

Document	<b>sic! 2016 S. 27</b>
Auteur(s)	<b>Thomas Widmer</b>
Titre	<b>Commentaire de l'arrêt «Kit Kat» de la Cour de Justice de l'Union européenne, 16 septembre 2015, affaire C-215/14</b>
Commentaire d'arrêt	<b>C-215/14</b>
Publication	<b>sic! - revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence</b>
Editeur	<b>Marc Amstutz, Mathis Berger, Reto M. Hilty, Michel Jaccard, Eugen Marbach, Cyrill P. Rigamonti, Michael Ritscher, Jacques de Werra</b>
Anciens éditeurs	<b>Ivan Cherpillod, Jürg Müller, Werner Stieger, Rolf H. Weber</b>
ISSN	<b>1422-2019</b>
Maison d'édition	<b>Schulthess Juristische Medien AG</b>

---

sic! 2016 p. 27

## **Commentaire de l'arrêt «Kit Kat» de la Cour de Justice de l'Union européenne, 16 septembre 2015, affaire C-215/14**

**Thomas Widmer\***

L'arrêt «Kit Kat» traite notamment de la notion d'«usage à titre de marque» dans le contexte de la marque imposée. La Cour de Justice de l'Union européenne était requise de déterminer s'il suffit, pour qu'une marque soit considérée comme imposée par l'usage, de démontrer que les milieux intéressés reconnaissent cette marque et l'associent aux produits de son titulaire, ou s'il convient en outre de démontrer que les milieux intéressés se fient à ladite marque, au moment de la décision d'achat, comme indiquant l'origine des produits. Il est ici discuté de cette problématique, sous l'angle du droit européen et du droit suisse.

Gegenstand des Entscheids «Kit Kat» ist insbesondere der Begriff des «markenmässigen Gebrauchs» im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung einer Marke. Der Gerichtshof der Europäischen Union hatte sich zur Frage zu äussern, ob es für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke genügt, nachzuweisen, dass die beteiligten

---

\* Avocat, Genève.



**Verkehrskreise die Marke erkennen und mit den Waren des Anmelders verbinden, oder ob darüber hinaus nachgewiesen werden muss, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marke – im Zeitpunkt des Kaufentscheids – als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehmen. Diese Fragestellung wird vorliegend aus Sicht des europäischen und schweizerischen Rechts diskutiert.**

Cet arrêt soulève – et tente de répondre à – plusieurs questions fondamentales relatives aux critères d'admission des marques communautaires tridimensionnelles, posées par la High Court of England and Wales à la Cour de Justice de l'Union européenne. Nous nous concentrerons sur la première d'entre elles, qui concerne la notion de marque «imposée» et dont la teneur est la suivante (la langue originale est l'anglais):

«In order to establish that a trade mark has acquired distinctive character following the use that had been made of it (...), is it sufficient for the applicant for registration to prove that at the relevant date a significant proportion of the relevant class of persons recognise the mark and associate it with the applicant's goods in the sense that, if they were to consider who marketed goods bearing that mark, they would identify the applicant; or must the applicant prove that a significant proportion of the relevant class of persons *rely upon the mark* (as opposed to any other trade marks which may also be present) as indicating the origin of the goods?» (nous mettons en italique.)

Une difficulté parfois rencontrée en matière de jurisprudence communautaire provient du fait que cette dernière doit être traduite dans plus de vingt langues, ce qui crée un risque non négligeable d'erreurs de traduction. Le cas présent en est un parfait exemple dans la mesure où les termes «that a significant proportion of the relevant class of persons rely upon the mark (...) as indicating the origin of the goods», contenus dans la question susvisée, ont été traduits en français par «qu'une proportion significative des milieux intéressés estimait que la marque (...) indiquait l'origine des produits». Or, «to rely upon» signifie «se fier à» ou «se baser sur», et non «estimer».

Cette erreur de traduction nous contraint à retraduire comme suit la question posée par la High Court of England and Wales: «afin d'établir qu'une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait (...) suffit-il que le demandeur à l'enregistrement démontre qu'à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés *reconnait la marque et l'associe* à ses produits, en ce sens que si ces personnes s'interrogeaient sur la personne commercialisant les produits revêtus de cette marque, elles identifieraient le demandeur? Ou le demandeur doit-il démontrer qu'une proportion significative des milieux intéressés *se fie à/se base sur* la marque (par opposition à toute autre marque pouvant également être présente) comme indiquant l'origine des produits?» (nous mettons en italique).

L'analyse de la décision rendue par le registre anglais des marques le 20 juin 2013 dans cette affaire (décision n° 0-257-13) permet de comprendre la raison de cette interrogation: pour mémoire, le produit «Kit Kat», commercialisé par Nestlé depuis plusieurs décennies en Angleterre (notamment), est vendu dans un emballage qui ne laisse pas apparaître la forme particulière que Nestlé tente d'enregistrer en qualité de marque tridimensionnelle. L'examineur anglais, après avoir pris connaissance des documents produits par Nestlé visant à démontrer que ladite marque s'était imposée par l'usage en Angleterre, a estimé (§ 109 de la déci-

---

sic! 2016 p. 27, 28

sion) que ces documents étaient certes aptes à prouver la reconnaissance («recognition») de cette forme par les consommateurs, mais non le fait que ces derniers se fiaient/se basaient sur («have come to rely on») cette forme pour identifier l'origine de ce produit. Les motifs en étaient, selon l'examineur, que le produit est vendu dans un emballage opaque qui ne laisse pas apparaître la forme du produit, et qu'il est improbable que le consommateur utilise ladite forme du produit pour vérifier, après l'achat («post purchase»), l'origine commerciale du produit.

