

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 18 janvier 2001¹

I — Introduction

1. La question préjudicielle du Bundespatentgericht porte sur l'interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques² (ci-après la «première directive»).

2. Le Bundespatentgericht voudrait savoir si les signes ou indications entrés dans le langage courant ou les usages commerciaux d'un secteur donné ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques ou si, au contraire, cet obstacle à l'enregistrement ne les touche que dans la mesure où ils ne sont devenus usuels qu'à l'égard des produits et services qu'ils sont censés représenter. Dans l'hypothèse où la seconde réponse serait la bonne, la juridiction de renvoi voudrait savoir si les signes ou indications proposés à l'enregistrement doivent obligatoirement décrire directement les produits ou services, c'est-à-dire leurs propriétés ou caractéristiques essentielles.

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — JO 1989, L 40, p. 1.

II — Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

3. La société Merz & Krell GmbH & Co (ci-après «Merz & Krell») a demandé l'enregistrement de la marque «Bravo» pour du «matériel d'écriture». La section marques de la classe 16 du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) a rejeté la demande d'enregistrement au motif que le mot proposé à l'enregistrement n'est qu'une réclame ou un slogan publicitaire par rapport aux produits que l'enregistrement vise à protéger, ce qui empêche un tel enregistrement en tant que marque.

4. Mécontente de cette décision, Merz & Krell a formé un recours devant le Bundespatentgericht. Estimant que sa décision dépend de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive, celui-ci a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

«L'article 3, paragraphe 1, sous d), de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété de manière restrictive, à l'encontre de son libellé, en ce

sens que seuls sont visés par l'interdiction d'enregistrement les signes ou indications qui décrivent directement les produits et services proposés à l'enregistrement, c'est-à-dire leurs propriétés ou caractéristiques essentielles? Ou alors, cette disposition doit-elle être comprise en ce sens que, outre les 'signes non appropriables' et les termes génériques, sont également exclus de l'enregistrement en tant que marques les signes ou indications qui, dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce de la branche concernée ou d'une branche comparable, sont devenus usuels en tant que slogans publicitaires, indications de qualité, expressions incitant à acheter, etc., sans décrire directement les propriétés concrètes des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé?»

tionales régissant la propriété industrielle. Depuis lors, un système international constitué d'un ensemble de dispositions multilatérales a été mis en place⁴.

6. La première disposition de la convention porte création de l'Union pour la protection industrielle (article 1^{er}, paragraphe 1), mieux connue sous la dénomination Union de Paris. La convention met en place un cadre de référence que les États signataires doivent respecter dans leur législation ainsi que dans les accords et traités qu'ils passent entre eux (articles 25 et 19).

III — Le cadre juridique

7. La convention repose sur les piliers suivants:

A — La réglementation internationale

5. La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la «convention» ou la «convention de Paris»), du 20 mars 1883, dont tous les États membres sont signataires³, est et a toujours été l'instrument de base des règles interna-

1^o) Le principe du traitement national, énoncé à l'article 2, garantit à tout ressortissant d'un des pays de l'Union qu'il recevra dans tous les autres États signataires le même traitement que celui que chacun d'entre eux réserve à ses propres citoyens.

3 — L'État allemand a adhéré à la convention le 1^{er} mai 1903. Cet instrument, qui a été révisé à plusieurs reprises, l'a été pour la dernière fois à Stockholm le 14 juillet 1967. La République fédérale d'Allemagne a adhéré à cet acte de révision le 19 septembre 1970.

4 — En ce qui concerne les marques, on signalera les deux arrangements de Madrid de 1891. Le premier porte sur la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et le second sur l'enregistrement international des marques. On retiendra également le traité sur le droit des marques de 1994 et l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de 1957.

