

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M^{ME} ELEANOR SHARPSTON

présentées le 26 juin 2008¹

1. La demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) concerne la mesure dans laquelle les marques jouissant d'une renommée peuvent être protégées contre la «dilution».

2. Le droit communautaire des marques² autorise les États membres à prévoir qu'une marque nationale soit susceptible d'être déclarée nulle si elle est similaire à une marque nationale antérieure même si ces deux marques sont enregistrées pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, dès lors que la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que «l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice».

3. La Cour a interprété cette formulation comme exigeant un degré de similitude

entre les deux marques en conflit qui, sans être nécessairement de nature à entraîner un risque de confusion, peut simplement amener le public concerné à «établir un lien» entre celles-ci.

4. La question que soulève la procédure nationale consiste à savoir si les propriétaires de la marque Intel, qui jouit d'une renommée dans le domaine des produits et des services informatiques, peuvent obtenir l'annulation de la marque postérieure Intelmark enregistrée pour les services de mercatique. Dans ce contexte, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande des éclaircissements sur la nature du «lien» qu'exige la jurisprudence et sur les notions de profit indu, d'une part, et de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, d'autre part.

La notion de «dilution»

5. L'une des fonctions importantes des marques est de relier des produits ou des

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Article 4, paragraphe 4, sous a), 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»). J'exposerai plus en détail le cadre juridique ci-après (points 14 et suiv. des présentes conclusions).

services à une source d'approvisionnement, qu'il s'agisse du producteur initial ou d'un intermédiaire du commerce. Cela va dans l'intérêt du fournisseur ou du prestataire comme du consommateur. Le fournisseur peut construire, pour les produits portant la marque, une réputation qui sera protégée contre les éventuelles manœuvres des concurrents pour se l'arroger et peut ainsi favoriser la vente de ces produits. De même, le consommateur peut faire ses choix d'achat en fonction des qualités qu'il associe à la marque. Dans la mesure où ces décisions d'achat peuvent être négatives, les fournisseurs sont incités à préserver et à améliorer la qualité des produits et des services fournis sous la marque.

6. Dès lors, les marques qui sont soit identiques soit suffisamment similaires pour être confondues ne devraient pas coexister, à moins que les produits ou les services pour lesquels elles sont exploitées soient suffisamment dissemblables pour écarter tout risque de confusion. Les marques sont donc protégées par une règle fondamentale³ qui empêche l'enregistrement ou l'utilisation d'un signe identique, ou similaire, à une marque enregistrée, relativement à des produits ou des services identiques, ou similaires, à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Pour mieux se représenter ce mécanisme, l'on peut dire que toute marque est entourée d'une «zone d'exclusion» interdite aux autres marques. L'étendue de cette zone varie selon les circonstances. Ainsi, une marque identique ou extrêmement similaire doit être tenue à une plus grande distance en termes de produits ou de services couverts.

À l'inverse, une marque utilisée pour des produits identiques ou extrêmement similaires doit être tenue à une plus grande distance en termes de similitude avec la marque protégée.

7. On considère généralement cette protection comme suffisante. Des marques similaires, voire identiques, peuvent coexister tant qu'elles sont rattachées à des produits dissemblables sans créer de confusion dans l'esprit des consommateurs et sans porter atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises.

8. Cependant, tel n'est pas toujours le cas. De manière apparemment paradoxale, les marques les plus connues sont particulièrement vulnérables à l'existence de marques similaires, même lorsqu'elles couvrent des produits très dissemblables pour lesquels les risques d'une véritable confusion sont faibles. De plus, ce type de marques remplit souvent des fonctions qui vont au-delà du rattachement de tels et tels produits ou services à une source unique. Les marques renommées véhiculent en effet une puissante image de qualité, de grande classe, de jeunesse, de plaisir, de luxe, d'aventure, de charme irrésistible ou d'autres caractéristiques que l'on suppose être désirables pour être dans l'air du temps et qui ne sont pas nécessairement associées à des produits spécifiques, mais qui représentent en soi un formidable argument de vente⁴.

3 — Telle que celle contenue dans l'article 4, paragraphe 1, de la directive; voir point 16 des présentes conclusions.

4 — Voir, également, points 46 et 47 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Arsenal Football Club (arrêt du 12 novembre 2002, C-206/01, Rec. p. I-10273).

9. On imagine facilement que si la marque Coca-Cola était enregistrée uniquement pour les boissons non alcoolisées, son caractère distinctif pourrait s'estomper si elle (ou une marque ou un signe similaires) était exploitée par des tiers en association avec une multitude de produits sans rapport avec de telles boissons. De même, on conçoit aisément que sa réputation pourrait souffrir d'une utilisation en lien avec des huiles de moteur bas de gamme ou des décapants bon marché.

10. L'idée de protéger les marques contre l'affaiblissement de leur caractère distinctif et de leur pouvoir attractif est apparue en réponse à ce type de préoccupations. Comme l'a relevé l'avocat général Jacobs dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux⁵, le premier à exposer cette idée a été Schechter en 1927, bien que celui-ci considérât que c'était les «marques arbitraires, inventées ou fantaisistes» qui devaient bénéficier de cette protection, et non les marques renommées⁶.

11. On distingue habituellement deux types de dilution des marques, à savoir

le «brouillage» et le «ternissement»⁷. Schématiquement, la première catégorie correspond à la notion d'usage portant préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, inscrite à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, ainsi qu'à mon premier exemple concernant Coca-Cola, alors que la seconde catégorie correspond à la notion d'usage portant atteinte à la renommée de la marque antérieure, ainsi qu'à mon second exemple.

12. L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive ajoute une autre catégorie d'abus, à savoir le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pratique souvent désignée par le terme de «parasitisme»⁸.

13. La protection ainsi octroyée concerne moins le lien établi entre un produit et sa source que l'utilisation de la marque comme

5 — Arrêt du 23 octobre 2003 (C-408/01, Rec. p. I-12537); points 37 et 38 des conclusions intégralement cités au point 33 des présentes conclusions.

6 — Schechter, F. I., «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review*, 1927, p. 813. Schechter s'est lui-même inspiré d'une décision rendue en 1924 par le Landgericht Elberfeld (Allemagne) autorisant le propriétaire de la marque notoire Odol, enregistrée pour les bains de bouche, à obtenir l'annulation de l'enregistrement de la même marque pour des produits sidérurgiques, au motif que le demandeur avait «un intérêt éminent à veiller à ce que sa marque ne soit pas diluée [verwässert]: elle perdrait en effet son attrait pour l'acheteur si tout le monde pouvait l'utiliser pour désigner ses propres produits». Il est plaisant de noter que la notion de «dilution» trouve son origine dans un bain de bouche.

