

après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

R.G. : 2003/AR/2434

R. n°: 2007/2382

N° : 665

Arrêt définitif

Marques – article 2.1
CBPI – slogan

EN CAUSE DE :

NESTLE WATERS, société par actions simplifiées, société de droit français dont le siège social est établi à 92130 Issy les Moulineaux (France), rue Rouget de Lisle, 20, anciennement **PERRIER VITTEL**, faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils,

Requérante,

Représentée par Maîtres Paul Maeyaert et Michel Draps, avocats à 1080 Bruxelles, avenue du Port, 16,

Plaideurs : Maîtres P. Maeyaert et N. Clarembaux,

CONTRE :

BUREAU BENELUX DES MARQUES, en abrégé **BBM**, dont le siège est établi à 2591 XR La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan, 15,

Défenderesse,

Représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation et Maître Brigitte Dauwe, avocat, à 1060 Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 47-51,

Plaideur : Maître B. Dauwe.

23 -03- 2007

I. LA DECISION ATTAQUEE.

Le recours est dirigé contre la décision du Bureau Benelux des Marques (en abrégé « BBM »), du 15 août 2003 refusant l'enregistrement de la marque « *ON A JAMAIS BU CA* ».

II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR.

Le recours est formé par requête, déposée par la société de droit français NESTLE WATERS (en abrégé « Nestlé ») au greffe de la cour, le 15 octobre 2003.

L'affaire a été fixée sur la base d'une ordonnance du 27 novembre 2003 en application de l'article 747§2 du Code judiciaire.

La procédure est contradictoire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

1. Nestlé est une société active dans la vente de boissons.

Le 4 juin 2002, elle a procédé au dépôt international de la marque verbale « *ON A JAMAIS BU CA* » (dépôt n° 783865) auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en abrégé OMPI), pour désigner des produits et services de la classe 32 de la Convention de Nice, à savoir :

« Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruit, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons. »

L'enregistrement international par l'OMPI, basé sur un dépôt français n° 023143547 du 21 janvier 2002, désigne la Suisse et le Benelux comme pays auxquels la protection réclamée s'étend.

23 -03- 2007

2. Par courrier du 11 novembre 2002, en application de l'article 5 de l'Arrangement de Madrid, le BBM a informé l'OMPI de son refus provisoire d'enregistrement de la marque « ON A JAMAIS BU ÇA » aux motifs que :

« Le signe "ON A JAMAIS BU ÇA" se compose uniquement de la proposition banale "on a jamais bu ça" et est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits mentionnés en classe 32 (voir article 6 bis, par. 1^{er}, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques). »

3. Nestlé disposait de six mois à partir de la date de l'avis de refus provisoire pour faire valoir ses droits, à savoir jusqu'au 11 mai 2003.

Par courrier du 9 mai 2003, elle a contesté la position du BBM et a fait valoir entre autres que « le slogan litigieux évoque une idée de surprise après la dégustation d'une boisson et n'est pas une expression usuelle pour les produits visés en classe 32 dans le Benelux ; le slogan évoque un effet de surprise dû à la nouveauté des boissons visées en classe 32 sans désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production de ceux-ci ».

4. Par une lettre du 13 juin 2003, le BBM a fait valoir ses arguments justifiant le maintien du refus d'enregistrement.

Le 15 août 2003, le BBM a notifié, conformément à l'article 6 bis § 4 de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques (en abrégé LUBM) (actuellement l'article 2.11, alinéa 4 de la Convention Benelux de Propriété Intellectuelle, en abrégé CBPI), au mandataire de Nestlé sa décision de refus définitif d'enregistrement de la marque « ON A JAMAIS BU CA ».

5. Par sa requête du 15 octobre 2003, Nestlé a exercé le recours prévu à l'article 6 ter de la LUBM (actuellement l'article 2.12 de la CBPI).

Elle demande à la cour d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement de la marque « ON A JAMAIS BU ÇA » (dépôt international n° 783.865), pour la classe 32.

23 -03- 2007

IV. DISCUSSION.

Le cadre légal et les principes applicables.

6. L'article 1^{er}, al. 1^{er} de la LUBM (actuellement l'article 2.1, 1. de la CBPI), dispose que « *sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de reconditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise* ».