2^o) Le principe du traitement unioniste, évoqué lui aussi à l'article 2, garantit aux citoyens des États membres de l'Union de bénéficier, en plus des droits dérivés du principe du traitement national, de ceux qui sont expressément prévus par la convention.

quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou *devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée*⁵;

3^o) Le principe de priorité, énoncé à l'article 4, confère à quiconque demande la protection d'un objet de propriété industrielle dans un des États de l'Union un droit de priori lorsqu'il dépose une demande dans les autres pays signataires.

[...]»

8. L'article 6 quinquies, B, dispose ce qui suit:

«Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

[...]

2. Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la

B — *Le droit communautaire*

1. Le traité instituant la Communauté européenne

9. L'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE) dispose ce qui suit:

«Les dispositions des articles 30 et 34 [devenus, après modification, articles 28 CE et 29 CE]⁶ 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. Toute-

⁵ — Mis en italique par moi.

⁶ — Ces articles interdisent, respectivement, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres.

fois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»

les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

2. La première directive

10. La première directive a pour objet de rapprocher les législations des États membres sur les marques en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Ce rapprochement n'est que partiel et se limite aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement de ce marché. La directive ne régit effectivement que les marques acquises par enregistrement⁷ et elle laisse aux États membres toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par enregistrement⁸.

12. L'article 3 de la première directive énonce les hypothèses dans lesquelles l'enregistrement d'une marque peut être refusé, voire déclaré nul:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de

11. L'article 2 de la première directive définit les signes susceptibles de constituer une marque de la manière suivante:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris

⁷ — Premier, troisième et quatrième considérants et article 1^{er}.

⁸ — Cinquième considérant.

la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

- d) *les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce*⁹;

[...]

2. [...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

4. [...]»

⁹ — Mis en italique par moi.

3. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil

13. Le 20 décembre 1993, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire¹⁰ (ci-après le «règlement») afin que le marché communautaire puisse bénéficier de conditions analogues à celles qui existent dans un marché national et en particulier de conditions qui, d'un point de vue juridique, «[...] permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté [...]»¹¹. Il s'agit de créer «[...] des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres»¹². Cet objectif doit être atteint sans que le droit communautaire des marques se substitue aux droits des marques des États membres¹³.

14. Le règlement utilise la même méthode que la première directive et commence par définir les signes susceptibles de constituer une marque communautaire (article 4) avant d'énoncer les motifs de refus de leur enregistrement (articles 7 et 8).

¹⁰ — JO 1994, L 11, p. 1.

¹¹ — Premier considérant du règlement.

¹² — Troisième considérant.

¹³ — Cinquième considérant.

15. L'article 4 dispose que:

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

16. Aux termes de l'article 7 du règlement, sont refusées à l'enregistrement:

«[...]

- d) *les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce*¹⁴;

[...]»

14 — Mis en italique par moi. Toutes les versions linguistiques du règlement contiennent cette disposition telle que je viens de la transcrire, à l'exception de la version allemande.

17. La version allemande de cette disposition du règlement est différente et dispose que seront refusées à l'enregistrement:

«[...]

- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur *Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung* bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind¹⁵.

[...]»

C — La législation allemande

18. Pour transposer la première directive dans son ordre juridique interne, le législateur allemand a adopté, le 25 octobre 1994, une loi intitulée Gesetz über den

15 — Traduction française: «d) les marques qui, *pour désigner le produit ou la prestation de service*, sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant et dans les habitudes loyales et constantes du commerce». Les mots en italique signalent le passage différent.

Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen¹⁶ (loi allemande sur la protection des marques et autres signes, ci-après la «loi sur les marques»).

19. L'article 8 de cette loi énonce les motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque. Son paragraphe 2 dispose que sont refusées à l'enregistrement les marques:

«die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur *Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen* üblich geworden sind»¹⁷.

IV — La procédure devant la Cour

20. Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites dans le délai prévu par l'article 20 du statut CE de la Cour.

16 — BGBl. 1994 I, p. 3082.

17 — Traduction française: «3. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou services». (Mis en italique et en caractères gras par moi).