7 — La loi de réforme de 2006 des États-Unis d'Amérique relative à la dilution des marques (Trademark Dilution Revision Act) emploie respectivement les termes de «blurring» (banalisation ou, littéralement : brouillage) et de «tarnishing» (avilissement ou, littéralement, ternissement). Le terme «dilution» est cependant parfois employé en lieu et place de «brouillage», le «ternissement» étant traité comme une notion distincte.

8 — Voir point 39 et note en bas de page 18 des conclusions dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité. Dans les présentes conclusions, j'emploie les termes de «parasitisme», «brouillage» et «ternissement» pour renvoyer commodément, respectivement, au fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au fait de porter préjudice au caractère distinctif de ladite marque et au fait de porter préjudice à sa renommée, tous prévus par la directive.

outil de communication porteur d'un message commercial plus large.

16. L'article 4, paragraphe 1, de la directive dispose par conséquent:

Le droit applicable

14. Au sein de la Communauté européenne, le droit des marques se divise en deux branches. On distingue d'une part le régime des marques communautaires, valables dans toute la Communauté et régies par le règlement sur la marque communautaire⁹. D'autre part, il existe des régimes juridiques nationaux distincts applicables aux marques nationales, chacun étant limité à l'État membre concerné, mais tous ayant été très largement harmonisés par la directive¹⁰.

15. Il ressort du préambule de la directive que la protection qu'elle offre — dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque — est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services couverts par la marque, mais qu'elle vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services, le risque de confusion devenant alors la condition spécifique de la protection¹¹.

«Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

17. Les États membres ont cependant la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée¹².

9 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement»).

10 — Citée dans la note 2.

11 — Voir dixième considérant de la directive.

12 — Neuvième considérant de la directive.

18. À cet égard, l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive — la disposition directement en cause dans le présent litige — permet aux États membres de prévoir «qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où [...] la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure [...] et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice»¹³.

19. Dans des termes similaires, l'article 5, paragraphe 2, de la directive permet à tout État membre de donner au titulaire d'une marque le droit d'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 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

13 — Relevons que le libellé de cette disposition, en ce qui concerne le terme «renommée» de sa version en langue française, n'est pas uniforme dans ses différentes versions linguistiques. Plusieurs autres versions (par exemple les versions espagnole et portugaise) utilisent deux fois le même terme alors que d'autres (par exemple les versions allemande et néerlandaise) établissent une distinction identique à celle de la version en langue anglaise, qui parle, d'abord, de «reputation» et, ensuite, de «repute».

juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice».

20. La directive et le règlement ont été rédigés en parallèle et beaucoup de leurs dispositions de fond sont similaires, de sorte que l'interprétation de l'un de ces deux textes est souvent transposable à l'autre. C'est précisément le cas en l'espèce en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, du règlement, qui permet aux titulaires de marques nationales ou communautaires antérieures jouissant d'une renommée sur le territoire dans lequel elles sont enregistrées de s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire pour les mêmes motifs que ceux qui sont énumérés à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive¹⁴.

21. La directive — y compris les dispositions facultatives de ses articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2 — a été transposée au Royaume-Uni par la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994). La juridiction de renvoi ayant indiqué que cette loi a la même signification que la directive, il est inutile de faire séparément référence aux dispositions de ladite loi.

14 — L'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit la possibilité d'annuler pour les mêmes motifs une marque communautaire enregistrée, parachevant ainsi le parallèle avec l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive.

La jurisprudence

22. La seule occasion que la Cour a eue d'interpréter l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive a été dans l'arrêt Davidoff¹⁵, sur une question qui ne concerne pas en elle-même directement le litige au principal. Elle a, cependant, rendu un certain nombre de décisions plus pertinentes pour la présente affaire au sujet des dispositions analogues de l'article 5, paragraphe 2, de la directive¹⁶.

23. Dans l'arrêt General Motors¹⁷, la Cour a considéré que le terme «renommée» inscrit à l'article 5, paragraphe 2, de la directive implique un «seuil de connaissance» qui est franchi lorsqu'une marque est connue par une «partie significative» du public concerné par les produits ou les services couverts par cette marque, dans une «partie substantielle» de l'État membre concerné. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de la marque antérieure que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, même pour des produits ou des services

non similaires, effectuer un rapprochement entre les deux marques et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure. Pour déterminer si le degré de connaissance requis a été atteint, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. La Cour a également relevé que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise.

24. Dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux¹⁸, la Cour a considéré, en substance, que l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'exige pas l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, mais suppose un degré de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle tel entre la marque renommée et le signe utilisé¹⁹ que le public concerné «effectue un rapprochement» ou «établit un lien» entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un tel lien doit,

15 — Arrêt du 9 janvier 2003 (C-292/00, Rec. p. I-389). La Cour a jugé que, bien qu'ils comportent tous deux les termes «non similaires», les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive s'étendent également aux cas dans lesquels les produits ou les services couverts sont identiques ou similaires [cela a été confirmé dans les arrêts Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité (point 19), ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C-102/07, Rec. p. I-2439, point 37)].

16 — Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a lui aussi rendu un certain nombre d'arrêts concernant les dispositions équivalentes du règlement.

17 — Arrêt du 14 septembre 1999 (C-375/97, Rec. p. I-5421, points 22 à 30).

18 — Précité (points 27 à 30). La Cour a également fait référence aux arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191, points 22 et 23); du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 27); General Motors, précité (point 23), ainsi que du 22 juin 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861, points 34, 36 et 40).

19 — L'article 5, paragraphe 2, de la directive s'applique à des signes qui ne sont pas des marques enregistrées alors que l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive concerne les signes qui ont été enregistrés ou déposés en tant que marques «postérieures». Bien que ces deux dispositions aient donc un champ d'application différent, le parallélisme qui existe entre elles signifie que toute référence à un «signe» dans le contexte de la première équivaut à une référence à une «marque postérieure» dans le contexte de la seconde.

de même qu'un risque de confusion dans d'autres circonstances où sa constatation est requise, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

25. Dans l'arrêt *adidas et adidas Benelux*²⁰, la Cour a confirmé son arrêt *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, précité, en précisant que l'impératif de disponibilité (c'est-à-dire le principe suivant lequel l'utilisation de certains signes par des tiers ne devrait pas être indûment limitée, correspondant à la notion allemande de «Freihaltebedürfnis») est étranger tant à l'appréciation du degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers qu'au lien qui pourrait être fait par le public concerné entre ladite marque et ledit signe. Il ne saurait donc constituer un élément pertinent pour vérifier si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Les faits et la procédure au principal

26. La société Intel Corporation Inc. (ci-après «Intel») possède un certain nombre de marques communautaires et du

Royaume-Uni antérieures à 1997 et composées en tout ou en partie du mot «Intel», enregistrées pour les classes 9, 16, 38 et 42 de l'arrangement de Nice²¹ à l'égard de ce que la juridiction de renvoi décrit comme étant «essentiellement des ordinateurs et des produits et des services informatiques». La juridiction de renvoi estime que Intel jouit d'une «immense renommée» en tant que marque, déjà acquise avant 1997. Elle indique, par ailleurs, qu'il s'agit d'un «mot inventé n'ayant aucun sens ou signification en dehors des produits qu'il identifie» et que cette marque Intel est «unique» en ce qu'elle n'a été utilisée par personne pour des produits ou des services autres que ceux de Intel.

