

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 18 novembre 2008¹

I — Introduction

1. Selon une analyse relativement superficielle, deux tendances antagoniques, au moins, imprègnent le droit des marques dans la résolution des conflits qui surgissent entre ces titres de propriété industrielle. La première envisage les signes comme étant simplement des biens immatériels bénéficiant d'une protection en raison de leur inscription dans un registre, en soulignant leur nature de droits réels et en accordant la priorité aux aspects de *ius civilis*, en particulier aux règles relatives à la propriété.

2. En revanche, la seconde met en avant l'environnement économique, en invoquant leurs liens indéniables avec la régulation du commerce et, concrètement, avec la réglementation de la concurrence (en tant que monopoles légaux), dont les principes délimitent les contours des pouvoirs découlant des marques enregistrées dans les bureaux chargés de la tenue de l'inscription.

3. C'est ainsi que, en cas de conflit pour un signe, la première tendance exposée s'incline à donner satisfaction au titulaire de la marque de par la prééminence des droits de propriété, tandis que la seconde soutient, généralement, le respect du libre-échange et des règles de concurrence.

4. Même si la directive 89/104/CEE² ne se décline ouvertement pour aucune de ces tendances, elle pâtit des tensions provoquées par la nature hybride des signes, en tant que titres de propriété et comme éléments de régulation publique du marché.

5. Dans la question préjudicielle déférée à la Cour par l'Oberster Patent- und Markensenat (organe administratif suprême en Autriche, qui est compétent pour certains litiges en matière de brevets et marques), des arguments en faveur de ces deux conceptions affleurent, étant donné que le litige touche aux confins de l'usage sérieux des marques. Le problème se centre sur la question de savoir si une telle utilisation des signes existe, lorsque, tandis que ceux-ci sont enregistrés

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

pour des vêtements et des boissons, ils n'ont été utilisés pour cette dernière catégorie de produits qu'en guise de prime aux acheteurs d'habits sur lesquels est apposée la même marque. Même si je me sens plus proche de la seconde des tendances exposées, je me suis efforcé de rédiger les présentes conclusions en suivant la règle de ce grand auteur portugais, c'est-à-dire en étant porté par «[...] l'instinct sacré résultant de l'absence de théories»³.

ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits».

7. L'article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose, sous le titre «Usage de la marque»:

II — Le cadre normatif

A — La directive 89/104

6. Le huitième considérant de ce texte normatif communautaire se réfère à la condition de l'usage sérieux et des conséquences qu'entraîne son non-respect, en prescrivant que, «pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance»; et en ajoutant ensuite «que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.»

8. Dans un souci d'harmoniser la caducité des signes enregistrés, l'article 12, paragraphe 1, de la directive prescrit:

«Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée

3 — Pessoa, F., *Livre de l'intranquillité*, version en espagnol et traduction assurée par Ángel Crespo, 10^e éd., Éd. Seix Barral, Barcelone, 1988, p. 294.

et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage [...]»

l'employer dans les documents d'affaires, les communications ou la publicité.

B — La loi autrichienne sur les marques

9. Conformément à l'article 33a, paragraphe 1, de la loi autrichienne sur les marques (Markenschutzgesetz)⁴, toute personne peut demander la radiation d'une marque enregistrée depuis cinq ans au moins en Autriche ou bénéficiant d'une protection dans cet État en vertu de l'article 2, paragraphe 2, si cette marque n'a pas été utilisée dans cet État pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée pendant les cinq années qui précèdent le jour du dépôt de la requête de radiation, ni par le titulaire ni par un tiers avec son consentement, dans la mesure requise à titre de marque (article 10a de cette même loi), à moins que le titulaire ne puisse justifier du défaut d'usage.

