

## CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 13 mars 1990 \*

*Monsieur le Président,  
Messieurs les Juges,*

## I — Le contexte de l'affaire

1. La présente affaire a été portée devant la Cour par la voie d'une demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande). Elle a principalement pour objet la relation entre le principe de la libre circulation des marchandises posé aux articles 30 à 34 du traité CEE et l'exception à ce principe prévue à l'article 36 dudit traité pour les restrictions « justifiées par des raisons de ... protection de la propriété industrielle et commerciale ». Cette affaire constitue la suite de l'affaire 192/73, Van Zuylen/HAG (Rec. 1974, p. 731). Celle-ci et la présente affaire seront inévitablement connues sous les noms de HAG I et HAG II. Ces expressions étant commodes, nous aurons nous-même recours à elles.

2. La partie demanderesse au principal, HAG GF AG (ci-après « HAG Brème »), est une société allemande ayant son siège à Brème. Elle a été fondée en 1906 et, ayant inventé la première un procédé permettant de décaféiner le café, elle a depuis longtemps pour activité principale la fabrication et la vente d'un tel café. En 1907, elle a déposé à son nom la marque « HAG » en Allemagne. L'année suivante, la même marque a été enregistrée à son nom en

Belgique et au Luxembourg. En 1927, elle a créé en Belgique, sous le nom de « Café HAG SA », une filiale placée sous son contrôle et lui appartenant entièrement. En 1935, elle a cédé à cette filiale ses marques belge et luxembourgeoise. En 1944, le patrimoine de la filiale dans son ensemble, y compris les marques déposées en Belgique et au Luxembourg, a été mis sous séquestre comme bien ennemi. La société a été vendue en totalité à la famille Van Oevelen. En 1971, ces marques, converties entre-temps en marques Benelux, ont été cédées à la société Van Zuylen Frères, ayant son siège à Liège.

3. Lorsque HAG Brème a commencé, en 1972, à exporter du café vers le Luxembourg sous la marque « Kaffee HAG », Van Zuylen Frères a introduit une action en contrefaçon devant un tribunal luxembourgeois. Cette action a été à l'origine de la décision préjudicielle rendue dans l'affaire HAG I, dans laquelle la Cour a dit pour droit que:

« Le fait d'interdire la commercialisation, dans un État membre, d'un produit portant légalement une marque dans un autre État membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la même origine, existe dans le premier État, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun. »

\* Langue originale: l'anglais.

4. Les implications de cette décision paraissent claires. Elle était rédigée en des termes suffisamment larges pour laisser penser que, si Van Zuylen ne pouvait pas se prévaloir de sa marque Benelux pour empêcher HAG Brème de vendre du café sous cette marque au Luxembourg (et aussi en Belgique), HAG Brème ne pouvait pas non plus se fonder sur sa marque allemande pour empêcher Van Zuylen d'approvisionner le marché allemand sous cette même marque. Toutefois, Van Zuylen n'a pas tenté de le faire. Pendant la décennie suivante, HAG Brème a continué d'avoir l'usage exclusif de la marque HAG en Allemagne.

5. En 1979, l'entreprise Van Zuylen Frères a été rachetée par une société suisse aujourd'hui dénommée Jacobs Suchard AG, leader sur le marché du café en Allemagne. Selon les observations déposées par HAG Brème, Jacobs Suchard AG s'est séparée de la totalité des activités de Van Zuylen dans le domaine du café, en ne conservant de l'entreprise que l'entité juridique et les marques HAG. L'entreprise a été transformée en une filiale à part entière de Jacobs Suchard AG, sous le nom de SA CNL-SUCAL NV (ci-après « HAG Belgique »).

6. En 1985, HAG Belgique a commencé à écouler du café décaféiné sous la marque HAG sur le marché allemand. HAG Brème, qui soutient que « Kaffee HAG » a acquis en Allemagne le statut d'une marque notoire et que son produit, grâce à un nouveau procédé de fabrication, est de meilleure qualité que le café commercialisé par HAG Belgique, a demandé au tribunal allemand compétent d'interdire, par voie d'ordonnance, à HAG Belgique d'enfreindre son droit de marque. Il a été fait droit à sa demande devant le Landgericht Hamburg et, en appel, devant le Hanseatisches Oberlandesgericht. HAG Belgique s'est pourvue

devant le Bundesgerichtshof, lequel a saisi la Cour de justice, conformément à l'article 177, troisième alinéa, du traité CEE, d'une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes:

- « 1) Le fait pour une entreprise établie dans un État membre A de s'opposer, en invoquant les droits au nom commercial et à la marque dont elle est titulaire dans ce pays, à l'importation par une entreprise établie dans un État membre B de produits similaires lorsque ces produits ont été légalement revêtus dans l'État membre B d'une dénomination qui
- a) est susceptible d'être confondue avec le nom commercial et la marque, qui font l'objet dans l'État A d'une protection au bénéfice de l'entreprise qui y est établie et,
  - b) à l'origine, a également appartenu dans l'État B — dans un ordre chronologiquement postérieur à celui de la dénomination protégée dans l'État A — à l'entreprise établie dans l'État A, avant d'être cédée par celle-ci à une filiale faisant partie du même groupe de sociétés créée dans l'État B et,
  - c) à la suite de l'expropriation de cette filiale établie dans l'État B, a été cédée par cet État en tant qu'élément du patrimoine de la filiale mise sous séquestre et en même temps que celui-ci à un tiers qui, à son tour, a vendu la marque au prédécesseur juridique de l'entreprise qui importe maintenant dans l'État A les produits revêtus de cette dénomination

est-il compatible — compte tenu également de l'article 222 du traité CEE — avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises (articles 30, 36 du traité CEE)?

La réponse se trouverait-elle modifiée du fait que les conditions séparément énoncées aux questions 2 et 3 se trouveraient remplies cumulativement? »

- 2) Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à la question 1

Doit-il être répondu différemment à la question précédente, lorsque la dénomination protégée dans l'État A y est devenue une marque 'célèbre' et que, en raison de la notoriété exceptionnelle qu'elle a acquise, on doit s'attendre, au cas où une entreprise tierce utiliserait la même dénomination, à ce que l'information des consommateurs au sujet de l'entreprise dont provient le produit ne puisse être assurée sans porter atteinte à la libre circulation des marchandises?

- 3) Dans l'hypothèse également (de manière alternative) où il serait répondu négativement à la question 1

La même réponse vaut-elle pour le cas où, dans l'État A, les consommateurs se font de la dénomination qui y est protégée certaines idées en ce qui concerne non seulement l'origine de fabrication, mais également les caractéristiques, notamment de qualité, des produits sur lesquels elle est apposée et où les produits importés de l'État B sous la même dénomination ne correspondent pas à cette attente?

- 4) Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement aux trois questions précédentes

### *La question 1*

## **II — Les principaux problèmes soulevés par cette question**

7. Si l'on aborde la question 1 à la lumière de l'arrêt de la Cour dans l'affaire HAG I, on peut dire qu'elle soulève deux points très importants. En premier lieu, cette affaire pose de façon directe la question du bien-fondé de la théorie dite de l'« identité d'origine » formulée par la Cour dans l'affaire HAG I; et, bien que les situations auxquelles cette théorie s'applique devraient être rares, de telle sorte que les implications de son maintien ou de son abandon sont relativement limitées, la possibilité d'un renversement direct de la jurisprudence antérieure est une question fondamentale. En second lieu, la question a des implications allant au-delà de la théorie de l'identité d'origine, qui sont susceptibles d'affecter des catégories de marques beaucoup plus larges. Pour des raisons compréhensibles, certains de ces points fondamentaux ne sont pas traités en profondeur par les parties. HAG Brême, ayant obtenu gain de cause dans l'affaire HAG I, ne souhaite pas que l'on revienne sur cette décision; elle entend seulement en restreindre la portée. HAG Belgique, pour sa part, considère qu'il y a lieu de confirmer cette décision et d'appliquer ladite théorie en l'espèce. Par conséquent, les parties n'abordent ni l'une ni l'autre les questions fondamentales qui permettraient de savoir si le principe posé dans l'affaire HAG I est valide. Ces questions n'ont pas non plus été complètement traitées par les autres parties à la procédure. Avant de tenter de les résoudre, nous

examinerons d'abord les dispositions visées du traité, puis les principales règles qui découlent de la jurisprudence de la Cour dans le domaine de la propriété intellectuelle.

### III — Les dispositions visées du traité et de la législation communautaire

8. L'article 30 du traité dispose que:

« Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après. »

Pour le domaine considéré, l'article 36 du traité prévoit ce qui suit:

« Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons ... de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

L'article 222 du traité dispose que:

« Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. »

Enfin, l'article 85, paragraphe 1, du traité — qui n'est pas directement visé en l'espèce, mais dont il faut cependant tenir compte, car il contient l'un des critères essentiels pour apprécier si un comportement donné

est compatible avec le droit communautaire — dispose que:

« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. »

9. Les articles 30 et 36 sont l'expression d'un conflit entre deux intérêts contradictoires. D'une part, l'article 30, ainsi que les articles qui le suivent, pose le principe fondamental de la libre circulation des marchandises. D'autre part, l'article 36 prévoit la sauvegarde, entre autres, des droits de propriété intellectuelle qui, en raison de leur nature territoriale, engendrent nécessairement des obstacles à la libre circulation des marchandises. L'article 36 fait lui-même une partie du chemin dans la présentation des solutions à ce conflit. Il ressort clairement du libellé de cet article que ce ne sont pas toutes les restrictions au commerce résultant des droits de propriété intellectuelle qui sont exclues de l'interdiction posée à l'article 30. Pour échapper à cette interdiction, une restriction doit d'abord être « justifiée » au sens de la première phrase de l'article 36. Ensuite, elle ne doit constituer « ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres » au sens de la seconde phrase de l'article 36.