Pour être considéré comme une marque au sens de l'article 1^{er} de la LUBM, un signe doit posséder ou avoir acquis une individualité telle qu'il est propre à distinguer ce produit de produits similaires et à l'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée (C.J. Benelux, 16 décembre 1991, Burberrys II, n° 17, Jur. 1991, p. 22).

En vertu de l'article 6 bis, 1, a) de la LUBM, inséré par le Protocole du 2 décembre 1992 (approuvé par la loi du 11 mai 1995), le BBM « *refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1^{er}, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ; (...)* ».

Cette disposition de la LUBM doit être interprétée et appliquée à la lumière du texte et de la finalité de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres de l'Union européenne sur les marques (ci-après « la Directive ») (Cass., 2 décembre 1996, R.C.J.B., 187 (195) ; Cour de Justice Benelux, 16 décembre 1998, aff. DIOR/EVORA, Jur. 1998, 2 (8, n° 15) ; C.J.C.E., 4 novembre 1997, aff. DIOR/EVORA, C-337/95, Rec. 1997, I-6013).

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive, « *sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :*

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;*
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;*
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;*
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. »*

23 -03- 2007

Il suffit que l'un des motifs absolus de refus s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque.

La Cour de Justice des Communautés européennes a indiqué que chacun des motifs absolus de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, (et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire qui contient des dispositions identiques), est indépendant des autres et exige un examen séparé (arrêt du 21 octobre 2004 OHMI/ Erpo Möbelwerk GmbH (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHTKEIT), C-64/02 P point 39).

De même, l'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, points 45 et 46 ; arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, point 25).

L'intérêt général qui sous-tend l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service identifié par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance et que cet intérêt général vise la nécessité de ne pas restreindre indûment la disponibilité de signes d'une certaine catégorie pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, points 26 et 27).

L'intérêt général sous-jacent à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE et à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 qui est identique, vise la nécessité de permettre que des signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, notamment, arrêt DOUBLEMINT du 23 octobre 2003, OHMI/ Wm.Wrigley, C-191/01 P, point 31 ; arrêt du 4 mai 1999, WINDSURFING CHIEMSEE, C-108/97 et C-109/97, point 25 ; arrêt du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, point 73).

- 23 -03- 2007
7. Le principe non contesté par le BBM (voir la lettre du 13 juin 2003 du BBM : « *Nous posons en préalable qu'un slogan peut servir de marque en principe* ») selon lequel les slogans (qui font partie des marques dites « auditives » ou « verbales ») peuvent constituer des

marques valables, est reconnu en jurisprudence. Celle-ci admet en outre le principe selon lequel, pour déterminer le caractère distinctif d'un slogan, « il n'y a pas lieu d'appliquer (...) des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes » (Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, affaire T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, 11 décembre 2001, n° 44).

La jurisprudence admet également que « le défaut de distinctivité (d'un slogan) ne saurait résulter ni de l'absence d'imagination, ni de l'absence d'un surcroît de fantaisie » (arrêts du Tribunal de Première Instance du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec., p. II-379, point 31 ; Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec., p. II-379, point 31, et du 5 avril 2001, Bank für die Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), t-87/00, Rec., p. II-1259, points 39 et 40).

Le fait de contenir un message promotionnel n'empêche pas l'enregistrement comme marque, pour autant que le message reste vague et indéfini et que le slogan contienne une promesse non-spécifique ou constitue une combinaison suffisamment inhabituelle (voir OHMI, 4^{ème} chambre de recours, R 153/1998-2, 'Früher an später denken!', 4 mai 1999, n° 13 ; OHMI, 1^{ère} chambre de recours, R 366/2000-1, 'More than Powder', 11 septembre 2000, n° 10 ; OHMI, 4^{ème} chambre de recours, R 1090/2000-4, 'We get it done', 7 novembre 2001, n° 12 ; OHMI, 1^{ère} chambre de recours, R 46/2001-1, 'What really matters is inside', 7 janvier 2002, n° 13 ; OHMI, 2^{ème} chambre de recours, R 135/2000-2, 'Taking care of the world's water ... and yours', 25 février 2002, n° 14 ; OHMI, 2^{ème} chambre de recours, R810/2002-2, 'Plug and powder', 4 novembre 2002, n° 11).

8. Dans son arrêt DOUBLEMINT du 23 octobre 2003 (n° 32), la Cour de Justice des Communautés européennes a énoncé ce qui suit :

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

23 -03- 2007

Ce point de vue de la Cour de Justice a été confirmé dans ses arrêts BIOMILD (C.J., 12 février 2004, C-265/00) et POSTKANTOOR (C.J., 12 février 2004).