21. Aucune des parties n'ayant demandé, dans les délais, à pouvoir être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé, comme l'article 104, paragraphe 4, de son règlement de procédure l'autorise à le faire¹⁸, de ne pas engager la phase orale de la procédure.

V — Analyse de la question préjudicielle

22. Les doutes que le Bundespatentgericht conçoit à propos de l'interprétation qu'il a demandée à la Cour portent sur un point très précis¹⁹. Ce qui est moins clair, en revanche, c'est le cadre réglementaire dans lequel il faut se placer pour lui fournir la réponse qu'il souhaite obtenir.

A — La structure de l'ordre juridique communautaire sur les marques

23. Nul ne saurait nier combien il est important pour l'établissement d'un marché unique d'organiser de manière adéquate la propriété industrielle, dont les

18 — Texte consolidé publié au JO 1999, C 65, p. 1, avec les modifications décidées par la Cour le 16 mai 2000 (JO L 122, p. 43).

19 — Voir point 2 des présentes conclusions.

marques ne sont qu'une modalité²⁰. C'est tellement vrai que le constituant communautaire lui-même a jugé nécessaire de l'ériger, parmi d'autres intérêts essentiels²¹, en limite d'un des piliers du droit communautaire, à savoir la libre circulation des marchandises. Telle est bien la signification de l'article 36 du traité, encore qu'à l'instar de toute exception celle-ci doit être interprétée restrictivement²².

tion des marchandises ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun²³ et il a ajouté dans le règlement que les marques sont un instrument juridique particulièrement approprié pour permettre aux entreprises d'adapter leurs activités au marché unique²⁴. Aussi bien la première directive que le règlement nous permettent d'entrevoir les deux côtés de la médaille.

24. En ce qui concerne les marques, le législateur communautaire a mis leur importance en exergue dans l'exposé des motifs de la première directive et du règlement, dont les textes font apparaître que, s'il peut être un obstacle à l'établissement d'un marché unique, le droit de marque peut également être un instrument de sa construction progressive si on l'assortit d'une réglementation adéquate. Dans la première directive, il a déclaré que les disparités entre les législations des États membres peuvent entraver la libre circula-

25. En effet, le droit communautaire devait intervenir dans la réglementation des marques selon deux perspectives, qui, pour être distinctes, n'en poursuivaient pas moins un même objectif, ce qui les rendait donc complémentaires. En premier lieu, il fallait rapprocher, fût-ce partiellement, les législations des États membres en matière de marques en harmonisant ceux de leurs aspects qui avaient la plus grande incidence sur le marché intérieur tout en préservant la liberté nationale pour tous les autres. C'est ce qui a été fait par la première directive²⁵.

20 — Aux termes de l'article 1^{er}, paragraphe 2, de la convention de Paris, la propriété industrielle comporte les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine.

21 — À savoir la sauvegarde de l'ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux, la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.

22 — Dans le premier arrêt qu'elle a rendu en matière de droit des marques, la Cour a souligné que «[l]es articles 36, 222 et 234 du traité [...] ne s'opposent pas à toute incidence du droit communautaire sur l'exercice des droits nationaux de propriété industrielle [...]» (arrêt du 13 juillet 1966, *Consten et Gründig/Commission*, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, en particulier p. 499 et 500). Dans un arrêt ultérieur, la Cour a dit pour droit que le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d'un État ne saurait invoquer l'article 36 du traité pour s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été écoulé licitement, sur le marché d'un 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 l'arrêt du 17 octobre 1990, *HAG GF, C-10/89*, Rec. p. I-3711, point 16, ainsi que les arrêts cités par la Cour).

26. Il fallait ensuite instituer, comme l'a fait le règlement, des règles directement applicables dans chaque État membre en créant un régime communautaire des marques permettant aux entreprises qui le souhaitent de surmonter les obstacles résultant de la territorialité des droits que les législations nationales confèrent aux titulaires de ce type de signe distinctif. Le législateur

23 — Premier considérant.