27. La société CPM United Kingdom Ltd (ci-après «CPM») est titulaire au Royaume-Uni de la marque Intelmark, enregistrée en 1997 dans la classe 35 de l'arrangement de Nice pour les «services de mercatique et de télémercatique» (elle a été créée, selon la juridiction de renvoi, à partir des syllabes initiales de «Integrated Telephone Marketing»).

28. Intel demande l'annulation de la marque de CPM sur le fondement des dispositions nationales transposant l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. Cette

20 — Précité (points 41 à 43).

21 — Concernant la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm en 1967 et modifié à Genève en 1977.

demande en annulation ayant été rejetée en première instance et devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, son sort est maintenant suspendu à la décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), qui a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Aux fins de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la [directive], lorsque:

a) la marque antérieure jouit d'une immense renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services,

b) ces produits ou ces services sont dissemblables ou substantiellement dissemblables des produits ou des services de la marque postérieure,

c) la marque antérieure est unique s'agissant de *n'importe quels* produits ou services,

d) la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen, lorsqu'il rencontre la marque pos-

térieure utilisée pour les services de la marque postérieure,

ces éléments suffisent-ils à établir par eux-mêmes, premièrement, un 'lien' au sens des points 29 et 30 de l'arrêt [Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité,] et/ou, deuxièmement, un profit indu et/ou un préjudice au sens de cet article?

2) Dans la négative, quels éléments la juridiction nationale doit-elle prendre en compte pour décider si ce lien est suffisant? Quelle portée doit être notamment attribuée, dans le cadre de l'appréciation générale visant à déterminer s'il existe un 'lien', aux produits ou aux services dans la description de la marque postérieure?

3) Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, sous a), [de la directive,] quels éléments sont exigés pour satisfaire la condition du préjudice porté au caractère distinctif? En particulier, premièrement, la marque antérieure doit-elle être unique, deuxièmement, un premier usage concurrent est-il suffisant pour établir le préjudice porté au caractère distinctif et, troisièmement, l'élément du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure suppose-t-il une incidence sur le comportement économique du consommateur?»

29. Des observations écrites ont été déposées par Intel, par CPM, par les gouvernements italien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont tous, à l'exception du gouvernement italien, présenté en plus des observations orales à l'audience. En résumé, Intel et le gouvernement italien plaident en faveur d'une interprétation généreuse du champ de la protection offerte par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive et CPM plaide pour une interprétation plus stricte (qui semble avoir également la faveur de la juridiction de renvoi), tandis que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission adoptent une position plus nuancée.

y compris des tribunaux)²². La législation actuellement en vigueur aux États-Unis et en Europe est parfois critiquée pour sa non-conformité avec l'idée initiale de Schechter, qui était que seules les marques hautement *distinctives* soient protégées et non pas des marques jouissant seulement d'une grande *renommée*²³. À l'inverse, les tribunaux sont parfois critiqués parce qu'ils ne reconnaissent pas toute la mesure dans laquelle les marques renommées devraient être protégées²⁴.

31. La Cour a, quant à elle, pour mission non pas de définir le principe de la dilution tel que l'exposent Schechter ou d'autres, mais d'interpréter les termes de la directive communautaire. Seule cette dernière fait partie du droit positif, quel que soit l'éclairage susceptible d'être apporté par la doctrine.

Appréciation

32. Cependant, même en s'en tenant à l'interprétation du texte de la directive, la Cour

Remarques liminaires

Les dispositions juridiques à interpréter

30. La théorie de la dilution a longtemps été l'objet de dissensions doctrinales (provoquant l'exaspération de certains commentateurs devant ce qu'ils ressentaient comme de la lenteur d'esprit de la part des autres,

22 — «En quarante années d'enseignement et de pratique du droit de la propriété intellectuelle, je n'ai rencontré aucune autre branche du droit des marques qui ait provoqué autant de perplexité dans la doctrine et autant d'incompréhension dans la jurisprudence que la notion de 'dilution' en tant que type d'atteinte à une marque. Expliquer à des étudiants, des juristes professionnels et des magistrats ne serait-ce que la notion théorique de base de la dilution représente un exercice pédagogique périlleux. Peu nombreux sont ceux qui peuvent réussir à l'expliquer sans lire l'incompréhension dans le regard de leur public ou — pire — sans deviner le trouble et la confusion derrière les hochements de tête approbateurs censés exprimer la compréhension» (McCarthy, J. T., «Dilution of a trademark: European and United States law compared», *The Trademark Reporter*, vol. 94, 1994, p. 1163).

23 — Voir, notamment, Stadler Nelson, S., «The wages of ubiquity in trademark law», *Iowa Law Review*, 2003, p. 731.

24 — Voir, notamment, Strasser, M., «The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, p. 375.

ne saurait ignorer les forces opposées en présence. Les titulaires de marques renommées ont un intérêt particulier à créer une zone d'exclusion aussi vaste que possible autour de leurs marques, tandis que les autres acteurs du marché ont intérêt à maintenir cette zone dans les limites les plus étroites possibles. Enfin, il existe un intérêt public non seulement à protéger ces marques paradoxalement vulnérables, mais aussi à empêcher les entreprises dominantes — qui, dans l'ensemble, en sont propriétaires — d'abuser de cette protection au détriment des autres acteurs du marché, plus faibles. Le travail d'interprétation de la Cour doit donc autant que possible chercher à réaliser un équilibre équitable entre ces différents intérêts.

La description de la dilution faite par l'avocat général Jacobs dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité

33. Il a été fait largement référence aux points 36 à 39 des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité. Il n'est donc peut-être pas inutile de les citer *in extenso*²⁵. M. l'avocat général a expliqué:

«L'article 5, paragraphe 2, protège le titulaire d'une marque renommée contre l'usage d'un

signe identique ou similaire 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'. Quatre types d'usage sont donc susceptibles d'être couverts: l'usage qui tire indûment profit du caractère distinctif de la marque, l'usage qui tire indûment profit de sa renommée, l'usage qui porte préjudice au caractère distinctif de la marque et l'usage qui porte préjudice à sa renommée.