Dans ce dernier arrêt, la Cour de Justice a précisé que :

« L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux dits produits et services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est par lui-même descriptif au sens de la même disposition. » (souligné par la cour).

Un écart peut être considéré comme perceptible *« lorsqu'il affecte des éléments importants de la forme, du signe ou de sa signification. Quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l'écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs. »* (Conclusions du 31 janvier 2002 de l'avocat général COLOMER, KPN Nederland / BMB (POSTKANTOOR), point n° 70, conclusions du 14 mai 2002 de l'avocat général COLOMER, C-104/00, DKV Deutsche Krankenversicherung/OHMI (COMPANY LINE) n° 51 ; conclusions de l'avocat général JACOBS, 10 avril 2003, OHMI/Wrigley (DOUBLEMINT). (souligné par la cour).

L'écart perceptible doit être plus que minimal. (conclusions de l'avocat général JACOBS, 10 avril 2003, OHMI/Wrigley (DOUBLEMINT), n° 76).

Si le signe constitué par une combinaison de mots ne présente aucun écart perceptible par rapport aux éléments qui le composent, il doit être refusé à l'enregistrement.

23 -03- 2007

9. Il peut être déduit de la motivation succincte reprise dans l'avis de refus provisoire, qui se réfère à l'article 6 bis § 1^{er} sous a) de la loi uniforme, que le motif retenu pour le refus d'enregistrement est celui énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b) de la directive.

Il ressort pourtant clairement de la motivation reprise dans le courrier du 13 juin 2003 du BBM (...) *Le signe revêt un caractère très général, publicitaire, et ne sera par perçu autrement, à notre avis, que comme servant à indiquer que si ces produits sont consommés, on pensera que 'l'on n'a jamais bu ça', autrement dit que le goût est très particulier.* (...) que celui-ci a refusé l'enregistrement non seulement sur la base du motif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, mais également sur la base du motif énoncé à la même disposition, sous c).

Ce qui précède est d'ailleurs confirmé par le contenu des conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le BBM.

10. Pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle soit ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (C.J.C.E., 22 juin 1999, arrêt LLOYD/KLIJSEN, op.cit., attendu n° 28).

L'appréciation du caractère distinctif ne peut s'effectuer *in abstracto* mais doit s'effectuer *in concreto*. Il faut tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents et des particularités du cas d'espèce (C.J.B., 26 juin 2000, CAMPINA MELKUNIE /BBM (BIOMILD), Jur., 2000, p. 25, attendus n° 20 et 39 ; C.J.C.E., 12 février 2004, KPN/BMB, C-363/99, attendus n° 29-37 ; conclusions de l'avocat général COLOMER, 31 janvier 2002, C-363/99, KPN Nederland/BMB (POSTKANTOOR), attendus n° 41-42).

11. Les motifs absolus de refus à l'enregistrement d'une marque doivent être appréciés par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

23 -03- 2007

Application des principes au cas d'espèce.

Sur le motif absolu de refus visé par l'article 3, paragraphe 1, sous c) de la directive.

12. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 3, par. 1, c) de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de la même disposition sous b) de la directive (C.J.C.E., 12 février 2004, C-363/99, arrêt POSTKANTOOR, n° 86).
13. Les produits pour lesquels l'enregistrement du slogan « ON A JAMAIS BU CA » est demandé sont en l'espèce les eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruit, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
14. Selon le BBM :
- le slogan « ON A JAMAIS BU CA » est composé exclusivement de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner la caractéristique essentielle des produits visés dans la demande d'enregistrement ainsi que la nature de ces produits ; il énoncerait notamment la nouveauté (du goût) pour une boisson ainsi que la nature même de ces produits (à savoir des boissons) ;
 - la combinaison « ON A JAMAIS BU CA » n'ajoute rien à la somme des termes qui la composent étant donné que le slogan signifie que les produits visés pour lesquels Nestlé a demandé l'enregistrement – à savoir des boissons – présentent un caractère (goût) nouveau, particulier, et que le signe « ON A JAMAIS BU CA » sera automatiquement associé par le public cible du Benelux, à savoir le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à une telle signification ; le public cible assimilant le slogan « ON A JAMAIS BU CA » à une boisson possédant un goût nouveau, particulier, aucun écart perceptible quant au sens n'est présent dans le signe litigieux ;
 - la combinaison « ON A JAMAIS BU CA » n'est pas inhabituelle par rapport à des boissons ;
 - un tel slogan pour désigner des boissons sera considéré par le public comme étant purement promotionnel, en raison de son sens intrinsèque et non comme une marque indiquant l'origine

