



Floriane CODEVELLE

Avocate associée – Cabinet Casalonga



Nathan AUDINET

Avocat – Cabinet Casalonga

→ RLDI 223-1

Slogan politique et protection à titre de marque : le caractère distinctif reste le nerf de la guerre

Le signe figuratif « RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF », reproduisant une phrase prononcée par un garde-frontière ukrainien le 24 février 2022, lors de l'attaque russe, peut-il être enregistré en tant que marque ? Dans sa décision du 13 novembre 2024, le Tribunal de l'Union européenne revient sur l'appréciation du caractère distinctif des slogans et apporte des précisions quant à leur appréhension par le droit des marques.

TUE, 13 nov. 2024, n° T-82/24, *Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO* (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF), ECLI:EU:T:2024:821

Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté l'enregistrement du slogan « RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF », estimant qu'il s'agissait d'un slogan politique dépourvu de caractère distinctif. Cette conclusion n'est guère surprenante. En effet, bien que les slogans puissent être protégés en tant que marques si les conditions sont réunies⁽¹⁾, les offices opposent classiquement un refus à l'enregistrement de marques constituant un slogan politique⁽²⁾.

Cependant, l'intérêt de cette décision dépasse la seule analyse du caractère distinctif d'un slogan politique. D'autres enseignements méritent en effet d'être soulignés.

Tout d'abord, cette décision confirme la possibilité d'apprécier le caractère distinctif d'une marque en regroupant les produits et services dans une seule catégorie, même si ces derniers présentent des caractéristiques inhérentes différentes.

Ensuite, cette décision précise que la notoriété de l'auteur du signe déposé à titre de marque n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère distinctif intrinsèque de cette dernière.

Par ailleurs, le Tribunal, tout en soulignant l'importance du respect du principe d'égalité de traitement dans l'examen des demandes, rappelle qu'il n'est pas tenu par la pratique décisionnelle antérieure de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après

« EUIPO »), mais uniquement par les dispositions du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »).

Enfin, cette décision met en lumière le large pouvoir d'appréciation de la chambre de recours, qui peut modifier les motifs de refus sans être tenue de réexaminer les motifs initiaux.

I. RAPPEL DES FAITS

Le 16 mars 2022, l'*Administration of the State Border Guard Service of Ukraine* a déposé une demande d'enregistrement pour un signe figuratif comprenant le slogan « RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF », décliné en anglais et en russe tel que suit :

РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НАЙ**

RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF**

Par une décision du 22 décembre 2022, l'examineur a rejeté intégralement la demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, prévoyant un motif absolu de refus lorsqu'une marque est jugée contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le 21 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO à l'encontre de la décision de l'examineur.

Dans sa décision du 1^{er} décembre 2023, la chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause et devait donc être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

La chambre de recours a donc substitué le motif de refus, passant d'un rejet fondé sur le caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs à un refus fondé sur l'absence de caractère distinctif,

(1) V. par ex. CJUE, 11 mai 2016, n° C-636/15, *August Storck / EUIPO*, ECLI:EU:C:2016:342.

(2) EUIPO, 8 mars 2017, n° 016016041 (*Make America Great Again*) ; EUIPO, 21 janv. 2021, n° 018296381 (*BLACK LIVES MATTER*).

la requérante ayant toutefois été préalablement informée de cette possibilité dans le cadre de l'examen préliminaire.

La requérante a alors introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, en invoquant trois moyens :

- premièrement, la requérante soutenait que le slogan était distinctif ;
- deuxièmement, elle reprochait à la chambre de recours d'avoir violé les principes d'égalité de traitement et de bonne administration ;
- enfin, elle estimait que la chambre de recours aurait également dû examiner le motif absolu de refus fondé sur le caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la demande d'enregistrement.

Plus précisément, s'agissant du premier moyen, la requérante reprochait à la chambre de recours d'avoir, à tort, qualifié la marque demandée de slogan politique, alors même qu'elle était composée d'une phrase originale pouvant être rattachée à une source unique et à un moment précis dans le temps. Selon la requérante, le fait que cette phrase ait ensuite été utilisée comme symbole de la résistance ukrainienne ne devait avoir aucune incidence sur l'appréciation de son caractère distinctif, sauf à appliquer des critères plus stricts que ceux retenus pour d'autres signes.