La notion de préjudice au caractère distinctif d'une marque exprime ce que l'on appelle en général la dilution. Le premier à articuler cette notion a été Schechter, qui prônait la protection du titulaire d'une marque contre une atteinte allant au-delà de celle qu'occasionne l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires qui sème la confusion quant à leur origine. Schechter décrivait le type d'atteinte auquel il pensait comme 'le grignotage progressif [de certaines marques] ou la dispersion de leur identité et de leur emprise sur l'esprit du public'. Les juridictions des États-Unis d'Amérique, où les titulaires de certaines marques sont protégés contre la dilution depuis un certain temps, ont largement enrichi le lexique de la dilution, en la décrivant en termes de diminution, de délayage, d'amenuisement, d'affaiblissement, de sape, d'estompage, d'érosion et de grignotage insidieux d'une marque. L'essence de la dilution dans ce sens classique, c'est que la diminution du caractère distinctif de la marque a pour conséquence que celle-ci n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ainsi, pour citer à nouveau Schechter, 'par exemple, si l'on tolère des restaurants Rolls Royce et des cafeterias Rolls Royce, ainsi que

25 — Pour en faciliter la lecture, j'en ai retiré la numérotation et les notes en bas de page.

des pantalons Rolls Royce et des bonbons Rolls Royce, dans dix ans, il n'y aura plus de marque Rolls Royce'.

tirer profit de sa renommée; toutefois, étant donné que cette différence est sans incidence en l'espèce, nous nous référerons aux deux sous le terme de parasitisme.»

Par contre, la notion de préjudice à la renommée d'une marque, souvent appelée la dégradation ou le ternissement de la marque, intervient lorsque — comme l'a formulé la Cour de justice Benelux dans son célèbre arrêt [du 1^{er} mars 1975, Claeryn/Klarein (affaire A 74/1, Jur. 1975, p. 472)] — les produits pour lesquels la marque contrefaisante est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Cette affaire concernait les marques Claeryn pour un gin néerlandais et Klarein pour un détergent liquide, qui se prononcent de manière identique. Comme il a été constaté que la similitude entre les deux marques pourrait amener les consommateurs à penser au détergent lorsqu'ils boivent le gin Claeryn, on a estimé que la marque Klarein portait atteinte à la marque Claeryn.

Les notions de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque doivent par contre être entendues comme englobant 'les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation'. Ainsi, à titre d'exemple, Rolls Royce serait en droit d'empêcher un producteur de whisky d'exploiter la réputation de la marque Rolls Royce pour promouvoir la sienne. Il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif d'une marque et

34. La juridiction de renvoi indique que ce passage représente une «conception extensive de la portée de la protection», mais que la Cour n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur son bien-fondé.

35. Pour ma part, je n'interprète pas ce passage comme exposant une conception de l'étendue de la protection que le droit communautaire confère aux marques renommées. Il me semble plutôt que l'avocat général Jacobs y a présenté le contexte historique et théorique dans lequel cette protection a été conférée afin que celle-ci soit mieux comprise, à l'instar de ce que j'ai tenté de faire moi-même aux points 5 à 13 des présentes conclusions.

Les questions préjudicielles déferées

36. Les questions posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) se chevauchent dans une large mesure.

37. Prises ensemble, elles tendent essentiellement à savoir quels sont les facteurs dont il faut tenir compte dans l'appréciation (et quels sont les éléments nécessaires à la preuve) de l'existence, premièrement, d'un «lien» dans l'esprit du public concerné; deuxièmement, d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée²⁶ de la marque antérieure (parasitisme); troisièmement, d'une atteinte au caractère distinctif (brouillage) et, quatrièmement, d'une atteinte à la renommée (ternissement).

38. C'est donc dans cet ordre que j'analyserai ces aspects, en me référant aux critères spécifiques mentionnés dans les questions déférées dans le cadre qui convient. Il convient, toutefois, d'examiner tout d'abord le rapport entre le «lien» et les trois autres aspects. En outre, il semble résulter clairement du dossier de l'affaire que les questions les plus importantes dans le litige au principal sont les critères d'appréciation de l'existence d'un «lien» et d'un préjudice au caractère distinctif, auxquelles je prêterai une attention particulière. Je conclurai par quelques considérations plus générales ayant une incidence sur l'ensemble des quatre questions mentionnées précédemment.

26 — Je partage le point de vue exprimé par l'avocat général Jacobs dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité (point 39 des conclusions, in fine) selon lequel il n'existe pas de différence réelle entre le fait de tirer profit du caractère distinctif d'une marque et celui de tirer profit de sa renommée.

Le rapport entre le «lien» et l'«atteinte»

39. Selon la jurisprudence²⁷, «[l]es atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas». Par «atteintes», la Cour entend, dans ce contexte, le parasitisme, le brouillage ou le ternissement.

40. Il apparaît clairement de l'économie générale des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive, que l'enregistrement d'une marque peut être empêché ou son exploitation interdite, selon le cas, dès lors que deux séries de conditions sont remplies. On distingue premièrement les conditions préalables, qui sont elles-mêmes cumulatives, à savoir il doit y avoir, d'une part, une marque antérieure et, d'autre part, une marque ou un signe postérieurs; l'un et l'autre doivent être identiques ou similaires; la marque antérieure doit jouir d'une renommée et l'utilisation de la marque postérieure doit être sans juste motif²⁸. Deuxièmement, il y a les conséquences contre

27 — Arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux (point 29) ainsi que adidas et adidas Benelux (point 41).

28 — Selon une interprétation littérale, toutes deux doivent également être enregistrées ou utilisées pour des produits ou des services non similaires, mais il a été jugé que cette condition était superflue dans l'arrêt Davidoff, précité.

lesquelles il convient de se préserver, qui sont alternatives, à savoir il doit y avoir, au moins potentiellement, un profit indu *ou* un préjudice portant sur le caractère distinctif *ou* sur la renommée de la marque antérieure. Si ces deux séries de conditions sont remplies, le titulaire de la marque peut réclamer la protection de la disposition applicable.

insuffisante, pour conclure à l'existence d'une atteinte. Il y a trois types d'atteintes possibles qui, dans certaines circonstances, semblent pouvoir se produire chacune sans les deux autres. Le lien établi entre les marques ne permet donc pas de conclure sans autre preuve à l'existence de l'une de ces atteintes ou à la certitude de sa survenance en cas d'enregistrement de la marque attaquée.

41. Quelle est la place qu'occupe le lien auquel la Cour a fait référence dans les arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux ainsi que adidas et adidas Benelux (et dont l'origine remonte à la notion d'«association» mentionnée dans l'arrêt General Motors, précité) dans ce système?