10. Selon l'article 10a de la loi autrichienne sur les marques, on entend par utilisation d'un signe, en particulier, le fait: 1) de l'apposer sur des produits, sur des conditionnements ou sur des objets pour lesquels le service est fourni ou va être fourni; 2) de l'utiliser sur des produits qui sont offerts, commercialisés ou détenus dans le but de les vendre postérieurement ou de désigner les services fournis; 3) d'importer ou d'exporter des produits sous ce symbole; ou 4) de

III — Le litige au principal et la question préjudicielle

11. La société Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH (ci-après «Maselli») est titulaire de la marque verbale autrichienne n° 127.803 WELLNESS, qu'elle a, à compter du 20 octobre 1989, enregistrée pour des marchandises relevant des classes 16 (revues et livres), 25 (vêtements) et 32 (boissons non alcooliques, à l'exception de la bière sans alcool), au sens de la nomenclature de l'arrangement de Nice⁵.

12. Même si son activité principale s'est axée, dès le départ, sur la mode, Maselli a utilisé la marque durant les années 1999 et 2000 pour désigner une boisson sans alcool qu'elle, comme cela ressort des documents commerciaux relatifs à la promotion de ses vêtements, donnait en cadeau à quiconque achetait ceux-ci⁶; le rafraîchissement était mis en bouteille avec l'inscription «WELLNESS-DRINK», 3 100 étiquettes portant cette légende ayant été imprimées et 800 bouteilles de 0,35 l ayant été remplies avec de la limonade à cette fin.

⁴ — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, dernière modification dans le BGBl. I, 151/2005.

⁵ — Concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, dans sa version révisée et modifiée.

⁶ — À l'audience, en réponse à une question que j'ai formulée, Maselli a confirmé l'élément factuel apporté par Silberquelle dans ses observations, selon lequel elle offrait la limonade en cadeau pour l'achat de six pulls à 100 euros l'unité.

13. La société Silberquelle Gesellschaft mbH (ci-après «Silberquelle») a demandé, devant l'office des brevets et marques autrichien, la radiation de cette marque pour non-usage en ce qui concerne la classe 32. Elle a soutenu que le signe était enregistré depuis plus de cinq années, mais qu'il n'avait pas été effectivement utilisé pour des produits de la classe 32 ni par le titulaire ni par un tiers avec son consentement. Elle a précisé que Maselli entendait uniquement promouvoir la vente de ses produits textiles et non créer ou conserver un marché pour les marchandises de la classe 32. Elle a en outre affirmé que l'entreprise défenderesse n'utilisait l'emblème qu'à titre purement symbolique.

14. Il résulte de l'ordonnance de la juridiction de renvoi que la division d'annulation de l'office des brevets et marques autrichien a accueilli la demande de Silberquelle et radié l'enregistrement à l'égard des produits de la classe 32 (boissons non alcooliques, à l'exception de la bière sans alcool) à compter du 2 août 1997.

15. Dans le litige au principal, l'Oberster Patent- und Markensenat est saisi du recours formé par Maselli à l'encontre de cette décision, dont elle invoque l'invalidité en s'appuyant sur l'emploi suffisant et sérieux de la marque depuis 1999, tout en admettant sa «fonction accessoire».

16. Silberquelle, en revanche, postule la confirmation de l'annulation prononcée par

ledit office autrichien compétent en matière de propriété industrielle.

17. C'est dans ce contexte, et parce qu'il estime que la résolution du litige dépend de l'interprétation de la directive 89/104, que l'Oberster Patent- und Markensenat a décidé de saisir la Cour, au titre de l'article 234 CE, de la question préjudicielle suivante:

«L'article 10, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée pour des produits (en l'espèce, des boissons non alcooliques) que le titulaire de la marque offre gratuitement à ses clients pour l'achat d'autres produits (en l'espèce, des textiles) qu'il commercialise lui-même?»

IV — La procédure devant la Cour

18. L'ordonnance de renvoi a été reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2007.

19. Silberquelle, Maselli, les gouvernements portugais et tchèque, ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites

dans le délai requis par l'article 23 du statut CE de la Cour de justice, ces deux sociétés et l'institution communautaire ayant présenté des plaidoiries lors de l'audience qui s'est tenue le 23 octobre 2008.

et en acceptant, d'autre part, son éventuelle portée minimale, quoiqu'en subordonnant celle-ci à ce que cette proportion tellement réduite soit considérée comme justifiée, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque⁸.