10. Conformément à sa nature, qui est celle d'un traité-cadre, le traité CEE n'a pas pour but de formuler un code exhaustif des règles applicables aux droits de propriété intellectuelle en droit communautaire. Il prévoit

seulement une ossature. Il incombe au législateur communautaire et à la Cour de justice d'ajouter à celle-ci de la substance. Dans le domaine du droit des marques, le législateur n'a pas été aussi actif qu'il aurait pu l'être, dans la mesure où il s'est borné à prendre deux initiatives principales, dont l'une — la proposition de règlement du Conseil sur la marque communautaire (JO 1984, C 230, p. 1) — n'a pas encore été menée à terme. Le seul acte adopté jusqu'à présent a été la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1, ci-après « directive sur les marques »). Nous reviendrons plus tard sur le rôle de cette directive en l'espèce.

#### IV — Les principes établis par la jurisprudence de la Cour

11. Compte tenu du caractère limité de l'activité législative dans le domaine des marques et de la propriété intellectuelle en général, c'est principalement à la Cour qu'il a incombé de concilier les intérêts contradictoires exprimés aux articles 30 et 36 du traité. Elle a établi trois principes fondamentaux, qui ont joué un rôle central dans l'ensemble du domaine de la propriété intellectuelle et qui ont tous leur origine dans l'affaire 78/70, *Deutsche Grammophon/Metro* (Rec. 1971, p. 487).

i) Si le traité n'affecte pas l'existence des droits de propriété intellectuelle, l'exercice de ces droits peut néanmoins se trouver limité par les interdictions édictées par le traité (voir, par exemple, *Deutsche Grammophon*, attendu 11).

ii) L'article 36 n'admet de dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où elles sont justifiées

par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique du type de propriété intellectuelle en question (*Deutsche Grammophon*, loc. cit.). Le principal avantage de cette formule, en dehors du fait qu'elle restreint le champ d'application des dérogations autorisées par l'article 36, est peut-être qu'elle permet de faire de subtiles distinctions suivant le type de propriété intellectuelle visé.

iii) Le droit exclusif dont dispose le détenteur d'une propriété intellectuelle s'épuise pour les produits visés, dès lors qu'il les met sur le marché en un point quelconque du marché commun. Pour reprendre une formule plus complète, « le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d'un État membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été écoulé licitement, sur le marché d'un autre État membre, par le titulaire du droit lui-même, avec son consentement ou par une personne unie à lui par des liens de dépendance juridiques ou économiques » (voir, par exemple, l'affaire 144/81, *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*, Rec. 1982, p. 2853, 2873, l'une des nombreuses affaires confirmant un principe développé pour la première fois dans l'affaire *Deutsche Grammophon*).

12. En outre, la Cour a développé le principe selon lequel les droits conférés par une marque (ou vraisemblablement par toute autre forme de propriété intellectuelle) en vertu du droit national ne sauraient être utilisés pour mettre en échec l'efficacité des règles de concurrence du traité (affaires jointes 56/64 et 58/64, *Consten et Grundig/Commission*, Rec. 1966, p. 429,

500; affaire 35/83, BAT/Commission, Rec. 1985, p. 363, 385). L'exercice de ces droits ne doit pas apparaître comme le fait d'une entente ou de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'isoler ou de cloisonner le marché commun, en violation des dispositions de l'article 85 du traité (voir l'affaire 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom, Rec. 1976, p. 811). En particulier, le titulaire d'une marque ne peut pas l'utiliser pour élever des « frontières imperméables entre les États membres » en confiant l'exploitation de la marque à des personnes différentes dans différents États membres (affaire 40/70, Sirena/Eda, point 10, Rec. 1971, p. 69, 83).

13. C'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'examiner la théorie de l'identité d'origine, selon laquelle, lorsque des marques similaires ou identiques ayant la même origine ont des titulaires différents dans différents États membres, le titulaire de l'une des marques ne saurait l'invoquer pour s'opposer à l'importation de marchandises écoulées licitement sous l'autre marque par son titulaire dans un autre État membre. La théorie de l'identité d'origine a été formulée par la Cour dans l'affaire HAG I et confirmée dans l'affaire 119/75, Terrapin/Terranova (Rec. 1976, p. 1039). La solution de l'affaire HAG II dépendra dans une large mesure du point de savoir si cette théorie présente ou non un lien de filiation légitime avec le droit communautaire.

14. Si l'on compare les quatre principes énoncés ci-dessus ainsi que la théorie de l'identité d'origine avec les dispositions des articles 30, 36, 85 et 222 du traité, on ne peut manquer d'être frappé par un certain décalage. Alors que les quatre principes peuvent être raisonnablement tirés de ces dispositions du traité, il est beaucoup plus difficile d'y trouver une base indiscutable

pour la théorie de l'identité d'origine. La dichotomie entre l'existence et l'exercice contenue dans le premier principe découle du libellé des articles 36 et, peut-être, 222. Il importe peu, dans ce contexte, de savoir si, comme on le soutient parfois, l'article 222 prévoit une garantie de la propriété voisine de celles prévues par de nombreuses Constitutions nationales, d'où l'impossibilité pour le droit communautaire de remettre en question l'existence des droits de propriété intellectuelle. Cela est confirmé, en tout état de cause, par l'article 36, qui prévoit expressément la sauvegarde de ces droits, et il ne nous apparaît pas nécessaire d'examiner l'article 222 indépendamment. Toutefois, il ressort tout aussi clairement du caractère limité de la dérogation autorisée par l'article 36 que l'interdiction de l'article 30 peut néanmoins s'appliquer, dans certains cas, à l'exercice du droit. La notion d'objet spécifique mentionnée dans le deuxième principe ajoute un élément essentiel à la dichotomie existence/exercice, car c'est elle qui permet de déterminer, pour chaque type de propriété intellectuelle, les cas dans lesquels l'exercice du droit est compatible avec le droit communautaire. Le troisième principe, à savoir celui de l'épuisement des droits, est lui-même solidement enraciné dans les articles 30 et 36. En son absence, comme la Cour l'a remarqué dans l'arrêt *Deutsche Grammophon*, il serait possible aux entreprises d'isoler les marchés nationaux et d'avoir recours à des pratiques qui « (se heurteraient) au but essentiel du traité ». Une mesure sauvegardant de telles pratiques ne serait manifestement pas « justifiée » au sens de la première phrase de l'article 36. Quant au quatrième principe susmentionné, il s'agit d'une application pure et simple de l'article 85.

15. Qu'en est-il de la théorie de l'identité d'origine? Il est beaucoup moins aisé de trouver une justification à ce principe dans le traité. On chercherait en vain une disposi-

tion du traité d'où il résulterait que le titulaire d'une marque ne doit pas être autorisé à empêcher l'importation de marchandises produites par le titulaire d'une marque parallèle dans un autre État membre au seul motif que les deux marques ont une origine commune. Sans vouloir préjuger la question à ce stade du raisonnement, il nous faut remarquer qu'un principe de droit communautaire qui ne repose sur aucune base indiscutable dans le traité paraît d'une ascendance quelque peu douteuse.

## V — La nature et la fonction des marques

16. Avant d'aller plus loin dans la recherche d'une justification, pour autant qu'il y en ait une, à la théorie de l'identité d'origine formulée dans l'affaire HAG I, il nous faut commencer par une remarque préliminaire sur l'approche retenue par la Cour, dans les affaires qui l'avaient précédée, quant à la nature et à la fonction des marques. Avec le recul, on constate que la jurisprudence antérieure traduit une attitude exagérément négative quant à la valeur des marques. Ainsi, l'avocat général M. Dutheillet de Lamothe observait, dans l'affaire Sirena (40/70, Rec. 1971, p. 69, 88), que :

« Les intérêts que tend à protéger la législation des brevets d'invention sont économiquement et humainement plus respectables que ceux que garantissent les droits de marque.

...

Si l'on se place sur le plan humain, il est certain que la dette que la collectivité peut avoir envers l'« inventeur » du nom *Prep Good Morning* (une marque de crème à raser) n'est pas de la même nature, c'est le

moins qu'on puisse dire, que celle que l'humanité a contractée à l'égard de l'inventeur de la pénicilline. »

On trouve l'écho de ces remarques dans l'arrêt lui-même (point 7) :

« Attendu que l'exercice du droit de marque est particulièrement susceptible de contribuer à la répartition des marchés et de porter ainsi atteinte à la libre circulation des marchandises entre États, essentielle au marché commun; que, d'ailleurs, le droit de marque peut être distingué à cet égard d'autres droits de propriété industrielle et commerciale en ce que les éléments protégés par ceux-ci sont le plus souvent d'un intérêt et d'une valeur supérieurs à ceux dérivant d'une simple marque. »

17. Il y a lieu de noter que cette conception des mérites relatifs des marques et des autres formes de propriété intellectuelle était fondée sur une comparaison désobligeante entre une marque plutôt banale et l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la médecine. D'autres comparaisons auraient pu aboutir à des résultats différents, plus favorables aux marques. La vérité est que, au moins en termes économiques et peut-être aussi « sur le plan humain », les marques ne sont pas moins importantes, et ne méritent pas moins d'être protégées, que toute autre forme de propriété intellectuelle. Comme l'a dit un auteur, elles sont « ni plus ni moins que la base de la plus grande partie de la concurrence sur le marché » (W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2<sup>e</sup> édition, 1989, p. 393).

18. De même que les brevets, les marques trouvent leur justification dans une conciliation harmonieuse de l'intérêt public avec les

intérêts privés. Alors que les brevets récompensent la créativité de l'inventeur et encouragent ainsi le progrès scientifique, les marques récompensent le fabricant qui s'attache à produire des marchandises de haute qualité et elles encouragent, de cette façon, le progrès économique. En l'absence d'une protection des marques, les fabricants se verraient peu incités à développer de nouveaux produits ou à maintenir la qualité des produits existants. Les marques peuvent produire cet effet, car elles jouent le rôle de garantie, pour le consommateur, que toutes les marchandises portant une marque donnée ont été produites par le même fabricant ou sous son contrôle et qu'elles sont donc vraisemblablement d'une qualité identique. La garantie de qualité offerte par une marque n'est naturellement pas absolue, car le fabricant reste libre de varier la qualité; toutefois, il le fait à ses risques et périls et c'est lui — et non pas ses concurrents — qui subira les conséquences d'une éventuelle baisse de qualité. Par conséquent, bien que les marques ne fournissent en aucune façon une garantie *légitime* de qualité — garantie dont l'absence peut avoir amené certains à sous-estimer leur importance — elles apportent néanmoins, sur le plan économique, une garantie comparable qui guide quotidiennement les choix des consommateurs.