24 — Premier considérant.

25 — Voir les premier, troisième et cinquième considérants de l'exposé des motifs.

communautaire laissait ainsi la porte ouverte à l'acquisition de marques jouissant d'une protection uniforme et produisant leurs effets sur tout le territoire de la Communauté²⁶.

27. Le droit communautaire des marques présente ainsi une double dimension: celle qui résulte de cette dualité d'intervention au moyen d'instruments normatifs distincts dotés d'effets juridiques différents²⁷, mais ayant un objet unique et poursuivant le même but, à savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

28. À cette double perspective s'ajoute, par surcroît, une troisième vision, extérieure mais nullement négligeable. C'est celle que permet la convention de Paris, dont tous les États membres sont signataires et qu'il faut garder présente à l'esprit au moment d'interpréter le droit communautaire des marques. Si le législateur a voulu que les dispositions de la première directive soient en complète harmonie avec celles de la convention²⁸, la même concorde doit être conservée lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer la réglementation.

26 — Voir les trois premiers considérants de l'exposé des motifs.

27 — À savoir les effets que les deuxième et troisième alinéas de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE) confèrent respectivement aux règlements et aux directives.

28 — Voir le douzième considérant de l'exposé des motifs de la première directive. Les références ou renvois à la convention de Paris sont nombreux; par exemple, l'article 3, paragraphe 1, sous h), et l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive ainsi que l'article 7, paragraphe 1, sous h), et l'article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement.

29. Tout ce qui précède n'est pas, et ne veut pas être, une simple digression théorique, mais bien la constatation d'une réalité grosse d'une conséquence importante dont il faudra tenir compte au moment de fournir au Bundespatentgericht la réponse qu'il attend de la Cour: les dispositions de la première directive et, en particulier, celle que contient l'article 3, paragraphe 1, sous d), doivent être interprétées dans un sens qui les intègre dans l'ensemble des dispositions de l'ordre juridique communautaire qui ont les marques pour objet²⁹.

B — La fonction du droit de marque

30. Le droit de marque est «un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir»³⁰. Par ses interventions en la matière, le législateur communautaire est parvenu à sauvegarder ce système en veillant à ce que les marques puissent remplir leur fonction centrale. La Cour a décrit cette fonction à plusieurs reprises en disant qu'il s'agit «de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce pro-

29 — Dans les conclusions qu'il a présentées le 29 avril 1997 dans l'affaire SABEL (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, Rec. p. I-6191), l'avocat général Jacobs a affirmé qu'«il est tout à fait logique que les dispositions de la directive soient interprétées de la même manière que les dispositions correspondantes du règlement» (point 52).

30 — Arrêt HAG GF, déjà cité à la note 22, point 13.

duit de ceux qui ont une autre provenance»³¹.

31. Pour construire cette protection, le droit de marque confère au titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents qui souhaiteraient profiter de sa position et de sa réputation. C'est ce que la jurisprudence de la Cour appelle l'«objet spécifique du droit de marque»³².

32. Reconnaître au titulaire de la marque une situation juridique précise est un objectif immédiat permettant d'atteindre l'objectif final, qui est de garantir un système de concurrence réelle dans lequel il n'existe aucun risque de confusion entre des produits d'origine distincte³³.

33. Toutes les règles du droit communautaire des marques doivent être interprétées en fonction de l'objectif exprimé, y compris

celles qui règlent la position juridique privilégiée qui est reconnue au titulaire d'une marque en raison de cette qualité ainsi que celles qui énoncent les causes pour lesquelles l'enregistrement d'une marque peut être refusé ou, le cas échéant, annulé. La Cour a formulé ce principe en sens inverse, déclarant qu'«en vue de déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de celle-ci»³⁴.