V — Examen de la question préjudicielle

A — *Exposé du problème*

20. L'Oberster Patent- und Markenschatz souhaite connaître les contours de la contrainte liée à l'utilisation, telle qu'elle est réglementée dans la directive 89/104, sous un angle qualitatif et non pas quantitatif, afin d'élucider si les éléments de l'usage qu'a fait Maselli de la marque WELLNESS-DRINK satisfont aux conditions de la norme communautaire, non pas en fonction du degré d'intensité de sa présence sur le marché, mais bien au regard de son lien avec les fonctions de la marque.

21. La jurisprudence de la Cour a élaboré certains critères au sujet de la présence quantitative d'un bien sur le marché, requise pour reconnaître son usage sérieux, en écartant, d'une part, qu'elle doive être importante⁷

22. En revanche, s'agissant des aspects qualitatifs de l'usage sérieux, à savoir les caractéristiques essentielles qui le définissent, la jurisprudence elle-même a assigné à cette notion la tâche de créer ou de conserver un marché pour de tels produits ou services, conformément à la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir l'identité de l'origine de ces produits ou services pour lesquels elle a été inscrite, à l'exclusion de toute pratique purement symbolique dont le seul but recherché est de protéger les droits conférés par l'enregistrement⁹.

23. Par conséquent, le débat autour duquel tourne cette question préjudicielle se centre sur les paramètres qualitatifs énoncés par la Cour, les deux tendances opposées évoquées antérieurement pouvant être discernées dans les observations présentées dans la présente procédure, lesquelles tendances, sans préjudice de les exposer plus en détail ultérieurement, peuvent se résumer comme suit: la première, défendue par Maselli et par le gouvernement tchèque, souligne la fonction

7 — Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439, point 39).

8 — Ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159, point 21).

9 — Arrêt Ansul, précité, point 43, et mes conclusions présentées dans cette affaire, points 52 à 58.

essentielle de la marque en tant que critère déterminant pour trancher le litige en faveur du titulaire de la marque WELLNESS; la seconde, à laquelle se rallient les autres intervenants dans ce procès, met en avant la prémisse de la conquête de nouvelles parts de marché ou du maintien de celles obtenues précédemment.

B — *Définition des positions et appréciation*

1. Arguments des intervenants dans la procédure préjudicielle

24. Il s'ensuit que la question posée par l'Oberster Patent- und Markensenat nous oblige à déterminer si l'un de ces deux paramètres prédomine, en précisant la doctrine de la Cour abordée de manière très synthétique aux points préliminaires des présentes conclusions.

26. Comme je l'ai anticipé au point 22 des présentes conclusions, les observations de ceux qui sont intervenus dans l'incident préjudiciel peuvent être rangées dans deux groupes, selon qu'ils préconisent une réponse négative ou affirmative à la juridiction de renvoi.

25. Il apparaît opportun de relever que, également selon la jurisprudence de la Cour, l'examen tant des éléments quantitatifs que qualitatifs doit se fonder sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à apprécier la réalité de l'exploitation commerciale du signe, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par le droit de propriété industrielle, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque, tâche qui incombe au juge national¹⁰.

27. Parmi ceux réfutant, à l'usage de la marque WELLNESS, le qualificatif de «sérieux» dans les conditions décrites ci-dessus, la société Silberquelle appuie son allégation sur une analyse comparative des articles 5 et 10 de la directive 89/104, en indiquant que la deuxième disposition ne mentionne pas la publicité comme moyen d'utilisation de la marque. Elle invoque, en outre, un argument a contrario pour étayer sa thèse, puisque la Cour, dans l'arrêt *Ansul*, précité, en insistant de manière répétée sur la nécessité que l'emploi des symboles augmente la présence sur le marché des produits sur lesquels ils sont apposés, serait en train de réfuter implicitement qu'un tel usage utile ait lieu lorsque les marchandises pourvues de ce signe accroissent le volume de vente d'autres biens.

10 — Arrêt *Ansul*, précité, point 43, et ordonnance *La Mer Technology*, précitée, point 22.

28. De son côté, à l'intérieur de ce groupe également, le gouvernement portugais se limite à souligner que les activités dans le cadre desquelles la boisson WELLNESS était reçue, en guise de cadeau pour l'achat de textiles, ne créaient aucune part de marché dans laquelle le rafraîchissement était vendu, les consommateurs ne pouvant jouir de cette boisson que de manière indirecte.

