

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 novembre 2002 *

Dans l'affaire C-23/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Robelco NV

et

Robeco Groep NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

* Langue de procédure: le néerlandais.

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, M^{mcs} F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M^{mc} L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Robelco NV, par M^c J. Stuyck, advocaat,

— pour Robeco Groep NV, par M^c P. Péters, advocaat,

— pour le gouvernement néerlandais, par M. H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M^{mc} K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Robelco NV, de Robeco Groep NV et de la Commission, à l'audience du 5 mars 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par arrêt du 15 janvier 2001, parvenu à la Cour le 22 janvier suivant, le Hof van Beroep te Brussel a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
- 2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant la société Robelco NV à la société Robeco Groep NV, dans le cadre duquel la seconde a demandé à ce qu'il soit interdit à la première de faire usage du nom Robelco, notamment comme nom commercial et comme dénomination sociale, ou de tout autre signe ressemblant au nom Robeco.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

- 3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.
- 4 Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques.
- 5 L'article 5 de la directive, qui vise principalement à déterminer l'étendue de la protection à conférer par le droit des marques, dispose, en ses paragraphes 1, 2 et 5:
 - «1. 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.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

La loi uniforme Benelux sur les marques

- 6 La loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après la «LBM») régit depuis 1971 ce domaine du droit dans les trois États membres du Benelux.

- L'article 13, A, paragraphes 1 et 2, de la LBM, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1995, disposait:

«Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.»

- 8 La LBM a été modifiée, avec effet au 1^{er} janvier 1996, par le protocole signé le 2 décembre 1992 qui avait pour objet principal de transposer la directive.

- 9 L'article 5 de la directive a été transposé à l'article 13, A, paragraphe 1, de la LBM ainsi modifiée, qui dispose désormais:

«Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

- a) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée;

- b) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque;

- c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice;

- d) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 10 Robeco Groep NV est un groupe néerlandais créé en 1929 qui met sur le marché des produits et des services financiers. Son activité principale consiste dans la gestion de patrimoine. Elle gère actuellement un patrimoine de plus de 180 milliards de NLG, compte environ 770 000 clients et emploie environ 1 500 personnes. L'appellation Robeco, qui provient de la contraction des termes «Rotterdams Beleggings Consortium», est utilisée depuis 1959.

- 11 Le 21 mai 1987, le mot «Robeco» a été enregistré auprès du bureau Benelux des marques comme marque verbale et figurative, de même que différentes autres

marques de série (dont Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). À une exception près (Rodamco), ces enregistrements portent sur les services de la classe 36 (matières financières et monétaires, y compris les services relatifs à l'épargne et au placement) au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

- 12 Robelco NV est une entreprise de droit belge fondée le 20 novembre 1996 par deux sociétés d'investissement qui l'ont dotée d'un capital social de 6 millions de BEF. L'activité de cette société se situe principalement dans la province du Brabant flamand et concerne la promotion immobilière (notamment l'achat, la vente, l'échange, la location, l'octroi de prêts et le financement de projets immobiliers), en particulier dans le secteur des parcs industriels et des projets sur mesure. Cette société a connu un essor croissant depuis sa fondation.

- 13 Le 2 juin 1999, Robeco Groep NV a introduit une action à l'encontre de Robelco NV devant le Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgique), afin de faire interdire à cette dernière l'utilisation du nom Robelco ou de tout autre signe similaire au nom Robeco en tant que dénomination sociale et nom commercial, sous peine d'une astreinte de 100 000 BEF par jour de retard. Robeco Groep NV invoquait, notamment, la violation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la LBM modifiée. Le 9 février 2000, ladite juridiction a fait droit à cette demande, en sorte qu'elle a interdit à Robelco NV de continuer à utiliser son nom commercial ainsi que tout autre signe similaire au nom Robeco.