34. Il faut donc tenir compte de deux critères d'interprétation pour répondre à la question préjudicielle: le critère téléologique, axé sur la fonction de la marque, et le critère d'intégration qui vise à donner à la règle un sens conforme à l'ensemble du système réglementaire des marques, critère que j'ai déjà dégagé au point 29 plus haut.

C — Les dénominations et les signes usuels dans le langage courant ou les habitudes commerciales

35. La disposition que la Cour doit interpréter et qui est reproduite au point 12 plus

31 — Ibidem, point 14. La Cour s'est prononcée en des termes semblables notamment dans l'arrêt du 11 novembre 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227, point 24).

32 — Voir, parmi tous les autres, les arrêts HAG GF, déjà cité à la note 22, point 14, et du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 52).

33 — C'est ce qu'a exprimé l'avocat général Cosmas dans les conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Windsurfing Chiemsee (arrêt du 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779) lorsqu'il a déclaré que la fonction essentielle de la marque «[...] consiste, d'une part, à individualiser les produits d'une entreprise et à les distinguer d'autres produits similaires (fonction distinctive de la marque) et, d'autre part, à les relier à une entreprise déterminée (garantie de provenance)» (point 27).

34 — Arrêt HAG GF, déjà cité à la note 22, point 14, in fine.

haut reprend quasi littéralement les dernières phrases de l'article 6 quinquies, B, paragraphe 2, de la convention de Paris³⁵. Le texte de l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement est identique dans toutes les versions linguistiques. La seule exception est la version allemande, qui précise que les signes ou indications doivent être devenus usuels pour désigner les produits ou services que la marque a pour objet de représenter³⁶.

36. Cette divergence est simple à résoudre. La version allemande ne peut pas être considérée isolément, mais doit être contemplée à la lumière des autres versions linguistiques³⁷ et, en tout état de cause, elle doit être replacée dans le contexte normatif que constituent la première directive et la convention de Paris. Comme la Commission l'a déclaré dans ses observations écrites, le texte allemand de l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement est dénué de pertinence pour l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive.

37. L'ensemble normatif de référence fait ainsi obstacle à l'enregistrement des mar-

ques constituées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes commerciales. D'une manière plus générale, il empêche l'enregistrement des signes dénués de pouvoir différenciateur. Cette constatation permet d'entrer directement au cœur de l'inconnue qui embarrasse le Bundespatentgericht.

1. Le lien nécessaire entre le signe distinctif et les produits ou les services qu'il désigne

38. Une marque a pour fonction de singulariser. C'est évident, mais il faut le dire pour ne pas perdre cet objectif de vue. L'article 2 de la première directive l'exprime clairement et sans ambages lorsqu'il soumet la possibilité pour un signe de constituer une marque à la condition qu'il soit propre «[...] à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises»³⁸. C'est pourquoi un signe dénué de pouvoir différenciateur ne peut pas être une marque³⁹. Cette inaptitude à différencier le produit peut être

35 — La seule différence par rapport à la convention de Paris est que cette dernière se réfère aux habitudes loyales et constantes du commerce «du pays où la protection est réclamée». Cette divergence est négligeable, car il est évident que le caractère usuel doit être défini par rapport à l'espace dans lequel la protection sera accordée.

36 — Voir point 17 plus haut.

37 — Voir arrêts du 5 décembre 1967, Van der Vecht (19/67, Rec. p. 445 et suiv., en particulier p. 456), et du 12 novembre 1969, Stauder (26/69, Rec. p. 419 et suiv., en particulier p. 424 et 425).

38 — L'article 4 du règlement est formulé dans des termes identiques.