29. En s'inscrivant aussi dans cette ligne négative, la Commission estime qu'il convient d'apprécier l'utilisation de la marque dans chaque classe de produit ou de service.

30. Les partisans d'une solution affirmative, la société Maselli et le gouvernement tchèque, coïncident dans l'idée que la distribution gratuite du nectar engendre l'entrée indirecte de ces biens sur le marché pertinent, celui des boissons non alcooliques, en encourageant ainsi le gain de parts de marché.

31. Maselli fait valoir que, en l'espèce, le principe de l'usage conformément à la fonction de garantie d'origine de la marque est respecté, puisque celle-ci indique que la limonade provient de la même entreprise que les vêtements. Elle craint que son utilisation, à titre effectif, de la marque ne soit pas reconnue à cause du dommage qu'elle en subirait, dans la mesure où la radiation de sa marque et son enregistrement postérieur par un concurrent l'obligerait à modi-

fier sa stratégie publicitaire, son système de «merchandising» en général s'en voyant affecté.

32. Outre l'aspect relatif à la fonction principale des marques, le gouvernement tchèque allègue que l'usage sérieux se traduit par le fait que les consommateurs associent les textiles WELLNESS qu'ils achètent avec la limonade qu'ils reçoivent en cadeau, lien qui lui semble suffisant pour apprécier l'existence d'un tel emploi utile au sens de la directive 89/104 et de la jurisprudence.

2. Appréciation

33. J'estime qu'il est indispensable, en l'espèce, d'interpréter l'arrêt *Ansul*, précité, à la lumière des objectifs poursuivis par la directive¹¹. Cependant, j'anticipe déjà que, pour les motifs exposés ci-après, je ne partage pas l'exégèse de Maselli et du gouvernement tchèque, mais je me décline plutôt, quoique avec des arguments nuancés, pour le point de vue défendu par le premier front de plaideurs susvisé.

11 — Un autre renvoi concernant l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 est dans l'attente d'un arrêt de la Cour; il présente, toutefois, des différences factuelles substantielles par rapport à la présente question préjudicielle, comme cela ressort des conclusions de l'avocat général Mazák, lues le 18 septembre 2008, dans lesquelles il a établi une distinction entre l'usage externe et interne d'un signe (notamment points 29 et 30).

a) La thèse fondée sur la fonction de garantie d'origine de la marque

34. Il convient de ressortir déjà un élément de mon exégèse, lequel, bien que connu, n'en reste pas moins fondamental, puisque la directive 89/104 réglemente certains aspects du marché et est étroitement liée à la concurrence¹²; elle comporte deux catégories de dispositions: celles relatives à l'aménagement des registres nationaux de marques (articles 2, 3, 4 et 10 à 14) et celles concernant les droits conférés par l'inscription des marques (articles 5 à 9).

35. La fonction de garantie d'origine, remplie par la marque, soulignée par Maselli et par le gouvernement tchèque en tant qu'élément déterminant pour trancher le litige¹³, se rattache à cette seconde catégorie de règles, en particulier, s'agissant de la directive 89/104, aux articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, qui sont étroitement associés au risque de confusion¹⁴, à savoir au danger que le public pense que les produits ou les services correspondants proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement¹⁵.

36. Selon la jurisprudence de la Cour concernant l'exigence de l'utilisation sérieuse des signes, cet usage doit être fait «conformément à [la] fonction essentielle [de la marque] qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée»¹⁶.

37. Cependant, cette incise de la décision Anslu n'en constitue pas son noyau central.

38. D'une part, sous l'angle grammatical, en recourant au terme «conformément»¹⁷, la Cour suggère que l'usage de la marque est toujours axé sur sa fonction essentielle, en subordonnant cette prémisse subsidiaire au message principal, qui impose son utilisation «aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services», comme l'explique ensuite la Cour toujours dans ce même arrêt Anslu.

39. D'autre part, cette même décision apporte une donnée herméneutique significative en ce que la Cour y énonce que la fonction essentielle des signes est de permettre de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance¹⁸, en insistant ainsi sur le

12 — Premier considérant de la directive 89/104.

