



## Recueil de la jurisprudence

**Affaire T-447/16**

**Pirelli Tyre SpA  
contre**

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle**

« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative représentant une rainure en forme de « L » – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] – Règlement (UE) 2015/2424 – Application de la loi dans le temps – Forme du produit – Nature du signe – Prise en compte des éléments utiles à l'identification des caractéristiques essentielles du signe – Intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 24 octobre 2018

1. *Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction*
2. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Version de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, issue du règlement 2015/2424 – Non-application à des situations acquises avant son entrée en vigueur*  
*[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 7, § 1, e), ii) ; règlement du Conseil 2015/2424]*
3. *Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l'usage – Inapplicabilité*  
*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), et 3]*
4. *Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Notion – Interprétation à la lumière de l'intérêt général y relatif*  
*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]*
5. *Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Identification des caractéristiques essentielles d'un signe – Prise en compte des éléments utiles à l'exception des éléments non constitutifs du signe*  
*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]*

6. *Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 – Marque figurative représentant une rainure en forme de L*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), ii) ; règlement du Conseil n° 207/2009, art. 52, § 1, a)]*

7. *Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Notion – Signes constitués par la forme d'une partie du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique – Inclusion – Condition*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]*

1. Voir le texte de la décision.

(voir point 18)

2. Le règlement 2015/2424 modifiant le règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne et le règlement n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement n° 40/94, et abrogeant le règlement n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a modifié le libellé de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, qui concerne une règle de fond et, plus précisément, l'un des motifs absolus pour lesquels un signe peut être refusé à l'enregistrement ou, en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, l'une des causes de nullité absolue pour lesquelles une marque peut être déclarée nulle. Or, le règlement 2015/2424 est entré en vigueur le 23 mars 2016 et il ne ressort pas de ses termes, de sa finalité et de son économie que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, dans sa version issue du règlement 2015/2424, devrait s'appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur.

(voir point 20)

3. Les marques qui peuvent être refusées à l'enregistrement pour les motifs énumérés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire peuvent, conformément au paragraphe 3 de cette même disposition, acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait. En revanche, un signe qui est refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 7, paragraphe 3, par l'usage qui en a été fait. Ledit article 7, paragraphe 1, sous e), vise donc certains signes qui ne sont pas de nature à constituer des marques et il est un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré.

En conséquence, l'examen d'un signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, s'il conduit à constater que l'un des critères mentionnés à cette disposition est rempli, dispense de l'examen du même signe au regard de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, l'impossibilité d'enregistrement de ce signe étant, dans cette hypothèse, caractérisée. Cette dispense explique l'intérêt de procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94 dans l'hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit paragraphe 1 serait possible, sans pour autant qu'une telle dispense puisse être interprétée comme impliquant une obligation d'examen préalable du même signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94.

(voir points 34, 35)

4. Voir le texte de la décision.

(voir points 36-39)

5. Voir le texte de la décision.

(voir points 40-43, 50, 57, 67)

6. Voir le texte de la décision.

(voir points 48-74)

7. Voir le texte de la décision.

(voir point 69)