- 14 Le 21 mars 2000, Robelco NV a interjeté appel de cette décision devant le Hof van Beroep te Brussel. L'appelante a soutenu, à titre principal, qu'il convenait de rejeter la demande au fond, au motif que Robeco Groep NV cherchait en fait à protéger sa marque au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la LBM modifiée. À titre subsidiaire, elle a fait valoir qu'aucune violation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la LBM modifiée ni aucun préjudice au nom commercial n'était établi.

- 15 La juridiction de renvoi a constaté, d'abord, qu'il n'existait aucune atteinte au droit de Robeco Groep NV sur son nom commercial. Elle a relevé, ensuite, que les deux noms Robelco et Robeco, bien que présentant manifestement des similarités visuelles, ne pouvaient, d'un point de vue auditif, être considérés comme ressemblants au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la LBM modifiée. En outre, elle a constaté que les activités et les marchés géographiques des deux sociétés étaient distincts.
- 16 Enfin, la juridiction de renvoi, d'une part, a relevé que l'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la LBM modifiée semble s'écarter de l'article 5, paragraphe 5, de la directive. À la différence de cette seconde disposition, la première viserait également l'usage d'un signe similaire à la marque. D'autre part, dans l'hypothèse d'une compatibilité de la LBM modifiée avec cette disposition de la directive, la juridiction de renvoi s'est demandée si le risque de confusion et la ressemblance jouent un rôle aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive.
- 17 C'est dans ces conditions que le Hof van Beroep te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que la possibilité de protection par un État membre qui y est prévue ne peut être accordée que contre l'usage d'un signe identique à la marque ou, dans ce cas, peut-elle être également accordée contre l'usage d'un signe ressemblant à la marque?

- 2) Si la protection peut également être accordée contre un signe ressemblant à la marque, la ressemblance préjudiciable au sens de cet article implique-t-elle nécessairement qu'une confusion puisse en naître, ou suffit-il d'un risque d'association en ce sens que, dans le chef de la personne confrontée à la marque et au signe, l'un évoque l'autre sans qu'il n'en résulte de confusion, ou ne faut-il même pas, dans ce cadre, qu'il existe un risque d'association?»

Sur la première question

- 18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 5, de la directive doit être interprété en ce sens qu'un État membre doit protéger une marque seulement contre l'usage, à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, d'un signe identique à cette marque ou également contre un tel usage d'un signe similaire à cette marque.

Observations soumises à la Cour

- 19 Selon Robelco NV, l'article 5, paragraphe 5, de la directive a pour objet de permettre de mettre en œuvre une protection étrangère au droit des marques. Les États membres du Benelux auraient ainsi utilisé la possibilité de prévoir une protection plus étendue que la protection minimale imposée par la directive.
- 20 Robelco NV soutient que le texte de l'article 5, paragraphe 5, de la directive, qui concernerait l'étendue de la protection que les États membres peuvent accorder à une marque, ne permet pas de déterminer si ladite protection se limite à l'usage d'un signe identique ou bien s'étend à l'usage d'un signe similaire. Robelco NV considère toutefois que les termes «un signe» et «ce signe», employés dans cette disposition, doivent s'interpréter comme faisant référence à un signe identique.

- 21 Selon Robelco NV, si cette disposition de la directive devait admettre la protection contre l'usage d'un signe analogue à la marque, les marques non renommées bénéficieraient, en cas d'usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, d'une protection aussi large que celle qui peut être accordée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, à des marques renommées.
- 22 Robeco Groep NV fait valoir que l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive vise les signes identiques et les signes similaires à la marque, alors que l'article 5, paragraphe 5, de la directive ne définit pas explicitement les contours de la notion du mot «signe». Toutefois, selon Robeco Groep NV, il est constant que le mot «signe» ne peut pas s'interpréter comme faisant exclusivement référence à un signe identique à la marque, dès lors que la directive n'a pas explicitement exclu la possibilité d'une protection du signe similaire à la marque.
- 23 À cet égard, Robeco Groep NV considère que l'article 5, paragraphe 5, de la directive renvoie au droit des États membres, en sorte que la réponse doit être recherchée dans la LBM modifiée et non pas dans la directive. Dans la mesure où l'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la LBM modifiée n'aurait pas accru la protection accordée à la marque en vertu de la disposition correspondante de la LBM dans sa version initiale, il n'excéderait pas les limites des possibilités offertes par l'article 5, paragraphe 5, de la directive.
- 24 Le gouvernement néerlandais considère que, en raison des conditions de négociation de la directive et de l'état du droit des marques dans les États membres du Benelux avant la transposition de cette dernière, l'article 5, paragraphe 5, de la directive doit être interprété de manière extensive, en sorte qu'il s'appliquerait tant aux signes identiques qu'aux signes similaires.