13 — Les allusions répétées du représentant de Maselli pendant l'audience à l'arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), n'occulent pas l'absence de connexion entre cette décision et le litige au principal de la présente question préjudicielle.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Éd. Carl Heymanns, Berlin, 2006, p. 173.

15 — Arrêts du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507, points 29 et 30); du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17), et du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, point 26).

16 — Arrêt Anslu, précité, point 43.

17 — D'autres versions linguistiques confirment mon interprétation: «en consonancia con su función esencial», en espagnol; «entsprechend ihrer Hauptfunktion», en allemand, et «in accordance with its essential function», en anglais.

18 — Arrêt Anslu, point 36.

lien entre la fonction de garantie et le risque de confusion.

40. À cet égard, les points de vue défendus par Maselli et par le gouvernement tchèque pèchent par défaut, étant donné que, s'ils avaient approfondi leur raisonnement à propos de l'usage conformément à la fonction essentielle, ils auraient réalisé que ledit risque de confusion n'apparaît que lorsque le client découvre des marquages similaires au moment crucial où il opère un choix entre les produits et ses marques, a fortiori s'agissant de produits tels que les limonades, dont les caractéristiques objectives n'impliquent pas un examen attentif du consommateur moyen avant leur achat¹⁹.

41. Étant donné que, d'après l'ordonnance de renvoi, les boissons au moyen desquelles Maselli récompensait ses acheteurs dans le secteur du textile n'étaient pas disponibles pour le public dans les endroits habituels de vente de rafraîchissements, toute comparaison s'avère impossible et, partant, toute confusion dans le chef de ces acheteurs doit être écartée.

42. En ce qui concerne l'association entre le signe et la renommée que la marque textile a commencé à acquérir, Maselli critique la notoriété dont jouirait Silberquelle si

l'emblème WELLNESS était radié et enregistré de nouveau en faveur de cette dernière société. J'estime, cependant, qu'il s'agirait là du prix à payer par le titulaire actuel de la marque pour l'erreur stratégique qu'il a commise en demeurant en dehors du marché pertinent, celui des boissons rafraîchissantes, puisque c'est dans ce domaine que se livre la bataille à la conquête des parts de marché; ce n'est que dans celui-ci que les concurrents sont tenus de respecter les symboles commerciaux de leurs rivaux. Il serait injuste de prétendre que les adversaires en affaires sondent des marchés ne présentant aucune connexité avec le marché pertinent, lequel est constitué par les catégories de biens désignés dans le registre et qui est le seul dans lequel ils sont tenus de ne pas léser les droits de marque appartenant à des tiers, hormis le cas des signes renommés qui, en tout état de cause, ne sont pas concernés par la présente procédure préjudicielle.

43. L'interprétation préconisée par Maselli, contraire aux postulats que je viens d'exposer, équivaut à moduler le droit des marques aux tactiques des entreprises, en méconnaissant que celles-ci doivent s'accommoder aux délimitations définies par les normes régissant ce domaine juridique.

b) Importance de l'usage de la marque sur le marché concerné

44. En tout état de cause, la position défendue par Maselli et par le gouvernement tchèque n'est pas non plus conforme à

19 — Arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643, point 40), a contrario.

une interprétation systématique de la directive 89/104. J'ai déjà évoqué, au point 34 des présentes conclusions, les deux types principaux de dispositions que ce texte comporte; c'est ainsi que les articles concernés par la présente question préjudicielle visent à organiser le rapprochement des registres nationaux de marques. Ils ne se rattachent donc pas aux droits découlant de ces titres de propriété industrielle, mais bien aux principes directeurs de la fonction d'enregistrement dans le domaine du marché, en prêtant une attention particulière à la sauvegarde de la concurrence.

45. En justifiant la nécessité de prouver l'usage sérieux des marques sur le fondement de l'objectif de réduire le nombre total des enregistrements dans la Communauté et, partant, les éventuels conflits, le huitième considérant de la directive 89/104 témoigne de l'attachement de celle-ci à la libre concurrence sur les marchés de biens et de services. Il est évident qu'elle vise également à alléger les procédures et à décharger les offices de marques, afin qu'ils ne deviennent pas des cimetières de ces signes²⁰, mais elle traduit réellement la réalité du marché, en fournissant aux concurrents la possibilité d'accéder à l'enregistrement afin d'obtenir la certitude que le signe peut être inscrit, acte auquel on ne saurait légitimement opposer un cadavre de marque, c'est-à-dire un signe identique ou très similaire qui ne jouit d'aucune vie sur le marché.

