

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 juin 2008\*

Dans l'affaire C-533/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 14 décembre 2006, parvenue à la Cour le 28 décembre 2006, dans la procédure

**O2 Holdings Limited,**

**O2 (UK) Limited**

contre

**Hutchison 3G UK Limited,**

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

\* Langue de procédure: l'anglais.

avocat général: M. P. Mengozzi,  
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

- pour O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited, par MM. R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, et J. Stobbs, attorney, mandatés par M<sup>mes</sup> S. Tierney, A. Brodie et S. Magee, solicitors,
  
- pour Hutchison 3G UK Limited, par M. G. Hobbs, QC, et M<sup>me</sup> E. Hinsworth, barrister, mandatés par MM. L. Silkin, G. Crown, N. Walker et S. Jones, solicitors,
  
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 janvier 2008,

rend le présent

## Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 1, 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), ainsi que 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la «directive 84/450»).
  
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited [ci-après, ensemble, «O2 et O2 (UK)»] à Hutchison 3G UK Limited (ci-après «H3G») au sujet de l'utilisation par H3G, dans le cadre d'une publicité comparative, de marques dont O2 et O2 (UK) sont titulaires.

### Le cadre juridique

#### *La réglementation communautaire*

- 3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous 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.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

[...]

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.»

4 L'article 6 de la directive 89/104, intitulé «Limitation des effets de la marque», prévoit, à son paragraphe 1:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

5 Les dispositions concernant la publicité comparative ont été introduites dans la directive 84/450 par la directive 97/55.

6 Les treizième à quinzième considérant de la directive 97/55 sont libellés comme suit:

«(13) considérant que l'article 5 de la [...] directive 89/104 [...] confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits;

(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial;

(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief».

7 Selon son article 1<sup>er</sup>, la directive 84/450 a notamment pour objet d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

- 8 L'article 2, point 2 bis, de cette directive définit la publicité comparative comme «toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent».
- 9 L'article 3 bis, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

- a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 1;

[...]

- d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;

- e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

[...]

- g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
  
- h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.»

*La réglementation nationale*

- 10 Les dispositions de la directive 89/104 ont été transposées en droit national par la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994).
  
- 11 Les dispositions de la directive 84/450 ont été transposées en droit national par les règlements de 1988 sur le contrôle de la publicité trompeuse (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), tels que modifiés par les règlements de 2003 (SI 2003/3183, ci-après les «UK Regulations»).
  
- 12 La lutte contre la publicité trompeuse et le respect des dispositions en matière de publicité comparative, prévus à l'article 4 de la directive 84/450, sont assurés, en application des UK Regulations, par le Director General of Fair Trading, une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.



13 La règle 4A des UK Regulations précise, à son paragraphe 3:

«Les dispositions de la présente règle ne seront pas interprétées comme

- a) conférant un droit d'action à une procédure civile à propos d'une infraction quelconque à cette réglementation (à l'exception des stipulations expresses des présents Regulations);
- b) dérogeant à un droit d'action ou à un autre recours (civil ou pénal) dans une procédure engagée à un titre autre qu'à celui des présents Regulations.»

### **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

14 O2 et O2 (UK) exercent une activité de prestataire de services de téléphonie mobile.

15 Aux fins de la promotion de leurs services, elles utilisent des images de bulles de nombreuses façons. Il est constant que, dans le domaine de la téléphonie mobile, les consommateurs associent les images de bulles dans l'eau, particulièrement sur un fond bleu dégradé, aux services que fournissent O2 et O2 (UK).

16 O2 et O2 (UK) sont notamment titulaires de deux marques nationales figuratives, consistant chacune en une image statique de bulles, enregistrées au Royaume-Uni pour les appareils et services de télécommunications (ci-après les «marques bulles»).