23 -03- 2007

du produit ;

- le slogan « ON A JAMAIS BU CA » se compose uniquement de la proposition banale « On a jamais bu ça ».
- relevant du langage courant et étant une combinaison nullement inhabituelle dans sa structure, le slogan litigieux n'est, partant, pas apte à distinguer des produits ou des produits d'une entreprise déterminée de ceux d'une autre entreprise ;
- le signe ne dénote pas la moindre individualité mais ne fait que décrire de façon évidente la caractéristique des produits revendiqués ainsi que la nature de ceux-ci, à savoir des boissons, fait qui justifie, à lui seul, le refus d'enregistrement ;
- un concurrent désirant faire la promotion de sa nouvelle boisson, au goût particulier, pourra être amené à utiliser le slogan « ON A JAMAIS BU CA » à cette fin ; le BBM doit refuser les signes dépourvus de caractère distinctif ou susceptible de le devenir ;
- la monopolisation de la phrase « ON A JAMAIS BU CA » n'est dès lors pas justifiée car elle risquerait de constituer une entrave injustifiée pour les concurrents ou tiers qui voudraient également par rapport à leurs boissons insister sur leur caractère 'nouveau', inhabituel.

15. Comme exposé ci-dessus (point 8), un signe doit se voir opposer un refus d'enregistrement si en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.

Le fait que le slogan pourrait suggérer différents contenus ou caractéristiques n'est pas relevant, la jurisprudence de la C.J.C.E. considérant qu'un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt DOUBLEMINT, déjà cité, n° 32).

Dans le cadre de la vérification de la question de savoir si le slogan litigieux présente un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose qu'en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux dits produits, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime sur la somme desdits éléments (BIOMILD et POSTKANTOOR, déjà cités), il convient de considérer le slogan dans son ensemble, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen de ses différents détails (C.J.C.E., 11 novembre 1995, Puma / Sabel, C-251/95, n°23).

Il a été décidé dans l'arrêt DOUBLEMINT déjà cité qu'il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient

23 -03- 2007

effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.

Il convient d'apprécier non seulement si un signe est actuellement descriptif, mais également s'il est raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, le signe concerné soit susceptible de désigner des qualités ou des caractéristiques essentielles des produits ou des produits concernés.

16. C'est à raison que Nestlé fait valoir que le slogan « ON A JAMAIS BU CA » constitue un clin d'œil original à l'expression courante « ON N'A JAMAIS VU CA ».

Grâce à ce clin d'œil, ce slogan est susceptible d'évoquer différents sentiments et sensations auprès du public pertinent, tels que la curiosité, la nouveauté, l'étonnement et la surprise.

Le slogan se distingue de slogans purement promotionnels, peu originaux et communément utilisés.

Il s'agit d'une formule frappante, dotée d'humour, de spiritualité, d'imagination, qui évoque une association dans l'esprit du public pertinent avec l'expression courante « ON N'A JAMAIS VU CA », le tout favorisant sa mémorisation par le public pertinent et l'association que le public fera entre le slogan et les produits concernés de l'entreprise Nestlé.

Le slogan est évocateur – comme l'admet Nestlé -, mais non descriptif.

En effet, s'il est évocateur et suggestif, il reste pourtant en l'espèce, arbitraire, indéfini et équivoque ; il ne décrit ni l'espèce, ni la qualité, ni la quantité, ni la destination, ni la valeur, ni la provenance géographique, ni l'époque de production des boissons, ni aucune autre caractéristique objective des produits pour lesquels l'enregistrement du slogan est demandé.

Le slogan ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause et est essentiellement suggestif. Il a un caractère particulier.

En tout état de cause, le caractère distinctif et unique du slogan dont question réside dans le clin d'œil dont question ci-dessus, qui donne au slogan un caractère inhabituel et fait – contrairement à ce que prétend le BBM - en sorte que l'ensemble du slogan prime sur la somme des éléments qui le composent. En d'autres termes, ce clin

23 -03- 2007

d'œil constitue « l'écart perceptible » entre le slogan en sa totalité et la somme des éléments qui le composent.