46. Le fait que les tâches d'«assainissement» du registre sont confiées aux entreprises concurrentes renforce le rôle prépondérant joué par la concurrence dans l'adaptation des offices de marques à la situation économique. De la même manière qu'il est exigé du titulaire d'un signe de l'utiliser effectivement en contrepartie de son droit de propriété industrielle, on impose au concurrent de déclencher le mécanisme de nettoyage, à savoir la déchéance, pour l'enregistrer en sa faveur. L'administration des offices de marques se comporte donc de manière neutre.

47. La transparence devant présider sur le marché explique le pouvoir qu'ont les concurrents d'expulser ou de radier les éléments inactifs dans les registres qui ne remplissent pas la fonction essentielle des marques consistant à identifier les biens, étant donné que, dans la vie des affaires, si ces biens ne sont pas offerts à la vente, la marque n'engendre aucune sorte de bénéfice²¹.

48. Par conséquent, la prémisse de base implique que le titulaire fasse pénétrer ses biens avec le signe sur le marché correspondant aux produits²², lequel, dans le litige au principal, est celui des boissons non alcooliques; s'il devait ne pas procéder de la sorte, ses marchandises ne se distingueraient pas des autres. Eu égard à la façon dont le rafraîchissement aboutit auprès du consommateur, sous la forme d'un cadeau pour l'achat

20 — Cette comparaison fameuse serait due à Franceschelli, d'après que ce rapporte Lobato, M., dans *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Éd. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 650.

21 — Landes, W. M., et Posner, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, traduction de V. M. Sánchez Álvarez, Éd. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Éd. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 467.

de vêtements, l'acheteur n'accomplit aucun acte conscient d'appropriation du breuvage mis en bouteille, en le comparant avec d'autres boissons similaires et substituables, la marque ne s'affirmant donc pas par rapport à celles des concurrents grâce à la préférence du client.

c) L'emploi des signes dans la publicité

50. Ces dernières considérations me mènent à m'intéresser, en guise de point culminant, aux idées versées dans les observations présentées à la Cour au sujet de l'utilisation des marques dans la publicité, pour vérifier l'existence ou non d'une utilisation sérieuse au sens des articles 10 et 12 de la directive 89/104.

49. Dans ces conditions, le symbole de la boisson demeure en dehors du marché en cause et ne rivalise donc pas avec d'autres signes, tout obstacle à son appropriation par des tiers étant alors levé²³, dans la mesure où l'utilisation de la marque sur des bouteilles s'érige en un simple instrument, un geste sympathique pour augmenter l'adhésion du consommateur à la marque WELLNESS dans le secteur textile. Le marché des limonades demeure, en revanche, étranger au produit de Maselli et à son marquage. Il semble improbable que quiconque, grâce à l'achat d'habits WELLNESS, rendu enthousiaste par le rafraîchissement reçu en cadeau soit disposé à dépenser de l'argent pour plus de vêtements, dont il n'a pas besoin, dans le seul but d'obtenir le breuvage. Mais, même s'il agissait de la sorte, ses achats n'augmenteraient pas la part de marché de la marque en cause dans le segment des boissons, mais bien dans celui de l'habillement, ce qui serait en parfaite adéquation avec la mission que Maselli avait assignée au jus: celle de réclame pour la diffusion de son activité principale, la mode.

51. La doctrine²⁴ reconnaît que l'usage publicitaire constitue une forme d'utilisation sérieuse de la marque. La jurisprudence de la Cour a déterminé que les signes insérés dans des campagnes publicitaires pour des marchandises qui sont déjà commercialisées relèvent de la catégorie d'usage sérieux, à l'instar de ceux qui accompagnent les biens et les services dont la vente, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle moyennant ce type de campagne, est imminente²⁵.