39 — L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 214), répond à ces critères. Son article 15, paragraphe 1, dispose que «[t]out signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. [...]».

consubstantielle ou contingente. Elle sera contingente lorsqu'il existe déjà un signe identique ou similaire enregistré (ou une marque de renom en usage) pour désigner les mêmes produits ou des produits similaires. Cette différence permet au législateur communautaire de faire une distinction entre les motifs absolus de refus d'enregistrement (à savoir les motifs énoncés à l'article 3) et les motifs relatifs (les motifs énumérés à l'article 4)⁴⁰. C'est pour la même raison que le titulaire d'une marque enregistrée peut s'opposer à ce que quiconque utilise des signes identiques ou similaires au sien susceptibles de prêter à confusion⁴¹. C'est dans cette perspective que doit être compris l'article 3, paragraphe 1, de la directive et, en particulier, ses lettres b), c) et d), qui ne peuvent pas être considérées isolément.

suivantes concernant des motifs de refus étrangers à l'absence de caractère distinctif.

40. En tout état de cause, ce qu'il convient de retenir pour répondre à la question préjudicielle, c'est que le motif de refus défini à l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive a pour raison d'être que les indications qu'il vise ne remplissent pas la condition imposée par l'article 2, aux termes duquel, pour pouvoir constituer une marque, elles doivent être propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le fait que le paragraphe 3 du même article 3 permet aux indications de ce type [ainsi qu'à celles qui sont visées aux lettres b) et c)] d'être érigées en marques si elles ont acquis par l'usage le caractère distinctif qui leur faisait défaut à l'origine corrobore cette explication de la lettre d).

39. Laissons de côté la lettre a), qui, lue en combinaison avec l'article 2, empêche tout signe qui n'est pas susceptible d'une représentation graphique de constituer une marque. Quant aux trois autres lettres suivantes, leur signification est claire. La lettre b) exclut de l'enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif. Les lettres c) et d) visent deux hypothèses particulières d'indications sans valeur de différenciation: il s'agit des indications purement descriptives [lettre c)] et des indications usuelles [lettre d)]. Les lettres

41. Que faut-il entendre par caractère distinctif? Comment déterminer si un signe ou une indication permettent de différencier un produit ou un service? La notion de «caractère distinctif» est une notion juridique indéterminée qui doit être complétée dans chaque cas concret à la lumière du contexte et des caractéristiques particulières⁴².

40 — La première directive ne les désigne pas de cette façon, mais ce sont les termes qu'utilise le règlement (en ses articles 7 et 8 respectivement).

41 — Voir articles 5 de la directive et 9 du règlement.

42 — Prenons, par exemple, la dénomination («Bravo») qui est en cause dans le litige qui a donné lieu à la question préjudicielle: le pouvoir de différenciation de cette expression n'est pas le même s'il s'agit de distinguer les services d'une entreprise qui organise des festivités de tauromachie que s'il s'agit de représenter une ligne de parfum ou d'eau de toilette.

42. Une fois de plus, cette conclusion est renforcée pour la fonction essentielle de la marque, qui est de distinguer les produits et les services de l'entreprise de ceux d'une autre par l'attribution d'un droit exclusif d'utilisation au titulaire de la marque. L'attribution de ce droit exclusif n'est pas le but mais bien un stade intermédiaire jusqu'à l'objectif final, qui est de permettre aux consommateurs de choisir un produit ou un service en fonction de son origine. En d'autres termes, les entreprises doivent «[...] être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant d'identifier ces produits et ces services»⁴³. Le choix du consommateur ainsi fondé sur la distinction permet d'établir un système de concurrence loyale, non faussée, dont sont exclus ceux qui profitent ou abusent de la bonne foi d'autrui.

43. La nature instrumentale des droits que confère la marque démontre que ceux-ci ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mission essentielle. Il n'est évidemment pas nécessaire d'attribuer au titulaire d'un signe déterminé un droit d'utilisation exclusive à l'égard de tous les signes, mais uniquement à l'égard de ceux qui sont susceptibles de prêter à confusion, ce qui oblige à tenir compte non seulement des dénominations ou indications en présence, mais également des produits que les unes et les autres ont pour objet de représenter. On

peut imaginer deux marques similaires protégeant des produits ou services différents dont les canaux de production et de distribution ne coïncident à aucun moment, ce qui réduit le risque de confusion pratiquement à néant. Au contraire, deux marques présentant une similitude moindre ne sauraient coexister si elles ont pour objet de représenter les mêmes produits, car il y aurait alors un danger de confusion⁴⁴.