- 25 La Commission soutient que l'article 5, paragraphe 5, de la directive a pour objet non pas d'offrir une forme déterminée de protection ou de permettre de la prévoir dans un cadre harmonisé, mais de l'exclure catégoriquement de l'harmonisation de la protection des marques. Selon la Commission, il ressort des travaux préparatoires de la directive que cette disposition a pour but d'exclure du champ d'application de la directive la question de la protection, prévue par la LBM dans sa version initiale, de la marque contre l'usage d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services. Aussi, l'article 5, paragraphe 5, de la directive ne pourrait pas servir de source d'interprétation conforme à la directive d'une disposition de droit interne puisque, dans le cas où un domaine spécifique est exclu du cadre communautaire, ce domaine échapperait aux obligations de transposition et d'interprétation conforme.
- 26 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir qu'il ne ressort pas de l'article 5, paragraphe 5, de la directive que la ressemblance entre le signe en cause et la marque enregistrée figure parmi les éléments constitutifs d'une atteinte à la protection qu'elle vise. Selon la Commission, s'il doit exister une relation entre la marque et le signe pour qu'une telle atteinte puisse être établie, en revanche, il ne ressort pas du texte de la directive qu'il doive s'agir d'une ressemblance, d'un risque de confusion ou d'un risque d'association.

Appréciation de la Cour

- 27 Il convient de relever que, ainsi que l'a indiqué à juste titre la Commission, il ressort des termes de l'article 5 de la directive que cette disposition a pour objet d'harmoniser l'étendue de la protection à accorder aux marques à l'intérieur de la Communauté.

- 28 Ainsi, l'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui définit le contenu du droit exclusif à une marque, interdit, au point a), l'usage d'un signe identique pour des produits ou des services identiques et, au point b), l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services également identiques ou similaires lorsqu'il existe un risque de confusion qui comprend le risque d'association de la part du public concerné.
- 29 L'article 5, paragraphe 2, de la directive prévoit qu'un État membre peut étendre cette protection en interdisant l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée dans cet État membre pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
- 30 En revanche, il ressort des termes de l'article 5, paragraphe 5, de la directive que l'harmonisation opérée par les paragraphes 1 à 4 de cet article n'affecte pas les dispositions nationales relatives à la protection d'un signe contre un usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
- 31 Il en résulte que la protection renforcée du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque contre certains usages d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire.

- 32 Cette conclusion est confirmée, d'une part, par le troisième considérant de la directive qui énonce qu'«il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur» et, d'autre part, par son sixième considérant qui précise que «la présente directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs».
- 33 Il convient de rappeler que la directive, qui est la première directive d'harmonisation dans le domaine du droit des marques, a pour objet selon, son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services. Elle ne vise toutefois pas, selon son troisième considérant, au rapprochement complet desdites législations.
- 34 Dès lors, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le signe n'est pas utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques des États membres pour déterminer l'étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice résultant de l'utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale.
- 35 En la matière, les États membres peuvent n'adopter aucune législation ou peuvent, aux conditions qu'ils fixent, exiger soit une identité entre le signe et la marque, soit une similitude, soit l'existence d'un autre lien.

- 36 Il convient donc de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 5, de la directive doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Sur la seconde question

- 37 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

- 38 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Hof van Beroep te Brussel, par arrêt du 15 janvier 2001, dit pour droit:

L'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Schintgen

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Le greffier

Le président de la sixième chambre

R. Grass

J.-P. Puissochet