19. Une marque ne peut remplir cette fonction que si elle est exclusive. Dès lors que son titulaire est obligé de la partager avec un concurrent, il perd le contrôle de la renommée associée à la marque. La réputation de ses propres produits en souffrira si le concurrent vend des produits de qualité inférieure. Du point de vue du consommateur, les conséquences seront tout aussi nuisibles dans la mesure où la clarté de l'indication communiquée par la marque se trouvera compromise. Il en résultera une confusion et un risque d'erreur pour les consommateurs.

20. Il nous faut ajouter que la Cour, peu après l'arrêt HAG I, a modifié son attitude et a reconnu la double fonction des marques que l'on vient de décrire — à savoir celle de protéger la renommée du titulaire et celle de préserver le consommateur des risques de confusion et d'erreur: voir l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop (Rec. 1974, p. 1183). Nous reviendrons en temps utile sur la jurisprudence ultérieure. Toutefois, l'approche initiale, plus négative, suivie en matière de marques peut contribuer à expliquer la position adoptée dans l'affaire HAG I elle-même.

#### VI — L'absence de justification de la théorie de l'identité d'origine dans l'affaire HAG I

21. Puisque la théorie de l'identité d'origine trouve si peu de fondement dans le traité et que rien, dans la jurisprudence antérieure, ne permet de conclure à son existence, on aurait peut-être pu s'attendre à trouver dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire HAG I un exposé détaillé et convaincant des motifs l'ayant conduit à la création de ce nouveau principe du droit communautaire. Or, ce n'est pas le cas. La motivation se limite à dix attendus très brefs (points 6 à 15):

« 6. attendu que, par l'effet des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et, en particulier, de l'article 30, sont prohibées entre États membres les mesures restrictives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent;

7. qu'aux termes de l'article 36 ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale;



8. qu'il ressort cependant de cet article même, notamment de sa deuxième phrase, autant que du contexte que, si le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale, l'exercice de ces droits n'en peut pas moins, selon les circonstances, être affecté par les interdictions du traité;

9. que, en tant qu'il apporte une exception à l'un des principes fondamentaux du Marché commun, l'article 36 n'admet, en effet, des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété;

10. qu'ainsi, de toute manière, l'application de la législation relative à la protection des marques protège le détenteur légitime d'une marque contre la contrefaçon de la part de personnes dépourvues de tout titre juridique;

11. attendu que l'exercice du droit de marque est de nature à contribuer au cloisonnement des marchés et à porter ainsi atteinte à la libre circulation des marchandises entre États membres, d'autant plus qu'à la différence d'autres droits de propriété industrielle et commerciale il n'est pas sujet à des limitations dans le temps;

12. qu'on ne saurait dès lors admettre que l'exclusivité du droit de marque qui peut être la conséquence de la limitation territoriale des législations nationales soit invoquée par le détenteur d'une marque en vue d'interdire la commercialisation, dans un État membre, de marchandises légalement produites dans un autre État membre sous une marque identique, ayant la même origine;

13. qu'en effet une telle interdiction, consacrant l'isolement des marchés nationaux, se heurterait à l'un des buts essentiels du traité, qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique;

14. que, si, dans un tel marché, l'indication de l'origine d'un produit de marque est utile, l'information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises;

15. que, dès lors, le fait d'interdire la commercialisation, dans un État membre, d'un produit portant légalement une marque dans un autre État membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la même origine, existe dans le premier État, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun. »

22. Cette motivation, il faut l'avouer, ne nous paraît pas du tout convaincante. Avec tout le respect que nous devons à la Cour, elle est défectueuse à plusieurs égards.

— Premièrement, l'accent est mis au départ sur la seconde phrase de l'article 36, qui n'était pas visée puisqu'on ne pouvait pas raisonnablement soutenir que l'usage que Van Zuylen faisait de sa marque constituait « un moyen de discrimination arbitraire (ou) une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ».

— Deuxièmement, cette motivation est insuffisante, car, après avoir indiqué au point 9 que l'article 36 n'admet des dérogations que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique

du type de propriété intellectuelle en question, elle omet de définir ce qu'est l'objet spécifique d'une marque. En fait, ce n'est que plusieurs mois plus tard, dans son arrêt dans l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop, précité, que la Cour a donné pour la première fois une définition de l'objet spécifique des droits de marque.

— Troisièmement, la remarque du point 11 selon laquelle « l'exercice du droit de marque est de nature à contribuer au cloisonnement des marchés » n'éclaire en rien le débat, car elle vaut pareillement pour l'exercice de tout droit de propriété intellectuelle limité au territoire d'un État membre. Quant à l'argument selon lequel les droits de marque ne sont pas sujets à des limitations dans le temps, il est vrai qu'à cet égard ces droits produisent des effets potentiellement plus permanents. Toutefois, il faut aussi tenir compte du fait que, d'un autre côté, les marques sont moins nuisibles pour la libre circulation des marchandises et pour la concurrence que certaines autres formes de propriété intellectuelle, telles que les brevets, les droits d'auteur et les droits sur les dessins et modèles. Alors que ces derniers permettent au titulaire du droit d'exclure complètement du marché les marchandises d'un concurrent, une marque autorise seulement son détenteur à exclure les marchandises portant cette marque; le concurrent dispose d'un libre accès au marché pour autant qu'il utilise une marque différente.

— Quatrièmement, cette motivation est défectueuse, car elle comporte, au point 12, une conclusion qui ne découle nullement des prémisses énoncées. La signification de l'attendu précédent était vraisemblablement que le fractionnement de

la propriété d'une marque — c'est-à-dire le fait qu'elle soit détenue par des personnes différentes dans différents États membres — est de nature à cloisonner les marchés. Mais cette conséquence nuisible s'ensuit de toute façon du fractionnement de la propriété (ou encore de la coexistence de marques séparées mais similaires), indépendamment du point de savoir si les marques avaient une origine commune. Pourquoi, dans ces conditions, la Cour a-t-elle attaché une telle importance à cet élément? En réalité, le principal défaut de l'arrêt dans l'affaire HAG I est que la Cour n'a expliqué nulle part pour quelle raison le simple fait que les marques avaient une origine commune était important, en l'absence de tout accord de répartition des marchés. Il y a lieu de noter, à cet égard, que la Cour, au point 5 de son arrêt, avait déclaré que l'article 85 ne s'appliquait pas puisqu'il n'existait « aucun lien juridique, financier, technique ou économique » entre les entreprises.

#### VII — La tentative de justifier la théorie de l'identité d'origine dans l'arrêt Terrapin/Terranova

23. Ce n'est que deux ans plus tard, dans l'affaire 119/75, Terrapin/Terranova, précitée, que la Cour, peut-être poussée à cela par le concert de critiques qui avait accueilli son arrêt dans l'affaire HAG I, a tenté d'expliquer rétrospectivement pourquoi elle avait attaché une telle importance à l'identité d'origine des marques. Cette affaire visait une marque allemande et une marque britannique n'ayant pas la même origine, dont la similarité entraînait, selon les tribunaux allemands, un risque de confusion. Au point 6 de son arrêt, la Cour a jugé que

« (attendu que) ... le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d'un État membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation d'un produit qui a été écoulé licitement sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement; qu'il en est de même lorsque le droit invoqué est issu du fractionnement, soit volontaire, soit par mesure de contrainte publique, d'un droit de marque ayant appartenu originairement à un même titulaire; qu'en effet, dans ces hypothèses, la fonction essentielle de la marque, consistant à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit, se trouve déjà mise en cause par le fractionnement même du droit originaire ».

24. Il s'agit là d'une courageuse tentative de légitimer la théorie de l'identité d'origine, mais le raisonnement sur lequel elle se fonde nous paraît erroné. Il est exact que la fonction essentielle de la marque est de « garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit ». Mais le mot « origine », dans ce contexte, ne renvoie pas à l'origine historique de la marque; il renvoie à l'origine commerciale des marchandises. Le consommateur n'est pas intéressé, nous semble-t-il, par la généalogie des marques; ce qui l'intéresse est de savoir qui a fabriqué les marchandises qu'il achète. La fonction d'une marque est de faire savoir au consommateur que toutes les marchandises vendues sous cette marque ont été produites par la même personne ou sous son contrôle et seront, selon toute vraisemblance, de même qualité. Cette fonction essentielle de la marque HAG n'a jamais été remise en question en Allemagne, où celle-ci a toujours été détenue, depuis sa création, par une seule et même société. Elle n'avait pas davantage été menacée en Belgique et au Luxembourg jusqu'à l'arrêt de la Cour dans l'affaire HAG I. Il est vrai que la marque a changé de titulaire en 1944 en

Belgique et au Luxembourg. Cela peut avoir conduit ou non à un changement de qualité, lequel a pu être remarqué ou non par les consommateurs belges et luxembourgeois. Mais peu importe, puisque le propriétaire d'une marque est libre, en tout état de cause, de modifier la qualité de ses marchandises. Ce qui est important est que, tout au long de son histoire (c'est-à-dire ici jusqu'en 1974), la marque a été, dans chaque territoire, exclusivement détenue par une seule personne, qui avait le pouvoir soit de consolider la renommée associée à celle-ci en maintenant la qualité du produit, soit d'anéantir cette renommée en acceptant une baisse de la qualité. Dès lors que le détenteur d'une marque est privé de son droit exclusif d'en faire usage, il perd son influence sur la renommée associée à la marque et il n'est plus incité à produire des marchandises de haute qualité. Si l'on examine la question du point de vue du consommateur, le résultat de tout cela n'est pas du tout satisfaisant, car la marque ne fait plus fonction de garantie d'origine. Au mieux, il s'ensuit une confusion; au pire, le consommateur est induit en erreur. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas en conclure que la fonction essentielle de la marque est ainsi compromise, qu'il est porté atteinte à son objet spécifique et — pis encore — qu'elle se trouve menacée dans son existence même. Mais aucune de ces conséquences n'est due au fractionnement de la marque HAG en 1944; elles résultent de l'arrêt de la Cour dans l'affaire HAG I.