44. Par conséquent, je n'accepte pas le postulat implicite qui sous-tend les observations présentées par Intel à la Cour, selon lequel, dès lors que l'existence d'un lien entre les signes en conflit a été établie, on peut accorder sans autre examen la protection offerte par la disposition en cause.

42. À mon sens, il s'insère logiquement dans la première série de conditions. Il est étroitement lié à la question de similitude ou d'identité. Si les atteintes, lorsqu'il y en a, sont le résultat d'un degré de similitude qui conduit le public à établir un lien entre les marques en présence, il est futile de se demander s'il y a parasitisme, brouillage ou ternissement à moins que l'établissement d'un tel lien ne soit avéré.

45. Cela dit, je reconnais que, parmi les facteurs qui sont pris en compte dans l'appréciation de l'existence d'un tel lien, nombreux sont ceux qui seront également utiles lors de la seconde phase de l'analyse, durant laquelle il s'agit d'apprécier la présence ou la probabilité d'un parasitisme, d'un brouillage ou d'un ternissement — et en particulier celle d'un brouillage, qui a plus de chances d'apparaître que les deux autres en cas de lien. Toutefois, chaque critère (que ce soit dans la première ou dans la seconde phase de l'appréciation) doit être examiné séparément et, lorsque les facteurs en question sont pris en compte pour l'appréciation d'un autre critère, il se peut qu'il faille les prendre en considération de manière différente.

43. De plus, l'existence d'un lien dans l'esprit du public est une condition nécessaire, mais

L'existence d'un lien

l'application des articles 4, paragraphe 4, sous a), ou 5, paragraphe 2, de la directive.

46. Avant tout, il me semble que, parmi les circonstances énumérées dans la première question de la juridiction nationale, sous d), le fait que, pour un consommateur moyen, la marque antérieure serait «évoquée» par la marque postérieure revient lui-même à l'établissement d'un lien (ou d'une association ou d'un rapprochement) entre les deux marques tel qu'exprimé dans la jurisprudence de la Cour. Je n'établirai pas de distinctions entre ces termes, qui impliquent tous un processus mental conscient, c'est-à-dire plus qu'un sentiment vague, éphémère, indéfinissable ou qu'une influence subliminale.

47. Si la juridiction nationale a voulu dire, en utilisant le terme «évoquée», quelque chose de moins fort que l'établissement d'un lien (qui doit être de nature raisonnablement substantielle dans la mesure où il doit être établi par une partie significative du public concerné²⁹), alors il est clair que d'autres facteurs doivent être également examinés.

48. Parmi les autres circonstances mentionnées dans la première question, il me semble que sous a), l'«immense renommée» dont jouit la marque antérieure pour certains produits ou services, est en partie (en ce qui concerne l'existence d'une renommée) juste l'une des conditions expresses de

49. La circonstance, sous b), de l'utilisation de la marque postérieure pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, représente également une condition d'application de ces dispositions, bien qu'elle semble caduque depuis l'arrêt Davidoff, précité. Ce problème est, cependant, lié à celui soulevé dans la deuxième question, que j'examinerai ultérieurement³⁰.

50. Il se peut que le public établisse plus facilement un lien entre les deux marques si la marque antérieure jouit d'une «immense» renommée et est «unique s'agissant de *n'importe quels* produits ou services» [circonstances, sous a) et c), de la première question]. Ces faits semblent cependant plus pertinents pour l'appréciation de l'existence d'un parasitisme, d'un brouillage ou d'un ternissement.

51. Par conséquent, aucune des circonstances énumérées, sous a) à c), de la première question, ne s'opposerait à la constatation de l'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public au sens de la jurisprudence, bien qu'elles ne semblent pas suffisantes en elles-mêmes pour conclure à l'existence d'un tel lien. Cette constatation doit se faire

29 — Arrêt General Motors, précité (point 26).

30 — Points 58 à 61 des présentes conclusions.

à la lumière de *toutes* les circonstances pertinentes de l'espèce. On peut indiquer dans une certaine mesure les circonstances qui pourraient entrer en considération à cet égard, mais on ne saurait en dresser une liste exhaustive.

52. La Cour a jugé que l'existence d'un tel lien doit, «de même qu'un risque de confusion», être appréciée globalement³¹. Tant cette formulation que le bon sens indiquent que les facteurs pertinents pour établir l'existence d'un risque de confusion seront également pertinents pour apprécier l'existence d'un lien, même si «l'existence d'un lien» dans l'esprit du public n'est pas le même critère d'appréciation que «un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure». À cet égard, relevons que la Cour parle non pas du *risque*, mais de *l'existence* d'un lien, ce qui implique un autre type d'appréciation — bien que, lorsque la marque postérieure n'en est qu'au stade du dépôt et n'a pas encore été utilisée, il peut être impossible d'établir l'existence *actuelle* d'un tel lien.

53. Selon le dixième considérant de la directive, l'appréciation du risque de confusion «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés».

54. La Cour a pour sa part constamment jugé que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails³². De plus, le risque de confusion peut découler d'une similitude conceptuelle entre les marques et peut être augmenté, si la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public³³.

55. Tous ces facteurs peuvent être pris en compte dans l'appréciation de l'existence éventuelle d'un lien établi entre les deux marques dans l'esprit du public concerné.

56. Il peut également être utile de prendre en considération les facteurs énumérés à l'article 43, sous c), de la loi de 1946 des États-Unis d'Amérique relative aux marques (United States Trademark Act 1946), telle

31 — Arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux (point 30), ainsi que adidas et adidas Benelux (point 42).

32 — Voir notamment, en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C-334/05 P, Rec. p. I-4529, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

33 — Voir, en particulier, arrêts précités SABEL (point 24), et Marca Mode (point 38).

que modifiée par la loi de réforme de 2006 relative à la dilution des marques. Selon cette disposition, pour déterminer si une marque ou un nom commercial est susceptible d'entraîner une «dilution par brouillage», le tribunal peut prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris le degré de similitude entre la marque ou le nom commercial et la marque renommée, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis de la marque renommée, la mesure dans laquelle le titulaire de la marque renommée se livre à une exploitation essentiellement exclusive de la marque, le niveau de notoriété de la marque renommée et l'association qui est réellement faite entre la marque ou le nom commercial et la marque renommée.

57. Cette disposition n'est bien entendu aucunement applicable en droit communautaire, mais les facteurs qu'elle énumère sont pleinement en phase avec la méthode mise en œuvre par la Cour pour apprécier l'existence éventuelle d'un risque de confusion. De plus, même si ces facteurs doivent être pris en considération dans l'appréciation du risque de dilution lui-même plutôt que dans celle de l'existence d'un lien dans l'esprit du public (ce qui n'est pas une condition explicite dans la loi américaine en cause), ils semblent également utiles pour vérifier l'existence éventuelle d'un tel lien.