- 17 H3G est également prestataire de services de téléphonie mobile commercialisés sous le signe «3». Elle propose en particulier un service prépayé («pay-as-you-go») appelé «Threepay».
- 18 Au cours de l'année 2004, H3G a engagé une campagne publicitaire. À cette fin, elle a notamment fait diffuser à la télévision une publicité dans laquelle elle comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2 et O2 (UK). Cette publicité télévisée (ci-après la «publicité litigieuse») débutait par l'utilisation du nom «O2» et d'images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se poursuivait avec des images de «Threepay» et de «3», ainsi qu'avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers d'une façon spécifique.
- 19 O2 et O2 (UK) ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, une action en contrefaçon de leurs marques bulles à l'encontre de H3G.
- 20 Elles ont admis, aux fins de la procédure au principal, que la comparaison des prix effectuée dans la publicité litigieuse était exacte et que cette publicité, dans son ensemble, n'était pas trompeuse. En particulier, elle ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d'une part, et H3G, d'autre part.
- 21 Cette action en contrefaçon a été rejetée par arrêt du 23 mars 2006. En substance, la High Court a considéré que l'utilisation des images de bulles dans la publicité litigieuse relevait de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, mais que, cette publicité étant conforme à l'article 3 bis de la directive 84/450, une telle conformité fournissait à H3G un moyen de défense au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104.

22 O2 et O2 (UK) ont formé un recours contre cet arrêt devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

23 La juridiction de renvoi demande, en premier lieu, l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

24 Elle cherche à savoir, d'une part, si l'usage visé à cette disposition est uniquement celui ayant pour objet de distinguer l'origine commerciale des produits ou des services commercialisés par le tiers. Selon elle, une réponse affirmative aboutirait à ce que l'usage de la marque d'un concurrent dans le cadre de la publicité comparative ne relève pas de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, car la marque n'y est pas utilisée pour indiquer l'origine des produits de l'annonceur.

25 D'autre part, elle se demande si, aux fins d'apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, il convient d'opérer exclusivement une comparaison entre la marque et le signe litigieux et entre les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux pour lesquels le signe est utilisé, ou si, au contraire, il convient de prendre en considération le contexte factuel dans lequel le signe est utilisé.

26 En second lieu, la juridiction de renvoi considère que la conformité avec l'article 3 bis de la directive 84/450 d'une publicité comparative dans laquelle est utilisée la marque d'un concurrent constitue un moyen de défense opposable au recours dirigé par le concurrent contre un tel usage de sa marque.

27 Aussi, dans l'hypothèse où la Cour interpréterait l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, cette

disposition habilite le titulaire d'une marque enregistrée à faire interdire l'usage de sa marque dans une publicité comparative, la juridiction de renvoi demande l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 aux fins de savoir si, pour qu'une publicité comparative dans laquelle est utilisé un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent soit licite, l'utilisation de ce signe doit être «indispensable» pour procéder à une comparaison entre les produits ou les services du concurrent et ceux de l'annonceur.

28 C'est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier le prix) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier le prix) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, [paragraphe 1], sous a), soit de l'article 5, [paragraphe 1], sous b), de la directive 89/104?
  
- 2) Lorsqu'un commerçant fait usage, dans une publicité comparative, de la marque enregistrée d'un concurrent, afin de respecter l'article 3 bis, [paragraphe 1], de la directive 84/450 [...], l'usage concerné doit-il être 'indispensable' et, si oui, à partir de quels critères le caractère indispensable doit-il être apprécié?
  
- 3) En particulier, s'il y a une condition quant à un caractère indispensable, ladite condition fait-elle obstacle à tout usage d'un signe qui est non pas identique à la marque enregistrée, mais étroitement similaire à celle-ci?»

## Sur les questions préjudicielles

### *Observations liminaires*

- 29 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour l'interprétation à la fois de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450.
- 30 L'affaire au principal se caractérise en effet par la circonstance que O2 et O2 (UK) allèguent que l'utilisation, par H3G, d'un signe similaire à leurs marques bulles dans une publicité comparative porte atteinte au droit exclusif qui leur est conféré par lesdites marques.
- 31 Aussi est-il nécessaire, avant d'examiner les questions préjudicielles, de préciser la relation entre les directives 89/104 et 84/450.
- 32 Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif en vertu duquel il est habilité, sous certaines conditions, 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 sa marque. Selon l'article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive, il peut notamment interdire à tout tiers d'utiliser un tel signe dans la publicité.
- 33 L'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent est susceptible de constituer un usage au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104.