25. On pourrait objecter à cela que l'analyse ci-dessus suppose l'existence, encore aujourd'hui, de marchés séparés délimités par les frontières nationales, et que la question de savoir si une marque continue de remplir sa fonction de garantie d'origine doit être examinée non pas au regard de la situation existant sur des marchés nationaux séparés, mais dans une perspective communautaire. Un auteur fait remarquer que des

millions de touristes allemands passent leurs vacances en Belgique et que de nombreux Belges effectuent des voyages en Allemagne (H. Johannes, « Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften », *GRUR Int.* 1975, p. 111). Si l'on ne vend que du café HAG belge en Belgique et que du café HAG allemand en Allemagne, n'y aura-t-il pas, pour ces consommateurs transnationaux, confusion et erreur sur l'origine des marchandises? A première vue, cet argument paraît séduisant. Toutefois, il ne saurait venir en aide à la théorie de l'identité d'origine, et ce pour deux raisons:

- premièrement, il y aura, en tout état de cause, confusion et risque d'erreur pour le consommateur transnational, même si les deux types de café HAG sont disponibles dans tous les pays concernés. En fait, il n'existe aucun moyen d'éviter une confusion pour cette catégorie de consommateurs aussi longtemps que la propriété de la marque continue de faire l'objet d'un fractionnement dans les divers pays qu'ils visitent (à moins, bien entendu, que l'on admette que les produits peuvent être différenciés par un marquage supplémentaire, point sur lequel nous reviendrons bientôt). Nous ne voyons pas l'intérêt de soutenir, sous prétexte qu'il y a confusion et risque d'erreur sur l'origine de certaines marchandises pour une minorité de consommateurs transnationaux, qu'il faudrait, en vertu du droit communautaire, imposer aux consommateurs nationaux de toute la Communauté les mêmes risques de confusion et d'erreur;
- deuxièmement, le risque de confusion subi par les consommateurs transnationaux dans de tels cas ne dépend pas du point de savoir si les deux marques ont une origine commune. Le consommateur

allemand qui se rend en Belgique et y achète du café HAG en croyant qu'il a la même origine commerciale que le café qu'il utilise chez lui se trouve induit en erreur exactement de la même façon que le consommateur allemand qui se rend au Royaume-Uni et confond les produits Terrapin avec les produits Terranova qu'il a coutume d'utiliser dans son pays. Le fait que, dans un cas, les deux marques ont une origine commune alors que, dans l'autre, elles sont d'origine distincte est sans importance.

#### VIII — La conclusion en ce sens que la théorie de l'identité d'origine ne repose sur aucune base logique

26. La conclusion dérangeante, mais inévitable, qui résulte de l'analyse ci-dessus est que la théorie de l'identité d'origine présente fort peu de liens légitimes avec le droit communautaire. Elle est dépourvue de base expresse dans le traité et aucune explication n'a été avancée dans l'arrêt HAG I pour démontrer la nécessité d'une telle théorie. La tentative faite dans l'arrêt Terrapin/Terranova pour la justifier rétrospectivement a échoué pour les raisons que nous avons indiquées. Bien que les problèmes engendrés par le fractionnement de la propriété de marques identiques ou présentant des risques de confusion ne doivent pas être sous-estimés, il n'existe, selon nous, aucun motif logique de faire dépendre la solution de ces problèmes du point de savoir si les marques ont une origine commune. En outre, il n'y a pas à craindre que l'abandon de ladite théorie ouvre la voie à des tentatives de cloisonner les marchés par la cession de marques à des personnes différentes dans différents États membres. De telles tentatives pourraient toujours être mises en échec soit par le recours à l'article 85, soit par l'application

du principe de l'épuisement des droits. En réalité, les quatre principes décrits aux points 11 et 12 ci-dessus [à savoir: i) la dichotomie existence/exercice, ii) la limitation de la protection à l'objet spécifique du droit en question, iii) le principe de l'épuisement des droits et iv) l'applicabilité de l'article 85 aux cessions de marques visant au cloisonnement des marchés] forment un système complet permettant de concilier les exigences d'un marché unifié avec les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle et avec ceux des consommateurs. Il ne subsistait pas de lacune laissant place à la théorie de l'identité d'origine.

#### **IX — La difficulté de concilier la théorie de l'identité d'origine avec l'évolution ultérieure de la jurisprudence**

27. En ce qui concerne l'évolution ultérieure de la jurisprudence, il y a lieu de rappeler que l'arrêt HAG I a été rendu à un moment où la jurisprudence de la Cour sur la propriété intellectuelle en était à ses débuts. Il n'y avait eu que quelques affaires dans ce domaine et certains principes de base n'avaient pas été complètement élaborés. La plupart de ces affaires avaient été traitées sur la base des règles de concurrence, à l'exception de l'affaire Deutsche Grammophon, qui a pu être tranchée sans trop de difficultés sur la base du principe de l'épuisement des droits. Il est regrettable que la Cour ait dû statuer sur une affaire aussi difficile que l'affaire HAG I à un moment où elle n'avait guère eu l'occasion de définir la relation entre la libre circulation des marchandises et la protection des droits de propriété intellectuelle. Ce fait diminue, à lui seul, la valeur de précédent de l'arrêt HAG I.

28. L'évolution depuis l'affaire HAG I a porté sur deux points principaux. Il y a eu, d'abord, la définition de l'objet spécifique du droit de marque. Ensuite, il y a eu l'affinement du principe de l'épuisement des droits établi pour la première fois dans l'arrêt Deutsche Grammophon, ainsi que l'attribution d'une importance fondamentale au consentement du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

29. Sur le premier point, nous avons déjà mentionné que la Cour a reconnu la double fonction des marques: protéger la renommée du titulaire et parer aux risques de confusion et d'erreur pour les consommateurs. Dans la terminologie adoptée par la Cour, la première fonction est décrite comme constituant l'objet spécifique du droit et la seconde comme étant sa fonction essentielle. L'objet spécifique a été défini pour la première fois dans l'affaire 16/74, Centrafarm/Winthrop, point 8 (Rec. 1974, p. 1183). Cette jurisprudence a ensuite été développée dans des arrêts ultérieurs: voir l'affaire 102/77, Hoffmann Laroche/Centrafarm (Rec. 1978, p. 1139, 1164); l'affaire 3/78, Centrafarm/American Home Products Corporation (Rec. 1978, p. 1823, 1840); l'affaire 1/81, Pfizer/Eurim-Pharm (Rec. 1981, p. 2913, 2925 et suivantes). Dans l'affaire American Home Products, la Cour s'est exprimée comme suit (points 11 à 14):

« Attendu que l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque;

que, en vue de déterminer, dans les situations exceptionnelles, la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué;

qu'il est inhérent à cette garantie de provenance que seul le titulaire puisse identifier le produit par l'apposition de la marque;

que la garantie de provenance serait en effet compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer la marque sur le produit, même original. »

30. Sur le principe de l'épuisement des droits, la Cour a jugé, dans l'affaire 187/80, Merck/Stephar (Rec. 1981, p. 2063), que le détenteur d'un brevet national dans un État membre qui commercialise le produit breveté dans un autre État membre où ce produit n'est pas breveté ne peut pas se prévaloir de son brevet pour s'opposer à des importations parallèles. Le fait qu'il n'ait pas bénéficié du privilège, qu'a ordinairement le détenteur du brevet, de commercialiser son produit dans une situation de monopole et qu'il ait donc dû se satisfaire d'un moindre profit n'a pas été considéré comme pertinent. Tout ce qui importait était son consentement. L'importance primordiale du consentement a ensuite été soulignée, à nouveau en matière de brevets, dans l'affaire 19/84, Pharmon/Hoechst (Rec. 1985, p. 2281), dans laquelle la Cour a jugé que le titulaire d'un brevet peut s'opposer à l'importation d'un produit qui a été fabriqué dans un autre État membre en vertu d'une licence obligatoire portant sur un brevet parallèle détenu par ce même titulaire, que celui-ci ait accepté ou non les redevances dues au titre de cette licence.

31. HAG Brême insiste beaucoup sur l'arrêt Pharmon, en soutenant que la victime d'une expropriation peut être comparée au détenteur d'un brevet soumis à une licence obligatoire. Cet argument ne manque pas de force. Dans les deux cas, une mesure de la puissance publique prive le détenteur de la propriété du pouvoir de décider, de son propre gré, quel usage il entend faire de celle-ci. Nous avons déjà indiqué que, selon nous, les marques ne sont pas moins dignes de protection que les brevets. Il nous paraît très difficile de trouver une raison pour laquelle le droit communautaire devrait accorder une protection moins étendue au titulaire d'une marque qui est victime d'une expropriation qu'au détenteur d'un brevet qui se voit imposer une licence obligatoire, en particulier lorsque l'expropriation est effectuée sans compensation et que la licence obligatoire donne lieu au versement d'une redevance. En outre, on pourrait faire valoir que le détenteur d'un brevet qui obtient un brevet parallèle dans un pays où l'octroi de licences obligatoires est prévu accepte au moins le risque qu'une telle licence soit accordée, tandis qu'il n'est guère possible de dire que le titulaire d'une marque qui dépose sa marque dans un pays étranger accepte le risque que cette marque fasse un jour l'objet d'une expropriation.

32. La conclusion que nous tirons de cet examen de l'évolution ultérieure de la jurisprudence est qu'en réalité il paraît difficile, sinon impossible, de concilier la théorie de l'identité d'origine avec cette évolution.

## X — Le problème général des conflits de marques en droit communautaire

33. Nous avons exprimé l'opinion que les problèmes engendrés par le fractionnement de la propriété de marques identiques ou

présentant un risque de confusion ne sauraient être résolus sur la base d'une distinction fondée sur l'origine commune ou distincte des marques. En d'autres termes, la situation de l'affaire HAG I ne doit pas faire l'objet d'un autre traitement que la situation de l'affaire Terrapin/Terranova. Selon nous, la première affaire a donné lieu à une décision erronée et la seconde (sous certaines réserves) a été correctement tranchée. Il existe, toutefois, des tenants de l'opinion contraire. Dès avant l'arrêt Terrapin/Terranova, certains auteurs ont exprimé le souhait que l'approche intégrationniste adoptée dans l'arrêt HAG I soit étendue à des affaires dans lesquelles les marques n'avaient pas la même origine (voir, par exemple, H. Johannes, « Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen » RIW/AWD 1976, p. 10 et suivantes; et Röttger, « Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft », RIW/AWD 1976, p. 354 et suivantes).