Le slogan n'est pas banal. La cour rappelle à ce sujet que « *pour être banal – au sens des marques – le slogan de l'applicant doit être, soit utilisé intensivement par des tiers en relation avec des (produits ou) services similaires, soit considéré par les consommateurs comme une désignation évidente des caractéristiques de ces mêmes services.* » (OHMI, 4^{ème} chambre de recours, 'We get it done', 7 novembre 2001, R 1090/2000-4).

En l'espèce il n'est pas établi que le slogan litigieux existait auparavant ou qu'il est intensivement utilisé par des tiers en relation avec des produits ou qu'il est considéré par les consommateurs comme une désignation évidente des caractéristiques de ces mêmes produits.

17. Le BBM invoque que la phrase est tellement usuelle que la liberté du commerce s'oppose à l'octroi d'une exclusivité et que la monopolisation du terme en question constituerait une entrave injustifiée « *pour les concurrents ou les tiers qui voudraient également par rapport à leurs boissons insister sur leur caractère 'nouveau', inhabituel.* ».

L'interdiction des marques descriptives poursuit un but d'intérêt général qui exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Ils ne peuvent donc être réservés à une seule entreprise (C.J.C.E. 4 mai 1999, C-108/97, WINDSURFING CHIEMSEE).

Il n'existe en l'espèce aucune nécessité pour les concurrents de Nestlé d'utiliser précisément la combinaison des mots « ON A JAMAIS BU CA » pour suggérer ou indiquer le caractère surprenant, nouveau, inhabituel, incomparable ou autre de leurs produits faisant partie de la classe 32.

Le BBM ne produit aucun élément probant permettant de penser qu'à l'avenir le slogan sera susceptible de désigner des qualités ou des caractéristiques essentielles des produits concernés. Aucun indice n'existe à ce sujet.

Le slogan est original et fait preuve d'esprit créatif. Il n'est ni établi, ni raisonnablement envisageable qu'il deviendra courant dans le futur. Dès lors il ne saurait être porté atteinte à la liberté du commerce par l'octroi d'une exclusivité sur le slogan litigieux à Nestlé.

23 -03- 2007

Ni la liberté du commerce, ni l'intérêt général ne s'opposent donc à l'enregistrement du slogan comme marque Benelux.

18. Compte tenu de ce qui précède c'est donc à bon droit que Nestlé reproche au BBM d'avoir opposé à l'enregistrement le caractère descriptif de la marque dont l'enregistrement a été demandé.

Sur le motif absolu de refus visé par l'article 3, paragraphe 1, sous b) de la directive.

19. Une marque qui ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, n'a pas nécessairement un pouvoir distinctif au sens de la même disposition sous b).

En effet, si une marque n'est pas descriptive au sens du point c), elle n'est pas, de ce fait, nécessairement distinctive : il faut encore examiner si, intrinsèquement, elle n'est pas visée par la règle inscrite au point b) (J.-J. Evrard, *Le caractère distinctif de la marque et son champ de protection* in « Les droits intellectuels : développements récents », Larcier 2004, p. 94, n° 29).

Le caractère distinctif peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l'origine commerciale des produits (Arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) T- 360/00, point 30).

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, notamment, C.J.C.E., 29 septembre 1998, arrêt 'Canon', Rec. 1998, I-5507, n° 28 ; C.J.C.E., 4 octobre 2001, arrêt 'Merz & Krell', n° 22). L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement vise ainsi à empêcher l'enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle.

Par ailleurs, eu égard à l'étendue de la protection conférée à une marque par le règlement, l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque (C.J.C.E., 16 septembre 2004, C-329/02P, SAT.2).

Les marques dépourvues de caractère distinctif sont, notamment, celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des

23 -03- 2007

services concernés ou à l'égard desquelles il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu'elles sont susceptibles d'être utilisées de cette manière. Par ailleurs, de telles marques ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors d'une acquisition ultérieure (TPI, 20 novembre 2002, T-79/01 et T-86/01, *Kit Pro* et *Kit Super Pro*, n° 19).

20. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour de Justice en ce qui concerne l'enregistrement de slogans, le BBM soutient que le signe « ON A JAMAIS BU CA » est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive en raison du fait qu'il ne possède pas d'éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (arrêt du 5 décembre 2002, *Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)* T-130/01, cf. point 28).