34 En effet, d'une part, l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il vise l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits commercialisés ou des services fournis par le tiers [voir, en ce sens, s'agissant de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, arrêt du 25 janvier 2007, *Adam Opel*, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 28].

35 D'autre part, une publicité par laquelle l'annonceur compare les produits et les services qu'il commercialise avec ceux d'un concurrent vise, à l'évidence, à promouvoir les produits et les services de cet annonceur. Par une telle publicité, l'annonceur cherche à distinguer ses produits et ses services, en comparant leurs caractéristiques avec celles de produits et de services concurrents. Cette analyse est confirmée par le quinzième considérant de la directive 97/55, dans lequel le législateur communautaire a souligné que le but de la publicité comparative est de distinguer les produits et les services de l'annonceur de ceux de son concurrent (voir arrêt du 25 octobre 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99, Rec. p. I-7945, point 53).

36 Dès lors, l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s'analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l'annonceur, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104.

37 Un tel usage est donc susceptible d'être interdit, le cas échéant, en vertu desdites dispositions.

38 Toutefois, ainsi qu'il ressort des deuxième à sixième considérants de la directive 97/55, le législateur communautaire a entendu favoriser la publicité comparative, soulignant notamment, au deuxième considérant, que la publicité comparative «peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs» et, au cinquième considérant, qu'elle «peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt».

- 39 Aux termes des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, le législateur communautaire a considéré que la nécessité de favoriser la publicité comparative commandait de limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque.
- 40 Une telle limitation des effets de la marque aux fins de favoriser la publicité comparative apparaît nécessaire non seulement en cas d'utilisation, par l'annonceur, de la marque même d'un concurrent, mais également en cas d'utilisation d'un signe similaire à cette marque.
- 41 En effet, aux termes de l'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450, on entend par «publicité comparative» toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.
- 42 Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'une définition large, permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative, de sorte qu'il suffit qu'il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre pour qu'il y ait publicité comparative (voir arrêts Toshiba Europe, précité, points 30 et 31; du 8 avril 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Rec. p. I-3095, point 35, ainsi que du 19 avril 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Rec. p. I-3115, point 16).
- 43 L'élément requis en vue de la constatation du caractère comparatif d'une annonce publicitaire est ainsi l'identification, explicite ou implicite, d'un concurrent de l'annonceur ou des biens ou des services qu'il offre (arrêts précités Toshiba Europe, point 29, et De Landtsheer Emmanuel, point 17).
- 44 Dès lors, lorsque l'utilisation dans une publicité d'un signe similaire à la marque d'un concurrent de l'annonceur est perçue par le consommateur moyen comme une référence à ce concurrent ou aux biens et aux services qu'il offre — comme dans l'affaire au principal —, il y a publicité comparative, au sens de l'article 2, point 2 bis, de la directive 84/450.

45 En conséquence, afin de concilier la protection des marques enregistrées et l'utilisation de la publicité comparative, les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

46 Il convient toutefois de relever que, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450.

47 En effet, d'une part, en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection. L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 n'a ainsi vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou des services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, points 24 et 25).

48 D'autre part, il ressort de l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450 qu'une publicité comparative n'est pas licite s'il existe un risque de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

49 À la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, il convient de donner la même interprétation à la notion de «confusion» utilisée tant à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 qu'à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450.



50 Ainsi, dans l'hypothèse de l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent, soit le concurrent n'établit pas l'existence d'un risque de confusion et, partant, n'est pas habilité à faire interdire l'utilisation de ce signe sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, soit il établit l'existence d'un risque de confusion et, partant, l'annonceur ne peut s'opposer à une telle interdiction en application de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, faute pour la publicité en cause de satisfaire à toutes les conditions énoncées à cette disposition.

51 Il convient donc de répondre, à titre liminaire, que les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

Toutefois, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450.

*Sur la première question, relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104*

52 Il est constant que, dans l'affaire au principal, H3G a utilisé non pas les marques bulles, telles qu'elles ont été enregistrées par O2 et O2 (UK), mais un signe similaire à ces marques.