34. Cette opinion a au moins le mérite de mettre l'accent sur l'enjeu du débat. S'il paraît plutôt rare que des marques identiques soient détenues par des personnes différentes dans différents États membres (comme dans l'affaire HAG), il est, en revanche, très fréquent qu'une marque protégée dans un État membre soit considérée comme présentant des risques de confusion avec une marque détenue par quelqu'un d'autre dans un autre État membre (comme dans l'affaire Terrapin/Terranova). Or, le droit des marques ne fait généralement pas de distinction entre ces deux types de cas; le titulaire d'une marque peut se prévaloir de celle-ci pour empêcher d'autres personnes de livrer des marchandises sous une marque identique ou présentant un risque de confusion.

Cela est d'ailleurs confirmé par l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques, qui est libellé comme suit:

« La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. »

35. Par conséquent, si l'arrêt que rendra la Cour dans l'affaire HAG II suit l'approche adoptée dans l'affaire Terrapin/Terranova, il produira des effets non seulement pour le nombre limité de cas dans lesquels il y a un conflit entre des marques identiques, mais aussi pour les cas beaucoup plus nombreux dans lesquels des marques similaires sont considérées comme présentant un risque de confusion. Il a été soutenu que le nombre des marques similaires prêtant à confusion dans la Communauté est de plusieurs centaines de milliers (ce chiffre a été avancé, semble-t-il, par le gouvernement allemand dans ses observations dans l'affaire Terrapin/Terranova: F. K. Beier, « Trade

mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions? », IIC 1978, p. 221). A supposer même que cette estimation soit excessive, il est évident que les conflits de marques peuvent constituer une entrave considérable au commerce intracommunautaire.

36. A cela s'ajoute que la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues va inévitablement varier d'un État membre à l'autre, ce qui peut aboutir à un certain défaut de réciprocité et à des distorsions dans le commerce. Par exemple, dans l'affaire Terrapin/Terranova, les tribunaux allemands ont conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. On peut se demander si un tribunal anglais serait du même avis. La conséquence regrettable de cette situation pourrait être que le fabricant britannique se trouverait empêché de vendre ses produits en Allemagne sous sa marque habituelle, tandis que le fabricant allemand aurait libre accès au marché britannique. En fait, il apparaît que les tribunaux allemands ont une conception particulièrement large de la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues, comme le montrent bien les faits de la procédure devant la Commission publiée sous l'intitulé suivant: affaire Tanabe Seiyaku Company/Bayer AG, CMLR 1979, 2, p. 80. Dans une affaire bien connue (BPatG, 28 mars 1973, GRUR 1975, p. 74), le Bundespatentgericht a estimé que la marque « LUCKY WHIP » pouvait être confondue avec la marque « Schöller-Nucki », décision semblant postuler que les consommateurs sont atteints d'une forme aiguë de dyslexie. C'est dans le contexte de ce type de jurisprudence nationale que la Cour doit décider s'il convient de confirmer et d'étendre l'approche adoptée dans l'affaire Terrapin/Terranova.

## XI — Les arguments en faveur de la coexistence de marques en conflit: les exemples tirés des droits nationaux

37. Les défenseurs de l'approche adoptée dans l'affaire HAG I, qui soutiennent qu'elle devrait être étendue aux cas dans lesquels les marques n'ont pas la même origine, font valoir que des marques identiques ou présentant un risque de confusion peuvent coexister sur un même marché si elles sont différenciées par un marquage supplémentaire. Ils citent également des exemples de coexistence tirés des droits nationaux, tels que la théorie du « honest concurrent user » en droit anglais ou la loi allemande de 1959 sur l'intégration de la Sarre en matière de propriété industrielle (Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, BGBl. 1959 I, p. 388). Ces exemples tirés des droits nationaux sont dignes d'attention, et nous les examinerons avant de passer à la question de savoir s'il est possible de différencier les marques identiques ou similaires par un marquage supplémentaire.

38. La théorie du « honest concurrent user » que connaît la common law a été développée au dix-neuvième siècle. Jusque-là, le commerce avait été surtout local et il arrivait parfois, par un pur hasard, que des marques identiques ou similaires soient adoptées par deux commerçants ou davantage en divers points du pays. Il n'y avait pas de risque de confusion, car ces marques, bien que visant des produits similaires, n'étaient pas utilisées dans le même secteur géographique du marché. Toutefois, si deux commerçants dont les marques risquaient d'être confondues étendaient leur activité au-delà de leur localité, leurs marques pouvaient entrer en conflit. C'est pour parer à cette situation que les tribunaux anglais ont développé la théorie du « honest



concurrent user », selon laquelle, dans de tels cas, chacun des commerçants concernés était en droit de continuer à faire usage de sa marque (voir l'arrêt *General Electric Co./The General Electric Co. Ltd*, All E. R. 1972 2, p. 507, 519, Lord Diplock). De nos jours, cette théorie trouve son expression à l'article 12, paragraphe 2, du Trade Marks Act de 1938, selon lequel les autorités compétentes ont le pouvoir d'autoriser l'enregistrement de marques identiques ou susceptibles d'être confondues lorsqu'il s'agit d'un « honest concurrent user », sous réserve des conditions et limites qu'elles jugent adéquates.

39. La loi allemande sur l'intégration de la Sarre a prévu l'extension à la totalité de l'Allemagne des droits de marque déjà reconnus en Sarre, et inversement. En cas de conflit entre des marques identiques ou susceptibles d'être confondues, il a été prévu d'ajouter à l'une des marques ou à chacune d'elles un marquage distinctif supplémentaire. Les litiges survenant quant au type de marquage nécessaire devaient être tranchés par une commission d'arbitrage dépendant de l'office allemand des brevets.

40. Si grand que soit l'intérêt de ces précédents tirés des droits nationaux, aucun d'entre eux ne nous paraît convenir pour la solution des conflits de marques en droit communautaire. En ce qui concerne la théorie du « honest concurrent user », il faut prendre garde à ne pas surestimer son importance. Sous sa forme moderne, elle se traduit simplement par l'attribution d'un pouvoir discrétionnaire au Registrar of Trade Marks ainsi qu'aux tribunaux compétents pour autoriser l'enregistrement de marques identiques ou susceptibles d'être confondues, cela sous certaines conditions. Or, les conditions fixées supposent fréquemment des limitations territoriales (voir *Kerly's Law of Trade Marks and Trade*

*Names*, 12<sup>e</sup> édition 1986, par T. A. Blanco White et R. Jacob, p. 519), qui pourraient n'être pas considérées comme acceptables au regard du droit communautaire. En outre, même si des enregistrements concurrents sont autorisés, chaque titulaire de la marque reste en mesure d'intenter avec succès une action en concurrence déloyale (« passing off ») s'il peut démontrer que, dans sa partie du territoire, la renommée associée à la marque lui appartient et que les marchandises de l'autre titulaire pourraient être confondues avec les siennes (voir Cornish, op. cit., p. 452). Il en résulte que, si la théorie du « honest concurrent user » était appliquée en l'espèce, HAG Brême et HAG Belgique seraient toujours en mesure de s'exclure mutuellement de leur territoire respectif.

41. Quant à la loi allemande sur l'intégration de la Sarre, il ne faut pas oublier, d'abord, que la dimension des intérêts économiques en jeu n'est guère comparable. Ensuite, il est très important de savoir ici dans quelle mesure deux marques identiques ou susceptibles d'être confondues peuvent être différenciées par un marquage supplémentaire. Cette question sera traitée dans les paragraphes qui suivent.

## XII — Le recours à un marquage supplémentaire

42. La possibilité de différencier deux marques en conflit par un marquage supplémentaire fait l'objet d'une allusion directe dans la deuxième question déferée par le Bundesgerichtshof. Elle est, toutefois, d'un intérêt général et pourrait avoir une incidence sur la réponse à la première question. Si la Cour envisageait de répondre à celle-ci par la négative, c'est-à-dire en ce sens que HAG Brême ne peut pas s'opposer aux

importations en question, il faudrait alors prendre sérieusement en considération cet aspect de l'affaire. Deux questions se posent: d'abord, est-il possible de différencier effectivement deux marques en conflit par un marquage distinctif supplémentaire (ou encore en utilisant des couleurs différentes, comme dans l'affaire Persil mentionnée au cours de la procédure), de façon à dissiper la confusion suscitée dans l'esprit du consommateur par des marques identiques ou similaires? Ensuite, est-il possible de le faire, en pratique, d'une manière moins préjudiciable à la libre circulation des marchandises que ne le serait l'exigence d'utiliser une marque complètement différente? Dans l'arrêt HAG I, la Cour (point 14) est partie du principe que ces deux questions devaient recevoir une réponse affirmative, mais sans tenter d'expliquer pourquoi. Or, ce problème n'est nullement aussi simple que la Cour semblait le penser et il a été à l'origine d'une littérature considérable (voir, par exemple, F. K. Beier, « Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions? », IIC 1978, p. 221).

43. En ce qui concerne la première des deux questions que nous avons formulées, tout doit naturellement dépendre de la situation de fait. Lorsque les marques en conflit sont identiques, comme en l'espèce, la première impression donnée au consommateur quant à l'identité d'origine commerciale des marchandises est si forte que nous doutons qu'elle puisse être dissipée par un quelconque marquage supplémentaire ou par l'usage de couleurs différentes. Il nous paraît douteux, en effet, qu'un consommateur voyant, les uns à côté des autres, sur un rayon de supermarché, des paquets de Persil bleus et verts puisse penser un seul instant qu'ils n'ont pas été produits par la même entreprise ou sous son contrôle. Pour les marques susceptibles d'être confondues mais

non identiques, le problème pourrait se révéler moins difficile à surmonter. Par exemple, il serait possible, selon nous, d'écarter tout risque de confusion entre les produits Terrapin et les produits Terranova en ajoutant une mention imprimée signalant, notamment, l'absence de tout lien entre les deux entreprises. En revanche, un consommateur inattentif au point de confondre « LUCKY WHIP » avec « Schöller-Nucki » n'a aucune chance d'être éclairé par une information supplémentaire, quelle qu'elle soit.