Le slogan en question ne serait pas doté d'une individualité telle qu'il serait propre à identifier auprès du public concerné, les produits ou services en cause, comme provenant d'une entreprise déterminée et à les distinguer dès lors des produits d'autres entreprises.

21. En réponse aux moyens du BBM, la cour se réfère à ce qui a déjà été exposé à ce sujet sous les points 15, 16 et 17.

Le BBM fait encore valoir que Nestlé utilise le slogan litigieux toujours en relation avec sa marque PERRIER et, partant, que le slogan en tant que tel n'est pas apte à distinguer des produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

Tout indique au contraire que le slogan permettra, à lui seul et au public Benelux concerné de reconnaître et d'identifier les produits de Nestlé et de les distinguer de ceux de ses concurrents.

En effet, le slogan dont question est une formule qui, par son originalité, sa concision et son caractère percutant est de nature à attirer l'attention du public de telle façon que, l'ayant lue, celui-ci devra nécessairement établir un lien entre cette formule et le produit ou l'entreprise auquel elle est relative (Voir L. Van Bunnem, « Le statut des slogans publicitaires en droit comparé », J.T., 1966, 457 et « La protection juridique et jurisprudentielle des slogans et des expressions publicitaires », R.D.C., 1988, 900 à 904 ; A. De Caluwé, A.C. Delcorde, X. Leurquin, « Les pratiques du commerce », Bruxelles, Larquier, n° 11.137).

23 -03- 2007

22. Lorsqu'un signe est considéré comme n'étant pas descriptif, l'absence de pouvoir distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe remplit plusieurs fonctions simultanées (arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI, T 36/01, point 24).

Ainsi, l'enregistrement d'une marque composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation (arrêt du 5 décembre 2002, Skykes Enterprises/OHMI (Real People, Real Solutions) T-130/01, point 19).

Dans le cadre d'un examen a priori du caractère distinctif d'un signe, c'est l'aptitude du signe à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise qui est déterminant. Un refus d'enregistrement suppose donc la constatation qu'il apparaît raisonnablement exclu que le signe en cause puisse être apte à distinguer, aux yeux du public cible, les produits ou les services visés de ceux d'une autre provenance, lorsque le public sera appelé à arrêter son choix dans le commerce.

En l'espèce il n'existe a priori aucune raison de penser que le slogan litigieux n'est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque pour les produits visés dans la demande d'enregistrement, en dépit du fait que sa fonction publicitaire est manifeste.

23. En ce qui concerne la nécessité de laisser à la libre disposition des concurrents ou des tiers tous les signes désignant le produit ou le service ou leurs caractéristiques, la cour se réfère à ce qui a été exposé ci-dessus au point 17.

24. Compte tenu de ce qui précède c'est donc à bon droit que Nestlé reproche au BBM d'avoir opposé à l'enregistrement du signe « ON A JAMAIS BU CA » qu'il est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b, de la directive.

V. CONCLUSION.

Pour ces motifs, la cour,

Dit le recours recevable et fondé;

23 -03- 2007

Ordonne au Bureau Benelux des Marques de procéder à l'enregistrement de la marque « ON A JAMAIS BU CA » (dépôt international n° 783.865) pour désigner les produits de la classe 32, à savoir eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruit, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons ;


Met les dépens à charge du Bureau Benelux des Marques.

Ces dépens s'élèvent à 485,88 € en ce qui le concerne et à 186 + 57,02 + 485,88 € en ce qui concerne la société Nestlé.

Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le **23-03-2007**

où étaient présents :

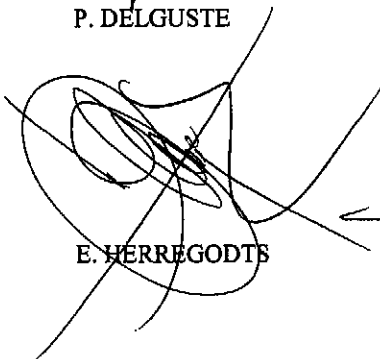
Martine REGOUT, Conseiller ff Président,
Henry MACKELBERT, Conseiller,
Els HERREGODTS, Conseiller,
Patricia DELGUSTE, Greffier,



P. DELGUSTE



M. REGOUT



E. HERREGODTS



H. MACKELBERT

23-03-2007