53 Or, l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 s'applique uniquement dans l'hypothèse de l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

54 Dès lors que cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer dans l'affaire au principal, il n'y a pas lieu de l'interpréter.

55 En conséquence, il y a lieu de comprendre la première question en ce sens que la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

56 Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un État membre à l'autre, il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, en particulier de la notion d'«usage» y figurant (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 45; Adam Opel, précité, point 17, et du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, point 15).

57 Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêts Arsenal Football Club, précité; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989; Medion, précité; Adam Opel, précité, et Céline, précité), le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à sa marque, en application de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, que si les quatre conditions suivantes sont réunies:

— cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires;

- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque;
  
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
  
- il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

<sup>58</sup> S'agissant plus particulièrement de la quatrième condition, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou des services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

<sup>59</sup> D'autre part, il est de jurisprudence constante que constitue un risque de confusion au sens de cette disposition le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17, et *Medion*, précité, point 26). Ainsi, l'usage du signe identique ou similaire à la marque qui fait naître un risque de confusion dans l'esprit du public porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.

<sup>60</sup> Il est constant que, dans l'affaire au principal, l'usage par H3G du signe similaire aux marques bulles a eu lieu dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il a été fait usage de ce signe dans la vie des affaires (voir, par analogie, arrêt *Céline*, précité, point 17).

61 Il est également constant que H3G a fait usage dudit signe sans le consentement de O2 et de O2 (UK), titulaires des marques bulles.

62 En outre, il s'agit d'un usage pour des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées.

63 En revanche, force est de constater que, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, l'usage par H3G, dans la publicité litigieuse, d'images de bulles similaires aux marques bulles n'a pas fait naître un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. En effet, la publicité litigieuse, dans son ensemble, n'était pas trompeuse et, en particulier, ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d'une part, et H3G, d'autre part.

64 À cet égard, contrairement à ce que soutiennent O2 et O2 (UK), c'est à bon droit que, aux fins d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, la juridiction de renvoi a limité son analyse au contexte dans lequel le signe similaire aux marques bulles a été utilisé par H3G.

65 Certes, la notion de risque de confusion est la même aux articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Rec. p. I-4861, points 25 à 28).

66 Toutefois, dans le cadre de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, est en cause une demande d'enregistrement d'une marque. Une fois qu'une marque est enregistrée, le titulaire de cette marque a le droit de l'utiliser à sa guise, de sorte que, aux fins d'apprécier si la demande d'enregistrement relève du motif de refus prévu à cette disposition, il convient de vérifier s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d'être utilisée.

67 En revanche, dans l'hypothèse visée à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, le tiers utilisateur d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée ne revendique aucun droit de marque sur ce signe, mais en fait un usage ponctuel. Dans ces conditions, aux fins d'apprécier si le titulaire de la marque enregistrée est en droit de s'opposer à cet usage spécifique, il convient de se limiter aux circonstances qui caractérisent ledit usage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un autre usage du même signe intervenant dans d'autres circonstances serait également susceptible de créer un risque de confusion.

68 Partant, la quatrième condition exigée pour que le titulaire d'une marque enregistrée soit autorisé à interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée fait défaut dans l'affaire au principal.

69 En conséquence, il convient de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis de la directive 84/450.

*Sur les deuxième et troisième questions, relatives à l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450*

70 Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande si l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens qu'une publicité comparative dans laquelle l'annonceur utilise la marque d'un concurrent ou un signe similaire à cette marque n'est licite que si cette utilisation est indispensable pour effectuer la comparaison entre les produits ou les services de l'annonceur et

ceux du concurrent et, le cas échéant, si l'utilisation d'un signe similaire à la marque du concurrent peut être considéré comme indispensable.

71 Toutefois, la juridiction de renvoi n'a sollicité l'interprétation de cette disposition que dans l'hypothèse où la Cour répondrait par l'affirmative à la première question préjudicielle.

72 Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième questions préjudicielles.

### **Sur les dépens**

73 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

- 1) Les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait**

**à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.**

**Toutefois, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.**

- 2) L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.**

Signatures