La requérante soutenait également que le slogan possédait un caractère distinctif intrinsèque pour chacune des catégories de produits et services visés par la demande, ce que la chambre de recours aurait dû apprécier. Elle estimait par ailleurs que la qualité d'auteur du garde-frontière ukrainien aurait dû être prise en compte dans l'évaluation du caractère distinctif du slogan.

Le deuxième moyen invoqué par la requérante reposait sur la violation des principes d'égalité de traitement et de bonne administration. Elle soutenait que la chambre des recours aurait appliqué des critères d'appréciation du caractère distinctif du slogan différents de ceux habituellement retenus, notamment par rapport à d'autres slogans politiques ayant pu être enregistrés par le passé.

Enfin, dans son troisième moyen, la requérante avançait que, bien que la chambre des recours soit fondée à invoquer un nouveau motif de refus, elle aurait néanmoins dû se prononcer sur le motif initialement retenu par l'examinateur, à savoir le caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs du slogan.

Le Tribunal rejette successivement chacun des trois moyens soulevés par la requérante et confirme la décision de la chambre de recours, tout en rappelant des principes fondamentaux du droit des marques.

II. APPORTS DE LA DÉCISION

A. S'agissant de l'appréciation du caractère distinctif d'un slogan

Pour rejeter l'argumentation du requérant et conclure à l'absence de caractère distinctif de la marque, le Tribunal relève notamment que la chambre de recours :

- a, à bon droit, qualifié le slogan de politique, dès lors qu'il a été utilisé dans un contexte politique, de manière répétitive et dans le but d'exprimer et de promouvoir un soutien à l'Ukraine ;

- n'en a pas déduit pour autant qu'il était automatiquement dépourvu de caractère distinctif, ni appliqué des critères d'appréciation plus stricts que ceux habituellement retenus ;
- a justement relevé que le signe en cause a été employé de manière intensive dans un contexte non commercial et qu'il sera donc nécessairement associé à un événement historique récent, bien connu du consommateur de l'Union ;
- n'a pas assimilé ce signe à un slogan publicitaire, pas plus qu'elle n'a appliqué directement la jurisprudence relative aux slogans publicitaires ;
- pouvait apprécier le manque de caractère distinctif pour l'ensemble des produits et services visés, regroupés en une seule catégorie malgré leurs différences ;
- a, à bon droit, rejeté l'argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait directement et sans ambiguïté associée au garde-frontière ukrainien, auteur de la phrase reprise dans cette marque, et ainsi perçue par le public pertinent comme un signe distinctif permettant d'identifier l'origine commerciale des produits et les services désignés.

Si l'argumentation du Tribunal dans cette affaire reste classique, les deux derniers points méritent une attention particulière.

L'appréciation du défaut de distinctivité sur la base d'une catégorie unique de produits et services. Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment l'absence de caractère distinctif, doivent être appréciés par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En principe donc, l'appréciation du caractère distinctif d'une demande de marque doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et il y a lieu de motiver cet examen pour chacun desdits produits ou services.

Cependant, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services⁽³⁾.

Par conséquent, pour le même motif de refus, il suffit de fournir une motivation globale pour une ou plusieurs catégories homogènes de produits et/ou de services, c'est-à-dire des groupes de produits et/ou de services présentant le même lien suffisamment direct et spécifique avec le signe⁽⁴⁾. La répartition des produits et des services en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes.

Or, en l'espèce, la chambre de recours a regroupé l'ensemble des produits et services visés par la demande de marque en une seule catégorie, bien que les produits et services visés présentent des caractéristiques distinctes. À titre d'illustration, la demande portait notamment sur des outils de navigation en classe 9, des bijoux en classe 14, ou encore des sacs en classes 16 et 18.

(3) V. par ex. CJUE, 18 mars 2010, n° C-282/09, *CFCMCEE / OHMI*, ECLI:EU:C:2010:153, §§ 37 et 38 ; CJUE, 21 mars 2014, n° T-81/13, *FTI Touristik / OHMI (BigXtra)*, ECLI:EU:T:2014:140.

(4) CJUE, 18 mars 2010, n° C-282/09, préc.