En d'autres termes, l'examineur anglais est parti du principe que la question de savoir si la marque prétendument imposée est visible au moment de la décision d'achat (par le consommateur) est particulièrement pertinente pour déterminer s'il est démontré que le public se fie à, ou se base sur, ladite marque («whether the mark is visible at the point



of selection is plainly particularly relevant to whether the evidence shows that the public have come to rely on it» (décision n° 0-257-13 précitée, § 107).

Cette approche revient à se demander si la marque prétendument imposée permet au consommateur, au moment de l'achat, de distinguer le produit d'une entreprise de celui d'un concurrent. Puisque la forme du produit «Kit Kat» n'est pas visible au moment de l'achat (elle est cachée par l'emballage), l'examinateur en a conclu que cette forme n'avait pas été utilisée par Nestlé «à titre de marque» et ne s'était par conséquent pas imposée par l'usage en Angleterre.

C'est précisément dans le but de faire préciser la notion d'usage «à titre de marque» dans ce contexte que la High Court of England and Wales s'est adressée à la Cour de Justice de l'Union européenne (arrêt de la High Court of England and Wales du 17 janvier 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), § 53:

«(...) what is meant by <use of the mark as a trade mark>: does it require the applicant to show that, as a result of the use of the mark, consumers rely on the mark as a trade mark, or is it sufficient that consumers recognise the mark and associate it with the applicant's goods? (...) the law on this point remains unclear (...)».

La Cour de Justice de l'Union européenne a, dans l'arrêt ici commenté, choisi toutefois – introduisant de ce fait une difficulté d'interprétation supplémentaire – de reformuler la question posée par la High Court of England and Wales en ne reprenant pas les termes «rely on», pourtant cruciaux.

Son interprétation de la question posée revient à ceci (§ 58 de l'arrêt sous revue):

«(...) par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait (...) doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée, ou s'il suffit qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaît ladite marque et l'associe à ses produits.»

La Cour de Justice de l'Union européenne a ainsi circonscrit le débat à la question de savoir s'il suffit de démontrer que le consommateur *reconnaît la marque et l'associe* à ses produits, ou s'il est nécessaire de démontrer que le consommateur perçoit le produit désigné par cette marque, *par opposition à toute autre marque pouvant également être présente*, comme provenant d'une entreprise déterminée.

Ce faisant la Cour a, à notre sens, dénaturé la question posée par la High Court of England and Wales en se concentrant sur les termes «par opposition à toute autre marque pouvant également être présente», au lieu de traiter de la problématique du «rely on» visant à déterminer s'il est nécessaire que la marque prétendument imposée permette au consommateur de distinguer, au moment de l'achat, le produit d'une entreprise de celui d'un concurrent.

Et la Cour de répondre à la question reformulée par ses soins comme suit:

«(...) afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait (...), que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.»

En d'autres termes (arrêt, § 66 *in fine*), il faut démontrer que la marque en question «indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée». La Cour de Justice de l'Union européenne semble ainsi rejeter, implicitement, l'hypothèse selon laquelle il serait nécessaire de démontrer que le consommateur «se fie à/se base sur» la marque comme indiquant l'origine des produits.

La formule choisie par la Cour est finalement très proche de celle adoptée par le Tribunal fédéral suisse, qui définit la marque imposée comme suit: «un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des



destinataires du produit ou des services concernés le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit nommément connue mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse» (ATF 131 III 121, consid. 6).

En droit suisse, si la question de savoir à quel moment le risque de confusion doit être examiné a fait l'objet de développements doctrinaux sous l'angle de la LPM et de la LCD (G. Joller, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 3 N 64–65; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens im-

---

sic! 2016 p. 27, 29

matériels, Bâle 1996, pp. 950 ss; P. Troller, Zur Erheblichkeit des «post sale confusion» bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Ausstattungen nach Art. 3 lit. d UWG, SJZ 1992, 332 ss), celle de savoir s'il est nécessaire de démontrer que le consommateur «se fie à/se base sur» la marque comme indiquant l'origine des produits pour que cette dernière soit considérée comme imposée ne semble pas se poser (voir à cet égard P. Fehlbaum, Les créations du domaine de la parfumerie: quelle protection?, Genève 2007, § 530).

Reste à présent à la High Court of England and Wales de juger si Nestlé est parvenue à démontrer que le consommateur anglais perçoit le produit «Kit Kat» désigné par la forme tridimensionnelle litigieuse, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.

L'on relèvera à ce propos que dans sa décision précitée du 20 juin 2013, le registre anglais des marques avait retenu que le produit «Kit Kat» était commercialisé en Angleterre depuis un temps «exceptionnellement long» (§ 101) et que les sondages produits par Nestlé démontraient que plus de 50 % des personnes interrogées associaient la forme tridimensionnelle concernée au produit «Kit Kat» (§ 103).