44. Quant à la seconde des questions que nous avons formulées ci-dessus, il est clair que le fait de se prévaloir d'une marque ne constitue pas une entrave absolue aux importations; à l'audience, le représentant du Royaume-Uni a suggéré que le titulaire d'une marque entrant en conflit avec une marque détenue par quelqu'un d'autre dans un autre État membre soit simplement tenu de recouvrir cette marque d'une étiquette portant une marque différente. Il serait illogique, fait-on valoir, de soutenir qu'une telle exigence est contraire aux dispositions sur la libre circulation des marchandises, mais que l'exigence, pour ce titulaire, d'appliquer sur ses marchandises une étiquette signalant l'absence de tout lien avec celles de l'autre fabricant serait compatible avec lesdites règles, puisque chacune des deux mesures serait également contraignante et entraverait tout autant la libre circulation des marchandises. Cet argument ne manque pas de force. Il n'est cependant pas si décisif qu'on pourrait le penser. En effet, il existe une différence considérable entre une étiquette, apposée à côté de la marque, signalant l'absence de tout lien avec les produits d'un autre fabricant et une étiquette qui recouvre la marque et la remplace par une marque différente. Si la première pourrait être tout à fait acceptable pour les consommateurs, ne serait-ce qu'en raison de sa franchise, la seconde aurait

tendance, selon nous, à laisser croire que les marchandises présentaient quelque anomalie. En outre, le consommateur pourrait se sentir trompé si, retirant l'étiquette après avoir acheté les marchandises, il découvrait que leur origine n'était pas celle qu'il supposait. Plutôt que de risquer de compromettre sa renommée de cette façon, le fabricant pourrait préférer revêtir ses marchandises d'un emballage complètement différent, ce qui serait plus coûteux que le simple expédient consistant à ajouter une étiquette.

45. En conclusion, il résulte de ce qui précède qu'il serait sans doute possible, dans certains cas, de différencier des marques en conflit par un marquage supplémentaire, mais que ces cas constituent l'exception plutôt que la règle. Il nous paraît douteux que cette méthode puisse jamais se révéler efficace dans le cas de marques identiques utilisées pour des produits identiques. Surtout, il faut souligner que ce n'est pas le remède à tous les problèmes posés par les conflits de marques, comme la Cour semblait le supposer dans l'arrêt HAG I.

### **XIII — La conclusion: le titulaire de la marque peut se prévaloir de son droit contre le titulaire d'un droit parallèle dans un autre État membre**

46. Au vu de ce qui précède, nous sommes convaincu que le titulaire d'une marque doit être autorisé à exclure de son territoire les marchandises revêtues d'une marque identique par une autre personne, sans lien avec lui, qui détient la marque dans un autre État membre. Il en va de même pour les marques susceptibles d'être confondues, excepté peut-être dans les cas où il serait possible de les différencier par un marquage supplémentaire. Cette conclusion est justifiée tant du

point de vue du titulaire de la marque que de celui du consommateur. Du point de vue du titulaire, l'objet spécifique du droit — à savoir son droit exclusif d'utiliser la marque dans le territoire concerné et de se protéger ainsi contre une concurrence déloyale — serait affecté et l'existence du droit se trouverait menacée, s'il se voyait contraint de tolérer qu'un concurrent fasse usage de la marque. Du point de vue du consommateur, la fonction essentielle de la marque, qui est de lui éviter toute confusion ou erreur quant à l'origine des marchandises qu'il achète, se trouverait compromise. Il ne serait pas du tout souhaitable que le droit communautaire favorise la coexistence, sur un même marché, de marques identiques ou susceptibles d'être confondues.

47. La conclusion ci-dessus nous conforte dans l'idée que l'approche suivie dans l'arrêt Terrapin/Terranova (sous réserve de nos remarques sur la réalité du risque de confusion et sur la possibilité de le supprimer par une information supplémentaire) était fondée, alors que celle de l'arrêt HAG I ne l'était pas. Nous ne saurions, toutefois, préconiser sans restriction cette approche sans nous être d'abord assuré qu'il existe des moyens de prévenir les pires excès pouvant résulter des interprétations divergentes que font les droits nationaux de la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues. Mais il en existe certainement.

48. Selon nous, une conception trop large de la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues — comme on en trouve un exemple extrême dans l'affaire « LUCKY WHIP » — serait contraire à l'article 30 du traité et ne serait pas « justifiée » au sens de la première phrase de l'article 36. En outre, la seconde phrase de l'article 36 s'oppose à une approche trop extensive. Le fait de se prévaloir d'une marque pour exclure des marchandises

fabriquées dans un autre État membre alors que le risque de confusion entre les deux marques est minime constituerait, si des tribunaux nationaux l'autorisaient, une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Si les droits conférés par la marque donnaient lieu à des mesures discriminatoires, il y aurait là une discrimination arbitraire. C'est ce que la Cour laissait entendre au point 4 de son arrêt dans l'affaire Terrapin/Terranova.

49. En outre, dans cet arrêt, la Cour n'a pas exclu la possibilité qu'on soit fondé à la saisir du problème de la similarité et du risque de confusion, au moins en ce qui concerne ses implications en droit communautaire. Cette possibilité a été renforcée par la directive sur les marques, puisque la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues est maintenant une notion du droit communautaire [voir les articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la directive]. Bien que la directive ne puisse pas produire d'effet direct à l'égard des particuliers (affaire 152/84, *Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority*, Rec. 1986, p. 723), les tribunaux nationaux seront tenus, à l'expiration du délai pour sa mise en œuvre, d'interpréter le droit national, et en particulier les dispositions nationales d'application de la directive, à la lumière du libellé et de la finalité de celle-ci (affaire 14/83, *Von Colson et Kamaññ/Land Nordrhein-Westfalen*, Rec. 1984, p. 1891). Ils auront la possibilité, ou l'obligation, de procéder à des renvois préjudiciels et la Cour, en veillant à une interprétation uniforme — et peut-être restrictive — de la notion de marques similaires susceptibles d'être confondues, sera en mesure de mettre fin aux abus et aux divergences susmentionnés.

50. Nous sommes donc convaincu que la Cour peut sans risque confirmer l'approche générale adoptée dans l'arrêt Terrapin/Terranova et l'étendre aux affaires visant des marques ayant la même origine.

#### XIV — La directive sur les marques

51. Il nous faut examiner assez longuement les implications possibles de la directive sur les marques, précitée, car on a beaucoup insisté sur elle dans cette affaire. Le gouvernement allemand soutient que l'espèce devrait être tranchée sur la base de celle-ci. Il reconnaît qu'elle ne peut pas produire d'effet direct pour les particuliers et qu'en tout état de cause le délai pour sa mise en œuvre n'a pas encore expiré, mais il faudrait néanmoins, selon lui, tenir compte de la directive, car elle comporterait une déclaration définitive de la position du législateur sur le point de savoir quelles limitations à la libre circulation des marchandises sont justifiées aux fins de la protection de la propriété industrielle et commerciale. En omettant délibérément d'intégrer dans la directive la théorie de l'identité d'origine, le Conseil aurait indiqué implicitement que cette théorie n'a pas sa place en droit communautaire. En outre, les dispositions du droit allemand invoquées par HAG Brême seraient tout à fait conformes à cette directive et ne pourraient donc être considérées comme incompatibles avec le droit communautaire.

52. Pour la Cour, cette solution pourrait paraître séduisante, car elle la dispenserait d'avoir à reconnaître que l'arrêt HAG I était erroné. Il serait possible de dire que la position adoptée dans cet arrêt était correcte, mais que la base légale de celle-ci a disparu du fait de la législation ultérieure. Toutefois, avant d'adopter cette solution, la

Cour doit s'assurer que la directive a réellement des effets que le gouvernement allemand lui attribue. Or, nous ne sommes pas convaincu que cela soit le cas.

53. Tout d'abord, il faut prendre garde à ne pas tirer trop de conclusions du silence du législateur. Ambigu par nature, le silence peut être interprété soit comme une approbation, soit comme une condamnation, suivant la position subjective de l'interprète. Dans le fait que la théorie de l'identité d'origine n'a pas été mentionnée dans la directive sur les marques, on peut voir tout aussi facilement l'intention de la confirmer que l'intention de l'abandonner. Pour que nous soyons fondé à retenir cette dernière possibilité, il faudrait qu'il soit clair que la directive avait pour objectif de codifier la jurisprudence de la Cour sur la relation entre la libre circulation des marchandises et la protection des droits de marque, et qu'elle visait à un traitement exhaustif de la question. Or, ce n'est pas le cas. Il est exact que la directive a repris, dans son article 7, la jurisprudence de la Cour sur l'épuisement des droits, et notamment une partie de sa jurisprudence sur le réemballage. Mais cette question elle-même n'a pas fait l'objet d'un traitement exhaustif dans la directive. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les dispositions remarquablement peu précises de l'article 7, paragraphe 2, avec les règles exceptionnellement détaillées qui ont été fixées par la Cour dans l'affaire 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (Rec. 1978, p. 1139, 1165 et suivantes). En outre, un autre aspect important de la jurisprudence de la Cour est complètement passé sous silence dans la directive. Dans l'affaire *American Home Products*, la Cour a jugé que, si un fabricant utilise des marques différentes dans différents États membres dans le but de cloisonner artificiellement les marchés, il peut perdre son droit de s'opposer à l'usage des marques par des tiers non autorisés, car le fait d'exercer son droit

de cette façon constituerait une restriction déguisée dans le commerce. Nous hésitons à conclure du silence du Conseil sur ce point qu'il avait l'intention de conférer aux titulaires de marques le pouvoir d'introduire de telles restrictions. Mais ce serait la conséquence logique de la thèse du gouvernement allemand; en effet, nous ne pouvons pas interpréter le silence du Conseil sur ce point comme confirmant implicitement la règle établie par la Cour et, d'un autre côté, tirer la conclusion exactement inverse de son silence sur la théorie de l'identité d'origine.

