Nestlé c. Cadbury, 16 septembre 2015, C-215/14, EU:C:2015:604 ;

- C.J., arrêt Société des produits Nestlé SA e.a. c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd , 25 juillet 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596 ;
- Trib., arrêt Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd c. EUIPO, 15 décembre 2016, T-112/13, EU:T:2016:735 ;
- Trib., arrêt Coca-Cola c. OHMI, 24 février 2016, T-411/14, EU:T:2016:94 ;
- C.J.C.E, arrêt August Storck C. OHMI, 22 juin 2006, C-24/05 P, EU:C:2006:421 ;
- C.J., Arrêt Football Dataco e.a., 1er mars 2012, C-604/10, EU:C:2011:848 ;
- C.J., Arrêt Doceram c. Ceramtec, 8 mars 2018, C-395/16, EU:C:2018:172 ;
- C.J., Arrêt Lego Juris c. OHMI, 14 septembre 2010, C-48/09P, EU:C:2010:516 ;
- C.J., arrêt Pi-Design AG Bodum France SAS et Bodum Logistics AS c. OHMI Yoshida Metal Industry, 6 mars 2014, C-337/12P à C-340/12P, EU:C:2014:129 ;
- C.J., arrêt Gömböc, 23 avril 2020, C-237/19, EU:C:2020:296 ;
- C.J., arrêt Bezpečnostní softwarová asociace, 22 décembre 2010, C 393/09, EU:C:2010:611 ;
- C.J., arrêt Cofemel, 12 septembre 2019, C-683/17, EU:C:2019:363 ;
- C.J., arrêt Brompton Ltd, 11 juin 2020, C-833/18, EU:C:2020:79 ;
- Trib., arrêt Reddig c. OHMI, 19 septembre 2012, T-164/11, EU:T:2012:443 ;
- C.J.C.E., arrêt Benetton group c. G-Star International, 20 septembre 2007, C-371/06, EU:C:2007:542 ;
- C.J.C.E., arrêt Société des produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd , 7 juillet 2005, C-353/03, EU:C:2005:432 ;
- Trib., arrêt Bang & Olufsen c. OHMI, 6 octobre 2011, T-508/08, EU:T:2011:575 ;
- O.H.M.I., 1ère chambre de recours, 17 janvier 2013, R 2140/2011-1 ;
- O.H.M.I., grande chambre de recours, 10 juillet 2006, R 856/2004-G, point 54 ;
- O.H.M.I., 2ème chambre de recours, 14 décembre 2010, R 486/2010-2, point 20-21 ;
- O.H.M.I., 3ème chambre de recours, 3 mai 2000, R 395/1999-3, point 33 ;
- O.H.M.I., 1ère chambre de recours, 23 mai 2013, R 1313/2012-1 ;
- O.H.M.I., 3ème chambre de recours, 13 avril 2000, R 263/1999-3 ;

## **2) BENELUX**

- C.J. Benelux, arrêt Superconfex c. Burberrys, 14 avril 1989, n°A 87/8, point 16 ;

## **3) BELGIQUE**

- Trib. de l'entreprise de Liège, div. Liège, 16 mars 2021, R.G. n° A/17/03553 ;
- Liège, 6 octobre 2000, I.C.I.P., 2001, P. 126 à 130 ;

## **4) PAYS- BAS**

- Hoge Raad (ch. Civile), 3 juillet 2020, RvdW 2020/842, ECLI:NL:HR:2020:1221 ;
- Hof Amsterdam, 5 février 2019, S.E.W. 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262, p.188 ;
- Hof 's-Gravenhage, arrêt Benetton c. G-Star, 13 septembre 2011, B.I.E., 2012 ;

## **CONCLUSIONS AVOCAT GENERAL CJUE**

- Av. gén. M. MACIEJ SZPUNAR, concl. préc. C.J., arrêt Hauck c. Stokke, 18 septembre 2014, C-205/13, EU:C:2014:322 ;
- Av. gén. H. SAUGMANDSGAARD OE, concl. préc. C.J., arrêt Doceram c. Ceramtec, C-395/16, EU:C:2017:779 ;
- Av. gén. M. CAMPOS SANCHEZ BORDONA, concl. préc. C.J., arrêt Brompton Bicycle Ltd, 6 février 2020, C-833/18, EU:C:2020:79 ;

## **LEGISLATION**

### **1) Union européenne**

- Règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431, J.O.U.E., L 104/37, 5 mars 2018, art. 3, §3, c) ;
- Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, J.O.U.E., L 154/1, 14 juin 2017, art. 7 ;

### **2) Benelux**

- Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017 (date d'entrée en vigueur : 01-03-2019), art. 2.2bis ;

## **AUTRES**

- Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, « les marques tridimensionnelles », disponible sur <https://www.unifab.com>, juin 2016 ;
- Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne (partie B, section 4, chapitre 3) ;
- SPF économie, « les marques », disponible sur : <https://economie.fgov.be> ;