Le Tribunal approuve ce raisonnement en ces termes :

« étant donné que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée ne serait pas perçue, par le public pertinent, comme indiquant une origine commerciale, mais comme un message politique promouvant le soutien à la lutte de l'Ukraine contre l'agression militaire de la Fédération de Russie, elle pouvait valablement regrouper tous les produits et les services visés par la marque demandée en une seule catégorie, bien qu'ils présentassent des caractéristiques inhérentes différentes.

Partant, compte tenu de la spécificité de la marque demandée et de sa perception identique par le public pertinent au regard de l'ensemble des produits et des services visés par la demande d'enregistrement, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a considéré que lesdits produits et services faisaient partie d'un seul groupe auquel s'appliquait, de la même manière, le motif de refus qu'elle avait retenu ».

Ainsi, selon le motif d'opposabilité, une analyse globale de la distinctivité en regroupant les produits et services en une seule catégorie est permise, même si les produits et services ne présentent aucun lien.

L'exclusion de la qualité d'auteur du garde-frontière ukrainien comme critère d'appréciation du caractère distinctif. On pourrait considérer que si le consommateur associe les produits et services désignés sous la marque demandée à l'auteur de la phrase déposée à titre de marque, cela témoignerait de son caractère distinctif en ce qu'elle permettrait d'identifier une origine commerciale. Ce raisonnement, *a priori* logique, peut sembler tentant.

Toutefois, le Tribunal rappelle que si un tel rattachement peut, à la rigueur, être pris en compte pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la qualité d'auteur de la phrase demeure inopérante pour apprécier, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, le caractère distinctif intrinsèque du slogan déposé à titre de marque.

Ainsi, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque, seule compte la perception du signe en lui-même, indépendamment de son éventuel rattachement à une personne déterminée.

B. S'agissant de la prétendue violation de l'égalité de traitement et de bonne administration

Pour rejeter la demande de la requérante quant à la violation de l'égalité de traitement et de bonne administration, le Tribunal rappelle que chaque demande d'enregistrement doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, compte tenu des règles applicables.

Ainsi, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée exclusivement au regard du RMUE, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur le fondement d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l'Union.

Dès lors, l'argument selon lequel des marques similaires auraient été enregistrées par le passé ne saurait, à lui seul, établir une violation des principes d'égalité de traitement ou de bonne administration.

C. S'agissant de l'absence d'examen du premier motif de refus, ultérieurement substitué

Le Tribunal confirme enfin que la chambre de recours n'était pas tenue d'examiner l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous f) du règlement 2017/1001, dès lors qu'elle avait estimé que l'article 7, paragraphe 1, sous b) dudit règlement, suffisait à justifier le refus d'enregistrement.

En effet, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement, la chambre de recours peut procéder à un réexamen complet du fond de la demande, tant en droit qu'en fait. Dans ce cadre, elle a la faculté de reprendre l'ensemble des motifs absolus de refus prévus à l'article 7 du règlement, sans être liée par le raisonnement de l'examineur et sans avoir à justifier spécifiquement de l'abandon d'un motif précédemment retenu.

Ainsi, la chambre de recours peut fonder sa décision sur des faits qui n'auraient pas été invoqués par le demandeur, sous réserve du respect de son droit d'être entendu. Or, en l'espèce, la requérante avait été informée que le signe semblait également dépourvu de caractère distinctif et avait été invitée à présenter ses observations à cet égard. Son droit d'être entendu a donc été respecté.

Par ailleurs, en vertu de l'article 7 du règlement susmentionné, il suffit qu'un seul motif absolu de refus soit applicable pour justifier le rejet de l'enregistrement d'un signe. Dès lors, après avoir constaté que le slogan en question était dépourvu de caractère distinctif, il n'était plus nécessaire d'examiner si la marque demandée devait également être refusée au motif qu'elle serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Si un slogan peut être enregistré en tant que marque sous réserve de son caractère distinctif, les offices de propriété intellectuelle adoptent une approche stricte s'agissant de slogans à connotation politique. La décision du Tribunal de l'Union européenne du 13 novembre 2024 illustre cette rigueur et rappelle que les marques ne doivent pas se limiter à des expressions véhiculant un message idéologique, mais doivent avant tout remplir leur fonction d'identification de l'origine commerciale des produits ou services.