54. Il y a ensuite un autre problème, qui est de savoir si le Conseil pouvait, par un acte de droit dérivé, prévoir l'abandon d'une théorie censée être fondée sur le traité. Le gouvernement allemand cherche à surmonter cette difficulté en soutenant que les principes établis par la Cour sur la relation entre les articles 30 et 36 cessent d'être d'application dès lors que les règles de fond des États membres ont été harmonisées. Dans l'attente de l'harmonisation, ces principes rempliraient une « Ersatzfunktion »; après celle-ci, ils deviendraient superflus, car ils seraient remplacés par les dispositions de la directive d'harmonisation. La législation nationale ne pourrait pas être contraire à l'article 30 si elle est conforme à la directive et ne pourrait pas être justifiée au sens de l'article 36 si elle n'est pas conforme à la directive.

55. Cette argumentation comporte peut-être une part de vérité pour une directive qui harmonise, par exemple, les règles nationales sur la composition des aliments pour bétail, comme dans l'affaire *Tedeschi* citée par le gouvernement allemand (affaire 5/77, Rec. 1977, p. 1555), car, dans ce cas, la cause de l'entrave à la libre circulation — à savoir les divergences entre les législations nationales — est supprimée par la directive. Mais cette position ne tient

pas si on l'applique à la directive sur les marques. La plupart des conflits entre les droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises, y compris les conflits résultant d'un fractionnement de la propriété de la marque, sont dus non pas à des divergences entre les législations nationales, mais uniquement à la territorialité de celles-ci. La directive n'a pris aucune mesure pour limiter cette territorialité et elle n'a donc rien fait pour résoudre les problèmes qui s'ensuivent. Par conséquent, les dispositions nationales qui autorisent le titulaire d'une marque à s'opposer aux importations en provenance d'un autre État membre continuent à tomber sous le coup de l'article 30 et doivent continuer à chercher une justification dans l'article 36. Il est donc faux de prétendre que la jurisprudence de la Cour sur l'article 36 a été rendue superflue par la directive. En outre, on aurait tort, en tout état de cause, de croire que toutes les divergences entre les lois des États membres ont été supprimées par la directive. En réalité, la directive (comme son titre, « Première directive », l'indique) constitue seulement la première étape de l'harmonisation des droits nationaux.

56. Nous ajouterons, entre parenthèses, que les problèmes ne seront même pas résolus après l'adoption de la proposition de règlement instituant une marque communautaire unique. Les marques nationales existantes continueront de coexister avec la marque communautaire et, comme la Commission l'a reconnu à l'audience, là où il y a un fractionnement de la marque, il ne sera pas possible d'obtenir une marque communautaire.

57. Pour en revenir à la directive, nous concluons de l'analyse qui précède que la directive n'entre pas directement en considération en l'espèce. Encore moins peut-on soutenir, sur la base de cette directive, que

la solution de l'arrêt HAG I a été correcte à l'époque, mais qu'elle a perdu sa validité du fait de la directive. Pour séduisante que cette solution puisse paraître, on ne saurait prétendre, selon nous, que la théorie de l'identité d'origine était unie à l'article 36 par un lien de filiation légitime, qui aurait ensuite été rompu par un acte du législateur.

#### XV — La possibilité de distinguer entre les affaires HAG I et HAG II

58. L'idée selon laquelle l'affaire HAG II pourrait être distinguée de l'affaire HAG I fait l'objet d'un examen détaillé de la part de HAG Brème. Cela n'est guère surprenant. Ayant reconquis, à la suite du premier litige, le droit d'accéder aux marchés belge et luxembourgeois sous la marque HAG, elle ne souhaite pas renoncer à cet avantage en remettant en question la validité de l'arrêt dans l'affaire HAG I. Au lieu de cela, elle cherche à démontrer que cet arrêt aurait dû être fondé sur des motifs différents, qui n'auraient pas pour effet de l'obliger à partager la marque HAG avec HAG Belgique en Allemagne et dans le reste de la Communauté. Ses principaux arguments juridiques sont les suivants:

— premièrement, elle souligne l'importance du consentement dans la jurisprudence de la Cour sur l'épuisement des droits. Puisque c'est une mesure de contrainte qui l'a privée de la marque HAG en Belgique et au Luxembourg, il ne serait pas possible de dire qu'elle a consenti au fractionnement de la marque ou à son usage par des tiers. HAG Belgique, en revanche, tirerait ses droits sur cette marque de la famille Van Oevelen et du gouvernement belge, et ne pourrait donc se trouver dans une situation juridique plus favorable que la leur ne l'était. Or,

ceux-ci avaient consenti au fractionnement de la marque et avaient acquis leurs droits sur elle en sachant parfaitement qu'en dehors de la Belgique et du Luxembourg elle était la propriété d'un tiers;

— deuxièmement, elle soutient que le fait d'autoriser HAG Belgique à faire usage de la marque HAG en Allemagne équivaldrait à attribuer un effet extra-territorial à l'expropriation qui a eu lieu en 1944, ce qui constituerait une violation d'un principe reconnu du droit international;

— troisièmement, elle fait valoir que, bien que la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer l'origine des marchandises, se soit trouvée compromise en Belgique et au Luxembourg à la suite de l'expropriation, cela n'a jamais été le cas en Allemagne, où elle est toujours demeurée la propriété du même titulaire.

59. Dans la mesure où ces arguments visent à obtenir la modification de la théorie de l'identité d'origine pour qu'elle s'applique dans l'affaire HAG I mais pas dans l'affaire HAG II, cela en raison de différences importantes entre les faits des deux affaires, il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans leur examen, puisque, selon notre conception, la théorie appliquée dans l'affaire HAG I doit être abandonnée. Il en est ainsi, en particulier, pour le troisième argument susmentionné. Cet argument serait certainement pertinent sur la base de la théorie de l'identité d'origine telle qu'elle a été expliquée et modifiée dans l'arrêt Terrapin/Terranova, mais, comme nous nous sommes efforcé de le montrer ci-dessus, cette théorie, même ainsi modifiée, ne résiste pas à l'analyse.

60. Ces arguments peuvent être également compris comme conduisant à une conclusion différente, selon laquelle, en cas d'abandon de la théorie de l'identité d'origine, HAG Brème conserverait le droit de faire usage de sa marque en Belgique et au Luxembourg sur la base de quelque autre principe juridique. Cela n'est pas exclu, mais il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question dans la présente procédure, où elle ne se pose pas: le sort de HAG Brème en Belgique et au Luxembourg est un problème qui ne relève nullement de la décision des tribunaux allemands dans cette procédure. Nous examinerons néanmoins ces arguments, pour le cas où ils seraient considérés comme pertinents.

61. Si l'argument relatif au consentement était utilisé pour justifier l'arrêt HAG I, cela supposerait un changement complet de la base de celui-ci. Cela reviendrait à dire que l'arrêt HAG I n'aurait pas dû être fondé sur la base erronée que constitue la théorie de l'identité d'origine; au lieu de cela, il aurait dû l'être soit sur le principe établi en relation avec l'article 85 dans l'affaire 40/70, Sirena/Eda, précité, soit sur une application plutôt inhabituelle du principe de l'épuisement des droits. Or, chacune de ces solutions présente de multiples difficultés.

62. L'affaire Sirena était comparable à l'affaire HAG, dans la mesure où elle visait une marque ayant fait l'objet d'un fractionnement longtemps avant l'entrée en vigueur du traité CEE. Dans cette affaire, le fractionnement résultait, toutefois, d'une cession par contrat, et non pas d'une mesure de la puissance publique. Elle a été traitée exclusivement sur la base de l'article 85. La Cour a estimé que l'exercice d'un droit de marque « pourrait tomber sous le coup des prohibitions du traité chaque fois qu'il apparaîtrait comme étant l'objet, le moyen ou la consé-

quence d'une entente » et que, « si les ententes ont pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, il faut et il suffit qu'elles poursuivent leurs effets postérieurement à cette date ». Dans l'affaire HAG I, la Cour a jugé que l'application de l'article 85 était exclue en l'absence de tout lien — juridique, financier, technique ou économique — entre les titulaires de la marque. Pourtant, il aurait peut-être été possible de soutenir que, bien que HAG Brême ne se soit pas séparée de la marque par contrat, Van Oevelen et ses successeurs en titre l'avaient acquise de cette façon. Il ne serait pas excessif de dire que ces parties devraient être traitées de la même façon qu'un cessionnaire contractuel de la marque et qu'elles pourraient, en cette qualité, se voir appliquer la règle établie dans l'affaire Sirena. Le problème est que cette règle a été modifiée, sur un point important, dans l'affaire 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom, précité. Cette affaire visait également une marque ayant fait l'objet d'un fractionnement par voie de cessions contractuelles longtemps avant l'entrée en vigueur du traité. La position de la Cour a été la suivante :

« (Attendu) qu'une entente n'est réputée poursuivre ses effets que si le comportement des intéressés laisse implicitement ressortir l'existence des éléments de concertation et de coordination propres à l'entente et aboutit au même résultat que celui visé par l'entente ;

que tel n'est pas le cas lorsque lesdits effets ne dépassent pas ceux attachés sans plus à l'exercice des droits nationaux de marque. »

Si nous appliquons ce critère à la situation de l'affaire HAG I, il demeure difficile de ne pas en conclure que l'arrêt dans cette affaire était erroné. Il n'y a manifestement

pas de pratique concertée entre HAG Belgique et HAG Brême et les effets de ce que l'on peut assimiler ici à une « cession » ne dépassent pas ceux attachés sans plus à l'exercice des droits nationaux de marque.

63. L'autre solution, qui consiste à faire application du principe de l'épuisement des droits, pose également des problèmes. Tout d'abord, elle supposerait une application quelque peu inhabituelle de ce principe. Si HAG Brême avait cédé de son plein gré les marques belge et luxembourgeoise à Van Oevelen, il serait aisé de dire que HAG Brême avait consenti à l'usage de sa marque par Van Oevelen dans un autre État membre et qu'elle avait donc épuisé ses droits. HAG Brême ne pourrait donc pas se prévaloir de sa marque allemande pour s'opposer aux importations des produits de Van Oevelen en Allemagne. Mais l'application inverse du même principe est-elle possible? Logiquement, elle devrait l'être, même s'il paraît difficile de dire que le cessionnaire de la marque fractionnée a épuisé son droit; il serait plus exact de dire qu'il a acquis un droit qui était déjà épuisé. Toutefois, la question est encore compliquée par le fait que le fractionnement de la marque a eu lieu en 1944, c'est-à-dire quatorze ans avant l'entrée en vigueur du traité. L'idée fondamentale de la théorie de l'épuisement des droits est que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dans un État membre épuise ce droit dans l'ensemble de la Communauté dès lors qu'il consent à la commercialisation du produit en question dans un autre État membre. Or, peut-on dire que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle a épuisé son droit dans l'ensemble de la Communauté du fait d'un acte qu'il a accompli longtemps avant la naissance de la Communauté? Il s'agit là d'une importante question de principe qui n'a pas été tranchée par la jurisprudence de la Cour. Une question aussi importante ne devrait pas, selon nous, être résolue de



manière incidente. Pour cette raison, nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable de tenter de confirmer l'arrêt HAG I au motif que la famille Van Oevelen et ses successeurs ont consenti au fractionnement du droit.