44. Enfin, pour apprécier le pouvoir de différenciation d'une représentation graphique ou d'une dénomination, il faut tenir compte de la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause⁴⁵.

45. En conséquence, pour déterminer si une dénomination ou une représentation graphique ont le pouvoir de différenciation requis d'une marque, on ne saurait faire

44 — On retrouve ce critère à la fois dans l'exposé des motifs (voir le dixième considérant) et dans le dispositif de la première directive (et du règlement également). Pour définir les motifs de refus d'enregistrement et les droits d'utilisation qu'elle confère au titulaire de la marque, la première directive tient compte de l'un et de l'autre paramètres, à savoir, d'une part, l'identité ou la similitude entre les marques et, d'autre part, l'identité ou la similitude entre les produits et services pour lesquels la protection est demandée (articles 4 et 5). La jurisprudence de la Cour a appliqué les mêmes critères. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec. p. I-3819), la Cour a déclaré qu'«[...] un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement» (point 19).

45 — Voir arrêt *SABEL*, déjà cité à la note 29, point 23.

43 — Arrêt *HAG GE*, déjà cité à la note 22, point 13.

abstraction des produits et services que celle-ci a pour objet de distinguer.

avec ces produits et services et dire enfin le type de relation qui doit exister.

46. Eu égard aux observations qui précèdent, il convient d'affirmer que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive subordonne le refus d'enregistrement d'une marque ou, le cas échéant, l'annulation de l'enregistrement d'une marque déjà enregistrée à la condition que les signes ou indications qui la composent soient devenus usuels dans le langage commun ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce relativement aux produits et services que la marque a pour objet de représenter⁴⁶.

2. L'intensité du lien entre les produits ou services et les signes ou indications devenus usuels

47. La conclusion qui précède ne lève cependant pas tous les doutes que le Bundespatentgericht a exprimés dans sa demande. Il faut encore préciser si ces signes ou indications doivent être usuels dans la description directe des produits ou services ou de leurs caractéristiques ou propriétés essentielles, déterminer ensuite s'il est suffisant qu'ils présentent un lien

48. En espagnol, le verbe «describir» signifie «delinear, dibujar, figurar una cosa, representando de modo que dé cabal idea de ella» («délimiter, dessiner, figurer une chose, en la représentant de manière à en donner une idée exacte»)⁴⁷. La description d'une chose vise à la définir non par ses prédicats essentiels, mais en donnant une idée générale de ses parties ou propriétés⁴⁸. L'exclusion, en tant que signe distinctif, de toute indication ou dénomination qui ne permet pas suffisamment de différencier le produit ou le service par la description qu'elle en donne est fondée sur l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive, aux termes duquel sont refusées à l'enregistrement (ou susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination ou d'autres caractéristiques du produit ou de la prestation de services.

46 — On arrive ainsi, par voie d'interprétation, à ce que dit le texte de la version allemande de l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement.

47 — *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, 21.^a ed., 1992. En anglais, «to describe» veut dire «to set forth in words by reference to characteristics» (*The Shorter Oxford English Dictionary*, Oxford University Press, 1973). En français, le verbe «décrire» signifie «représenter dans son ensemble» (*Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française*, Dictionnaires Le Robert, 1993). En italien, «descrivere» signifie «rappresentare con parole, in modo più o meno particolareggiato o caratterizzante» (*Dizionario della Lingua Italiana*, Le Monnier-Firenze, 21.^a ed., novembre 1997). Enfin, le verbe allemand «beschreiben» veut dire «ausführlich, im Einzelnen mit Worten wiedergeben, schildern, darstellen, erklären» (*Deutsches Universal Wörterbuch*, Dudenverlag, 1996).