58. Dans le cadre de la deuxième question, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil

Division) interroge la Cour sur l'importance qu'il convient d'accorder à la nature des produits ou des services couverts afin d'apprécier l'existence d'un lien. Elle émet l'idée qu'il importe de savoir si, compte tenu de la nature des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est utilisée, le consommateur moyen considérerait qu'il existe un rapport économique entre les titulaires des deux marques.

59. Je conviens que si les circonstances étaient de nature à amener un consommateur moyen à supposer l'existence d'un tel rapport, ce serait plus que suffisant pour conclure à l'existence d'un lien au sens de la jurisprudence. En revanche, le défaut de telles circonstances ne conduit pas nécessairement à la conclusion inverse. En effet, la directive fait très clairement état de produits ou de services qui ne sont pas similaires, de sorte que l'on ne saurait imposer une condition de similitude³⁴. Cela reviendrait presque à effacer la distinction entre les conditions respectives auxquelles sont accordées la protection de base contre le risque de confusion et la protection élargie prévue à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. La Cour a également jugé que l'application des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive n'était pas subordonnée à la constatation du fait que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement³⁵.

34 — L'arrêt Davidoff, précité, dans lequel la Cour a jugé que la dissemblance n'est pas essentielle, ne change rien à cet égard.

35 — Voir, en dernier lieu, arrêt adidas et adidas Benelux, précité (points 28 et 40).

60. Il existe cependant un biais par lequel la nature des produits ou des services couverts par les marques en cause peut avoir une incidence sur l'appréciation de l'existence d'un lien dans l'esprit du public. Si deux marques sont similaires, mais utilisées relativement à des produits relevant de domaines très éloignés, le fait que la marque antérieure jouisse d'une renommée dans un domaine (disons en matière d'équipement de forage en haute mer) ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence d'un lien établi dans l'esprit du public avec la marque postérieure si celle-ci est utilisée dans un domaine très différent (tel que celui des pesticides à usage agricole) étant donné qu'il risque d'y avoir un très faible chevauchement des deux publics respectivement concernés. Lorsque l'une des deux marques en conflit est utilisée pour des produits ou des services bien connus du grand public ou lorsque toutes deux sont utilisées pour des produits similaires, cela augmente nettement la probabilité de chevauchement et d'établissement d'un lien.

61. La nature des produits et des services peut donc être utile à l'appréciation de l'existence d'un lien dans l'esprit du public concerné, mais l'absence de similitude entre les groupes de produits en cause ne saurait être interprétée comme impliquant l'absence d'un tel lien; d'autre part, la croyance du public qu'il existe un rapport économique entre les marques n'est pas un critère nécessaire.

Le parasitisme

62. La notion de «profit indu» s'attache à l'avantage tiré par la marque postérieure plutôt qu'au préjudice subi par la marque antérieure. Il s'agit d'établir l'existence d'une espèce de coup de pouce dont profiterait la marque postérieure du fait de son lien avec la marque antérieure. Si, malgré la renommée dont elle jouit, la marque antérieure a des connotations qui freinent ou ont simplement un effet neutre sur l'efficacité de la marque postérieure, l'existence d'un profit indu semble moins probable. Dans l'hypothèse, par exemple, d'une collection de bijoux haut de gamme de fabrication artisanale vendus sous la marque Coca-Cola ou sous une marque similaire, il ne semble pas inévitable que la commercialisation de ces bijoux profiterait indûment (ou profiterait tout court) de la marque de la société Coca-Cola.

63. Dans cette optique, les indices énumérés dans la première question semblent trop minces pour permettre à eux seuls de conclure à un cas de parasitisme.

64. Le parasitisme suppose évidemment que la marque antérieure jouisse d'une certaine renommée et que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen. Il n'est nullement nécessaire (au moins depuis l'arrêt Davidoff, précité) que les produits ou les services

couverts par les deux marques répondent à un critère particulier de similitude ou de dissemblance. Par ailleurs, le seul fait que la marque antérieure soit unique ne permet aucunement d'en conclure que la marque postérieure en tire indûment profit.

65. Cela dit, il paraît évident que plus la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure sont grands et plus la similitude entre les produits ou les services couverts par les deux marques est importante, plus cela augmente les chances que la marque antérieure tire profit d'un lien établi entre les deux marques dans l'esprit du public.

66. Cependant, cela ne suffit pas. Pour qu'il y ait un profit indu de la part de la marque postérieure, il faut que les associations avec la marque antérieure soient de nature à augmenter le succès de la marque postérieure dans l'utilisation qui en est faite. Il conviendra donc d'avoir égard au rapport entre les connotations prestigieuses de la marque antérieure et le contexte dans lequel la marque postérieure est utilisée. Il se peut fort bien que le profit éventuellement tiré soit plus grand si la marque antérieure est unique, mais aucune disposition juridique applicable n'indique que la protection contre le parasitisme puisse varier en fonction de l'importance du profit retiré.

67. Si la marque postérieure a déjà été enregistrée et exploitée (comme c'est le cas dans le litige au principal) ou s'il s'agit d'un signe dont on cherche à empêcher l'usage en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, il est fort probable que l'on soit en mesure de fournir une preuve au moyen d'une enquête menée auprès des consommateurs indiquant si l'existence de la marque antérieure a dynamisé ou mis en valeur la marque postérieure. S'il s'agit d'empêcher, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, l'enregistrement d'une marque qui n'a pas encore été exploitée, une telle preuve peut être moins facile à apporter et il se peut qu'il faille se fonder sur des indices tirés de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour montrer quel serait l'effet probable de cet enregistrement.

Le brouillage

68. Contrairement au parasitisme, la notion de «brouillage» est centrée sur le préjudice subi par la marque antérieure. La notion de préjudice au caractère distinctif d'une marque implique nécessairement un affaiblissement de ce caractère.

69. Les facteurs énoncés dans la première question de la juridiction nationale semblent là encore insuffisants pour permettre à eux seuls de conclure à l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque

antérieure, bien qu'ils ne soient aucunement incompatibles avec une telle conclusion. Mes observations du point 64 des présentes conclusions s'appliquent ici mutatis mutandis.

70. Il me semble, en outre, impossible de présumer que l'établissement d'un lien dans l'esprit du public concerné entraînera automatiquement un préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Si, par exemple, un complément alimentaire était vendu sous la marque Kadok³⁶, il se pourrait bien que l'on constate l'établissement d'un lien dans l'esprit de certains acheteurs avec la marque renommée Kodak, sans qu'il soit nécessairement possible d'établir ou de conclure que le caractère distinctif de Kodak en ait souffert. L'existence d'un lien est une condition préalable à la constatation d'un cas de brouillage et, lorsque le public établit effectivement un lien entre les deux marques, il se peut fort bien que cela représente la première étape d'un processus de brouillage; néanmoins, d'autres facteurs et preuves doivent s'y ajouter pour apprécier l'existence éventuelle d'un préjudice réellement causé au caractère distinctif³⁷.