64. Quant à l'argument selon lequel la Cour, en autorisant HAG Belgique à faire usage de la marque HAG en Allemagne, conférerait un effet extra-territorial à l'expropriation qui a eu lieu en 1944, nous ne croyons pas qu'il ajoute beaucoup à l'argumentation de HAG Brême, déjà très complète, ni qu'il justifie de faire une distinction entre l'affaire HAG I et l'affaire HAG II. Si nous disons cela, c'est parce que le droit communautaire ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet d'exproprier quelqu'un sans compensation, en particulier en le privant de ses droits de propriété intellectuelle. Pour les raisons que nous avons indiquées, nous pensons que l'arrêt HAG I a affecté l'existence des droits de Van Zuylen et que l'adoption d'une position semblable dans l'affaire HAG II affecterait l'existence des droits de HAG Brême. Le point essentiel est que la renommée associée à la marque HAG est la propriété de HAG Brême en Allemagne, alors qu'en Belgique et au Luxembourg elle est la propriété de HAG Belgique. La renommée de la marque en Belgique et au Luxembourg a cessé d'être la propriété de HAG Brême lorsqu'elle a été expropriée en 1944. Il n'incombe pas au droit communautaire de remettre en question les effets de cette expropriation en Belgique et au Luxembourg, pas plus qu'il ne lui est possible d'étendre à l'Allemagne les effets territoriaux de ladite expropriation.

65. En ce qui concerne l'argument fondé sur la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer l'origine des marchandises, nous nous sommes déjà efforcé de démontrer que, dès lors que cette fonction

est interprétée comme il convient, il devrait être clair qu'avant 1974 elle ne s'est pas trouvée compromise en Belgique et au Luxembourg, pas plus qu'elle ne l'a été en Allemagne. Par conséquent, cet argument ne justifie pas de faire une distinction entre l'affaire HAG I et l'affaire HAG II.

66. Notre conclusion est que, bien qu'il puisse exister des raisons pour distinguer l'affaire HAG I de l'affaire HAG II, les arguments invoqués pour le faire ne sont pas convaincants. La véritable différence entre les deux affaires est peut-être que, dans l'affaire HAG II, l'injustice susceptible de résulter de la théorie de l'identité d'origine est plus évidente qu'elle ne l'était dans l'affaire HAG I. Mais c'est seulement une question de degré. Il serait plus sain, selon nous, de reconnaître que l'arrêt HAG I était erroné, plutôt que d'aggraver cette erreur en recourant à une distinction controuvée entre ces deux affaires.

#### **XVI — La question du renversement de la jurisprudence antérieure**

67. Si, comme nous l'estimons nécessaire, la réponse à la question 1 est affirmative, la Cour devrait alors, selon nous, déclarer clairement, dans l'intérêt de la sécurité juridique, qu'elle renonce à la théorie de l'identité d'origine établie dans l'arrêt HAG I. Dans une jurisprudence constante, la Cour s'est reconnu le pouvoir de s'écarter de ses décisions antérieures, par exemple en précisant que les juridictions nationales peuvent déférer à nouveau des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué: voir l'arrêt dans les affaires 28/62, 29/62 et 30/62, *Da Costa en Schaake* (Rec. 1963, p. 59), dans lequel la Cour a admis la possibilité de déférer à nouveau une « question matériellement identique », et l'affaire 283/81,

CILFIT/Ministry of Health, point 15 (Rec. 1982, p. 3415); voir aussi l'affaire 28/67, Molkerei-Zentrale (Rec. 1968, p. 211, 226 à 229), dans laquelle la Cour a expressément réexaminé des questions qu'elle avait déjà tranchées. La nécessité pour la Cour, le cas échéant, de réformer expressément une de ses décisions antérieures nous paraît inévitable, même si la Cour ne l'a jamais fait explicitement auparavant. En l'espèce, les arguments en faveur d'un abandon explicite de la théorie de l'identité d'origine se révèlent exceptionnellement forts; en outre, la validité de cette théorie paraît déjà douteuse, comme nous l'avons indiqué, au vu de la jurisprudence ultérieure. Le fait de répondre à la question 1 par l'affirmative sans abandonner cette théorie, ou de chercher à justifier une telle réponse par quelque autre motif, serait une source de confusion.

## XVII — Les questions restantes

68. Les questions 2, 3 et 4 ne se posent que si la réponse à la question 1 est négative. Puisqu'il y a lieu, selon nous, de répondre à la question 1 par l'affirmative, il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres questions. Pour le cas où elles seraient toutefois considérées comme pertinentes, nous formulerons brièvement quelques remarques à leur sujet.

69. La question 2 vise à savoir, en substance, si la réponse à la question 1 serait différente dans l'hypothèse où la marque invoquée serait tellement célèbre que, au cas où elle serait utilisée par plus d'une entreprise sur le même territoire, il serait impossible d'informer les consommateurs sur l'origine commerciale des marchandises sans conséquences nuisibles pour la libre circulation des marchandises. La question 3 a pour but de savoir si la réponse resterait la même,

y compris dans le cas où les consommateurs associeraient à la marque visée non seulement une origine commerciale, mais encore une certaine idée de la qualité des marchandises. Pour être complet, il est demandé par la question 4 si les conditions énoncées aux questions 2 et 3 pourraient, considérées cumulativement, modifier la réponse à la question 1, alors qu'aucune d'entre elles n'aurait séparément cet effet.

70. Les deux points supplémentaires visés par les questions 2 et 3 sont certes importants — si importants, en réalité, que nous n'avons pas pu traiter la question 1 sans les aborder dès ce stade. Nous avons très peu de choses à ajouter à ce que nous avons déjà dit.

71. En ce qui concerne la question 2, nous ne pensons pas qu'il soit opportun de créer deux catégories de marques — les célèbres et les peu connues. Il est vrai que la directive sur les marques reconnaît que les marques bénéficiant d'une certaine renommée ont droit à une protection plus étendue à certains égards. Toutefois, nous ne pensons pas que les dispositions en question (les articles 4, paragraphes 3 et 4, et 5, paragraphe 2) aient une incidence quelconque en l'espèce. Quant à la fonction d'information du consommateur sur l'origine commerciale des produits marqués, nous avons déjà exprimé l'opinion que, dans le cas de marques identiques pour des produits identiques, le risque de confusion est tellement grand qu'aucun marquage supplémentaire n'est susceptible de le faire disparaître. Cela doit se vérifier non seulement pour les marques constituées de noms connus de tous, mais aussi pour des marques relativement obscures; en effet, toute marque peut être bien connue du cercle limité de consommateurs, quel que soit son étendue, qui achètent ou envisagent d'acheter le produit en question. Le risque

de confusion subi par les consommateurs ayant l'habitude d'une marque ne se trouve pas augmenté ou diminué en proportion de leur nombre.

72. En ce qui concerne la tendance d'une marque donnée à transmettre aux consommateurs certaines idées quant à la qualité des produits marqués, nous avons déjà signalé que cette tendance est liée à la fonction essentielle des marques en général. On entend dire parfois que la fonction essentielle de la marque consiste à jouer le rôle d'une garantie d'origine, mais pas d'une garantie de qualité. Cela est exact dans la stricte mesure où le fabricant n'a pas l'obligation de garantir que toutes les marchandises vendues sous une marque donnée sont de la même qualité. Toutefois, comme nous l'avons indiqué, l'importance de la fonction

de la marque en tant que garantie d'origine réside néanmoins dans le fait que la marque donne aux consommateurs une certaine idée de la qualité des produits marqués. Ce n'est pas la simple curiosité qui pousse le consommateur à s'intéresser à l'origine commerciale des marchandises; son intérêt est fondé sur l'idée que les marchandises ayant la même origine seront de même qualité. C'est de cette façon que la protection des marques joue le rôle correspondant à sa justification fondamentale, qui est de récompenser le fabricant qui s'attache à produire des marchandises de haute qualité. Le fait de répondre par la négative à la question 1 reviendrait à méconnaître cet aspect de la fonction essentielle de la marque. Il n'est donc pas possible de répondre négativement à la question 1 et de dire ensuite que la réponse pourrait être différente en présence de la situation envisagée par la question 3.

## XVIII — La réponse aux questions déferées à la Cour

73. Comme c'est souvent le cas dans les procédures au titre de l'article 177, une des tâches les plus difficiles est la rédaction de la réponse aux questions déferées par la juridiction nationale. L'une des critiques qui pourraient être formulées à l'égard du dispositif de l'arrêt HAG I est qu'il était rédigé en des termes beaucoup plus larges que nécessaire. Soucieux de ne pas répéter cette erreur, nous proposons d'apporter à la première question posée par la juridiction de renvoi une réponse qui lui permettra de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, mais ne préjugera pas la question des droits dont HAG Belgique peut se prévaloir contre HAG Brême en Belgique et au Luxembourg. Cette question soulève certains points de droit complexes qui n'ont pas été complètement discutés dans la présente procédure. Nous proposons donc de répondre comme suit aux questions déferées par le Bundesgerichtshof:

« Les articles 30 à 36 du traité CEE n'interdisent pas à une entreprise de se prévaloir d'une marque dont elle est titulaire dans un État membre pour s'opposer aux importations, en provenance d'un autre État membre, de marchandises similaires portant une marque identique ou présentant un risque de confusion avec la sienne, ayant initialement appartenu à la même entreprise mais ayant été ensuite acquise par une entreprise entièrement indépendante sans le consentement de la première entreprise. »