

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 65/05

7 juillet 2005

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-353/03

Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd

LE CARACTÈRE DISTINCTIF EXIGÉ POUR L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE PEUT ÊTRE ACQUIS PAR L'USAGE DE CELLE-CI EN TANT QUE PARTIE D'UNE MARQUE DÉJÀ ENREGISTRÉE

Pour acquérir un caractère distinctif par l'usage, la marque doit être perçue par les milieux intéressés comme désignant un produit ou un service provenant d'une entreprise déterminée.

En mars 1995, Nestlé, propriétaire des marques "KIT KAT" et "Have a Break... Have a Kit Kat" a demandé l'enregistrement au Royaume-Uni de la marque "Have a Break". Mars, concurrent de Nestlé, a formé une opposition à cette demande.

L'enregistrement des marques est réglé par une directive communautaire¹. Selon cette directive, les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrées. Toutefois, une marque qui n'est pas intrinsèquement distinctive peut acquérir un caractère distinctif par l'usage.

La Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Cour d'Appel anglaise), saisie du litige, considère que la phrase "Have a Break" est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que, par conséquent, elle ne peut être enregistrée que si elle a acquis un caractère distinctif par l'usage. Comme la phrase "Have a Break" a été utilisée essentiellement en tant que partie de la marque "Have a Break... Have a Kit Kat" et non, véritablement, en tant que marque indépendante, la Court of Appeal a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si le caractère distinctif requis peut se fonder sur l'usage en tant que partie d'une marque ou en combinaison avec une autre marque.

La Cour déclare que **le caractère distinctif exigé pour l'enregistrement d'une marque peut être acquis par l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci.**

¹ Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1)

Elle rappelle qu'une marque présente un caractère distinctif lorsqu'elle sert à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et à la perception présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.

Pour acquérir un caractère distinctif par l'usage, la marque doit être utilisée en tant que marque. Toutefois, cette condition n'implique pas que la marque ait fait l'objet d'un usage indépendant. Il est seulement nécessaire que, en conséquence de l'usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée. Une telle identification, et donc **l'acquisition d'un caractère distinctif, peut résulter** aussi bien de **l'usage d'un élément en tant que partie d'une marque enregistrée** que de **l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée**.

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la marque "Have a Break", considérée isolément, est devenue apte à identifier le produit concerné. Dans ce contexte, la Cour rappelle que tous les éléments doivent être appréciés globalement. À cet égard des critères tels que: la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles peuvent être pris en considération.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : CS, DE, EN, FR, PL, SK

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr>

Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Laetitia Chrétien

Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034