36 — Kadok est une dénomination malaisienne du piper sarmentosum, une plante du Sud-Est asiatique utilisée à des fins aromatiques et médicinales et à laquelle on prête des vertus antioxydantes. À ma connaissance, ce nom n'a pas été enregistré comme marque, bien qu'une marque figurative faisant apparaître le nom de restaurant Kadok's soit enregistrée aux États-Unis d'Amérique pour différents plats asiatiques.

37 — À cet égard, j'ai l'impression que le Tribunal est peut-être allé trop loin en émettant l'hypothèse [dans son arrêt du 22 mars 2007, SIGLA/OHMI — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Rec. p. II-711, point 48)] selon laquelle «il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté ou de profit indûment tiré par la marque demandée de la marque invoquée en opposition soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin».

71. Par sa troisième question, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande si, pour établir l'existence d'un préjudice au caractère distinctif, la marque antérieure doit être unique, si un premier usage concurrent est suffisant et si une incidence sur le comportement économique du consommateur est requise.

72. Le caractère unique ne me semble pas essentiel. Arrêtons-nous ici un instant pour examiner le terme «unique». La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) indique que, pour quelque catégorie de produits que ce soit, personne d'autre que la requérante n'a utilisé la marque Intel. Intel, dans ses observations, soutient qu'une marque «vraiment unique» en ce sens est en réalité très rare et que les marques qui sont «substantiellement uniques» doivent elles aussi pouvoir prétendre à la protection. J'interprète ces propos comme faisant un usage assez libre (mais répandu) du mot «unique», plus proche du sens de «très inhabituel»³⁸. Quoi qu'il en soit, toute marque distinctive sera probablement (au moins «substantiellement») unique d'un certain point de vue. Une marque «vraiment» unique sera particulièrement distinctive. Plus la marque est distinctive, plus il est probable que cette caractéristique soit affaiblie par la présence d'autres marques similaires.

38 — «Ceux d'entre nous qui se tiennent encore sur le pont en flammes du bon usage croient fermement que l'on ne saurait accoler au mot 'unique' — le paradigme de la solitude absolue — un insipide 'très', 'assez', 'plutôt', 'presque' ou 'pratiquement'» (Safire, W., «Uniquer than Unique? I don't think so», *International Herald Tribune*, 24 juin 2007).

73. La question de savoir si un premier usage concurrent est suffisant à établir l'existence d'un préjudice me semble peu judicieuse. Un premier usage concurrent ne saurait en lui-même porter préjudice, mais tant l'article 4, paragraphe 4, sous a), que l'article 5, paragraphe 2, de la directive, visent à interdire ou à prévenir un usage concurrent répété qui entraînerait la diminution, le délayage, l'ameunissement, l'affaiblissement, la sape, l'estompage, l'érosion et le grignotage insidieux de la marque antérieure et en particulier de son caractère distinctif. Un premier usage ne peut produire à lui seul un tel effet, mais la probabilité qu'un tel effet soit produit par un usage répété — ce qui est après tout la règle en matière de marques — peut être extrapolée à partir des circonstances de cet usage.

74. Quant à la question de savoir si une incidence sur le comportement économique du consommateur est exigée, il me semble qu'un préjudice porté au caractère distinctif n'implique pas *nécessairement* un préjudice économique, de sorte qu'un changement du comportement économique n'est pas essentiel. Si la marque Coca-Cola, ou une marque ou un signe similaire, était utilisée pour distinguer une gamme de produits ou de services sans rapport avec la célèbre boisson, il se pourrait fort que son caractère distinctif s'en trouve affaibli, mais sans que les gens se mettent à moins consommer la boisson. Il est clair, cependant, que toute preuve d'un changement négatif réel dans le comportement des consommateurs étayerait l'argumentation de la requérante.

75. Dans le cadre de sa troisième question, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil

Division) propose la prise en considération des facteurs suivants dans l'appréciation de l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure:

- si le «pouvoir d'attraction» de la marque antérieure pour ses produits ou services spécifiques risque réellement d'être affecté par l'usage de la marque postérieure pour ses produits ou services spécifiques,
- si l'utilisateur de la marque postérieure est susceptible de tirer un réel avantage commercial de son usage pour ses produits ou services spécifiques en raison de la renommée de la marque antérieure pour ses produits ou services spécifiques,
- s'il importe réellement, dans la mesure où la marque antérieure est unique, qu'elle soit utilisée pour les produits ou les services de la marque postérieure qui ne sont pas similaires,
- si la marque postérieure n'est pas la même que la marque antérieure, quelle en sera l'incidence sur le consommateur moyen et, en particulier, s'il existe

seulement une évocation de la marque antérieure,

- si le comportement économique du consommateur moyen en ce qui concerne la marque antérieure lorsqu'elle est utilisée pour ses produits ou services risque d'être affecté,
- dans quelle mesure la marque antérieure revêt-elle un caractère intrinsèquement distinctif et

public concerné précède donc logiquement la question du brouillage. La force distinctive (qu'elle soit intrinsèque ou acquise) et la renommée de la marque antérieure sont cependant des facteurs qui doivent bien entendu être examinés et qui peuvent aider à mesurer le degré de brouillage. Le niveau de similitude ou de dissemblance entre les produits ou les services couverts par les deux marques (quel que soit le «degré d'unicité» de la marque antérieure) peut également être un indice utile à cet égard, mais ne saurait — compte tenu de l'énoncé de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, et de l'arrêt Davidoff, précité — être un élément décisif dans un sens ou dans l'autre. Enfin, j'estime que l'incidence sur le «pouvoir d'attraction» de la marque antérieure n'est qu'une appellation différente de la notion même de «brouillage» (affaiblissement du caractère distinctif).

- quel est le degré de renommée de la marque antérieure pour ses produits ou services.

76. Parmi ces facteurs, j'ai déjà traité du comportement économique du consommateur³⁹ et la question de l'avantage commercial éventuellement tiré par l'utilisateur de la marque postérieure concerne plus le parasitisme que le brouillage. La question de savoir s'il y a «simplement» une évocation de la marque antérieure concerne l'établissement d'un lien entre les marques dans l'esprit du

77. Relevons cependant l'utilisation des mots «réel» ou «réellement» en association avec plusieurs des facteurs susmentionnés. Elle pourrait indiquer que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) songeait à un niveau (que l'on pourrait supposer élevé) en deçà duquel le facteur en question n'entrerait pas en ligne de compte. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de la bonne méthode. En effet, l'impératif d'une appréciation globale tenant compte de tous les faits pertinents oblige à accorder à chaque facteur l'importance qu'il mérite tout en donnant le dernier mot à leur mise en balance globale.