52. Il apparaît cependant que ni l'une ni l'autre ne se soit exprimée au sujet de l'emploi abstrait de l'emblème, c'est-à-dire sans connexion avec le marché du produit sur lequel il est apposé, comme la limonade WELLNESS-DRINK. Il a été soutenu que

23 — En rapport avec le droit allemand, Bous, U., «§ 26 MarkenG», dans Ekey, F., et Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Éd. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 391.

24 — Ströbele, P., «§ 26 Benutzung der Marke», dans Ströbele, P., et Hacker, F., *Markengesetz*, 8^e éd., Éd. Carl Heymanns, Cologne, 2006, p. 999; Fernández Nóvoa, C., op. cit., p. 469 et suiv.; et, en ce qui concerne la marque communautaire, von Mühlendahl, A., et Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Maison d'éditions C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Munich, 1998, p. 67.

25 — Arrêt Ansul, précité, point 37, et ordonnance La Mer Technology, précitée, point 19.

la simple apposition d'une marque enregistrée sur des objets promotionnels offerts en cadeau, tels que des stylos ou des polos, ne remplit pas les conditions relatives à l'usage sérieux en ce qu'elle est dénuée de tout lien avec l'objet pour lequel la protection au moyen d'une marque a été demandée²⁶.

53. Même si ce contexte est fort proche de celui du litige au principal, il se peut que l'enseignement pouvant en être tiré ne soit pas complètement transposable au cas d'espèce, étant donné que la protection du signe s'étend à la catégorie des marchandises offertes comme récompense. Cependant, il me séduit fortement, à tel point que j'estime que cette réflexion est applicable à la présente affaire, car, dans la mesure où un lien avec le marché est absent, comme je l'ai déjà expliqué, les bouteilles de limonade pourvues de la marque WELLNESS-DRINK deviennent une réclame publicitaire complètement dissociée du marché des boissons.

54. L'allégation de Maselli selon laquelle, si elle devait être déchue de son idiogramme, ses spots de la marque WELLNESS favoriseraient un concurrent qui, ensuite, la ferait enregistrer en son nom ne me convainc pas davantage sous l'angle de la publicité. Même s'il en était ainsi, cette conséquence serait plus logique que le rejet de la caducité au motif que cette société fait de la publicité pour des produits qu'elle ne vend pas ultérieurement, car, dans un tel cas, les efforts déployés pour faire connaître sa limonade ne bénéficieraient même pas à l'entreprise

elle-même, vu son absence sur le marché des boissons non alcooliques.

55. Accepter la thèse de Maselli équivalait donc à donner carte blanche à un usage obstructif des marques, présentant une portée semblable à celle des utilisations purement symboliques, dans la mesure où il existerait des signes sans présence sur le marché, ce qui provoquerait un verrouillage injustifié des enregistrements de marques.

56. En résumé, une marque qui ne participe pas au jeu de la concurrence sur le marché des biens pour lesquels elle a été enregistrée, qui est le seul endroit où elle déploierait sa fonction de garantie d'origine pour distinguer les produits où elle est apposée de ceux d'autres sociétés, n'est pas employée de manière sérieuse au sens de la directive 89/104, même pas dans le cas où la marchandise portant cet insigne constitue un support publicitaire pour augmenter les ventes d'autres produits pourvus du même signe.

57. La seule réponse pouvant être apportée à la question soumise à la Cour ne peut être que négative, car la protection des marques ne consiste pas uniquement en la garantie des droits découlant de l'enregistrement, mais bien en la sauvegarde des positions sur le marché, l'exigence de l'usage devenant le moyen le plus approprié pour résoudre des conflits dénués de justification économique²⁷.

26 — Bous, U., op. cit., p. 389.

27 — Von Mülendahl, A., et Ohlgart, D., op. cit., p. 61.

VI — Conclusions

58. Eu égard aux explications qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la question préjudicielle déférée par l'Oberster Patent- und Markensenat de la manière suivante:

«Les articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu'il n'y a pas d'usage sérieux d'une marque lorsqu'elle est utilisée pour désigner des boissons non alcooliques que le titulaire de la marque offre gratuitement à ses clients pour l'achat de produits textiles qu'il commercialise lui-même.»