48 — Troisième acception du mot «describir» dans le *Diccionario de la Lengua Española*.

49. L'interdiction des marques purement descriptives ne figure donc pas sous la lettre d), mais bien sous la lettre c) de l'article 3, paragraphe 1, de la première directive⁴⁹.

50. En conclusion, l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la Première directive n'exige pas que les signes ou indications auxquels il se réfère visent directement les produits ou services proposés à l'enregistrement, c'est-à-dire leurs propriétés ou caractéristiques essentielles. Il exige uniquement que ces signes ou indications soient usuels dans le langage commun ou dans les usages commerciaux relativement aux produits ou services qu'ils ont pour objet de représenter, mais il ne précise pas l'intensité du lien qui doit exister entre les uns et les autres.

51. C'est une fois de plus la fonction essentielle des marques qui fournit la réponse: elle vise à garantir l'origine d'un produit ou d'un service en permettant de le distinguer des autres sans aucune confusion possible, ce qui implique l'interdiction de toute dénomination ou indication dépourvue de pouvoir de différenciation. Tel est le cas, notamment, des signes d'«utilisation

libre», des dénominations génériques et, en général, de toutes les représentations graphiques (qu'il s'agisse de phonèmes ou non) qui, d'une manière ou d'une autre, sont parvenus à représenter, dans la perception collective, les produits et les services auxquels ils se réfèrent et que, par conséquent, nul ne peut s'approprier de manière exclusive.

52. Sont dès lors dépourvus de pouvoir de différenciation les signes et indications qui, pour être devenus usuels dans le langage commun ou dans les habitudes du commerce relativement à certains produits ou services, évoquent ces produits ou services et les font percevoir par le consommateur moyen⁵⁰, qui pourra ainsi se les remémorer. C'est ce que la Commission appelle «connotation» dans ses observations écrites. De manière automatique, voire inconsciente, le signe est mis en relation avec le produit ou le service qu'il représente⁵¹.

50 — Voir l'arrêt SABEL, déjà cité à la note 28, point 23.

51 — Conformément à cela, rien n'empêcherait, en principe, d'enregistrer la dénomination «Bravo» pour des articles d'écriture, mot qui est une expression d'enthousiasme dans la majorité des langues des États membres (allemand, danois, espagnol, français, anglais, italien, néerlandais et portugais). Néanmoins, certains obstacles pourraient empêcher son inscription relativement, par exemple, à des vêtements de sport ou des services liés au sport (domaine dans lequel cette exclamation est utilisée de manière habituelle) ou encore, comme je l'ai signalé à la note 41, en relation avec des spectacles de tauromachie où le terme «Bravo» vise une des qualités essentielles que le public attend du taureau de combat. Effectivement, l'Office d'harmonisation du marché intérieur a autorisé l'utilisation de la dénomination BRAVO, comme marque communautaire, pour des moteurs Diesel, qui sont des produits de la classe 7 (n° de demande: 000463919; date d'enregistrement: 7 septembre 1999).

49 — La distinction entre dénominations usuelles et dénominations descriptives figure également dans le règlement [article 7, paragraphe 1, lettres c) et d)] ainsi que dans la convention (deuxième et troisième hypothèses de l'article 6 quinquies, B, paragraphe 2).

VI — Conclusion

53. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question du Bundespatentgericht:

«L'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, exige, pour que l'enregistrement d'une marque puisse être refusé ou, le cas échéant, pour qu'une marque déjà enregistrée puisse être annulée, que les signes ou indications qui la composent soient devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce relativement aux produits ou services qu'ils ont pour objet de représenter. Il n'est cependant pas nécessaire que ces signes ou indications décrivent directement les produits ou les services proposés à l'enregistrement, c'est-à-dire leurs propriétés ou caractéristiques essentielles, le législateur estimant suffisant qu'ils les évoquent dans l'esprit du consommateur moyen.»