78. En dernier lieu, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) émet

39 — Au point 74 des présentes conclusions.

l'idée que «[l]orsque la législation britannique mentionne un usage qui 'porte atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure' il faut entendre par là le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée». En ce qui concerne le caractère distinctif, il s'agit là en effet de l'approche retenue par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités *Marca Mode et Adidas-Salomon et Adidas Benelux*⁴⁰, qui a été suivie par le Tribunal dans un certain nombre d'arrêts⁴¹. Toutefois, en ce qui concerne la renommée, je ne pense pas qu'une distinction puisse être établie entre le ternissement en général et le ternissement à l'égard de produits spécifiques, ce qui m'amène au dernier point des présentes conclusions.

principal et que beaucoup des observations ci-dessus concernant le brouillage restent valables dans le contexte du ternissement, je ne m'attarderai pas beaucoup sur ce point.

80. En premier lieu, les circonstances décrites dans la première question ne suffisent manifestement pas à établir à elles seules l'existence d'un ternissement, même si, une fois remplies les conditions préalables (y compris celle du lien), l'étendue de la renommée dont jouit la marque antérieure et son «degré d'unicité» seront utiles à l'appréciation de l'existence éventuelle d'un tel préjudice. La question essentielle à prendre en compte à cet égard consiste cependant à se demander si les connotations de la marque postérieure sont effectivement de nature à porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.

Le ternissement

79. Le dernier type d'atteinte auquel s'applique l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive concerne encore un préjudice porté à la marque antérieure sous la forme d'une atteinte à sa renommée. Ce préjudice semble plus profond que le brouillage en ce que la marque est non seulement affaiblie, mais réellement dégradée par le lien que le public établit avec la marque postérieure. Étant donné qu'aucun préjudice de ce genre ne semble avoir été allégué dans le litige au

81. J'ai donné plus haut deux exemples imaginaires de produits sans rapport vendus sous le nom de Coca-Cola ou sous une marque similaire, à savoir, d'une part, des huiles de moteur bas de gamme ou des décapants bon marché et, d'autre part, une collection de bijoux haut de gamme de fabrication artisanale. Il semble probable que la renommée de la marque Coca-Cola subirait un préjudice dans le premier cas, mais pas dans le dernier. Dans chaque cas de prétendu ternissement, il sera nécessaire de comparer les connotations de chaque marque en conflit, en relation soit aux produits ou aux services couverts, soit au message plus général qu'elles sont susceptibles de véhiculer, puis d'évaluer le préjudice qui en découle.

40 — Respectivement aux points 44 et 43.

41 — En dernier lieu: arrêt du 10 mai 2007, *Antartica/OHMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq)* (T-47/06, point 55).

Observations générales et conclusives

82. En dernier lieu, je formulerai trois observations concernant l'ensemble des quatre aspects (lien dans l'esprit du public, parasitisme, brouillage et ternissement).

83. Premièrement, l'appréciation doit être globale et prendre en considération tous les faits pertinents. Les faits pertinents variant d'une affaire à l'autre, il est impossible d'en dresser une liste exhaustive. Il est probable qu'aucun fait isolé ne soit décisif. Il s'agira donc d'examiner un certain nombre de critères et le point auquel chacun est rempli. Un critère «fortement rempli» peut alors compenser un critère «faiblement rempli». Ce n'est qu'une fois tous les critères évalués et mis en balance qu'il sera possible de porter une appréciation globale.

84. Deuxièmement, en ce qui concerne la nécessité de preuves, sur laquelle CPM a beaucoup insisté, il convient de garder à l'esprit que les dispositions concernées répondent à deux types de situations, à savoir l'usage actuel d'une marque ou d'un autre signe enregistrés et l'usage futur d'une marque qui n'a pas encore été enregistrée. Lorsque la marque ou le signe postérieurs sont déjà exploités, il est probable que le titulaire de la marque antérieure soit en mesure

d'obtenir des éléments concrets prouvant l'existence d'un lien dans l'esprit du public et de l'atteinte alléguée à l'appui de son argumentation, en particulier des éléments de preuve tirés d'enquêtes menées auprès des consommateurs ou des chiffres de vente, bien qu'il ne soit pas forcément possible de quantifier précisément chaque élément. En revanche, lorsque la marque postérieure n'en est encore qu'au stade du dépôt, il est improbable que de telles preuves soient faciles à obtenir. À chaque fois que des preuves de ce genre pourront être apportées, elles auront manifestement un poids considérable dans l'appréciation. Si elles ne sont pas disponibles ou seulement partiellement, il sera nécessaire de partir des faits établis et d'en tirer des conséquences. Toutefois, il devrait toujours être possible d'apporter des preuves relatives à la renommée, à la réputation et au caractère distinctif de la marque antérieure et ces éléments ne devraient jamais être établis de manière indirecte.

85. Troisièmement, à cet égard, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal dans sa jurisprudence relative à l'article 8, paragraphe 5, du règlement pour empêcher l'enregistrement d'une marque similaire, le titulaire de la marque antérieure «n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice»⁴².

42 — Voir, en dernier lieu, arrêt du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI — Citi (CITI) (T-181/05, Rec. p. II-669, point 77 et jurisprudence citée), qui est un arrêt rendu le même jour que l'audience dans la présente affaire.

Conclusion

86. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont été déférées:

«Aux fins de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques:

- le fait que la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen lorsqu'il rencontre la marque postérieure utilisée pour les produits ou les services de la marque postérieure revient en principe à l'établissement d'un lien dans l'esprit du public au sens des points 29 et 30 de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537);

- le fait que la marque antérieure jouisse d'une immense renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services, que ces produits ou ces services ne soient pas similaires aux produits ou aux services de la marque postérieure et que la marque antérieure soit unique s'agissant de n'importe quels produits ou services ne suffisent pas à eux seuls à établir l'existence d'un tel lien, d'un profit indu ou d'un préjudice au sens de ladite disposition;

- pour apprécier l'existence d'un lien, d'un profit indu ou d'un préjudice, la juridiction nationale doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce;

- la nature des produits et des services peut être utile à l'appréciation de l'existence d'un lien, mais l'absence de similitude entre les groupes de produits en cause ne saurait être interprétée comme impliquant l'absence d'un tel lien; d'autre part, la croyance du public qu'il existe un rapport économique entre les marques n'est pas un critère nécessaire;

- pour satisfaire la condition du préjudice porté au caractère distinctif, premièrement, la marque antérieure ne doit pas nécessairement être unique, deuxièmement, un premier usage concurrent ne suffit pas à lui seul et, troisièmement, une incidence sur le comportement économique du consommateur n'est pas nécessaire.»