

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 octobre 2009\*

Dans l'affaire C-301/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 12 juin 2007, parvenue à la Cour le 26 juin 2007, dans la procédure

**PAGO International GmbH**

contre

**Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,**

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

\* Langue de procédure: l'allemand.

avocat général: M<sup>me</sup> E. Sharpston,  
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 juin 2008,

considérant les observations présentées:

- pour PAGO International GmbH, par M<sup>e</sup> C. Hauer, Rechtsanwalt,
  
- pour Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, par M<sup>e</sup> G. Schönherr, Rechtsanwalt,
  
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils et M. H. Krämer, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 2009,

rend le présent

### **Arrêt**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du 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»).
  
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant PAGO International GmbH (ci-après «PAGO») à Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (ci-après «Tirolmilch») au sujet de la marque communautaire dont PAGO est titulaire.

### **Le cadre juridique**

- 3 L'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement dispose:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée [...], faire l'objet [...] d'une décision [...] de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

4 L'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement énonce:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

[...]

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»

5 L'article 5, paragraphe 2, 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»), est rédigé comme suit:

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

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

- 6 PAGO est titulaire depuis 2001 d'une marque communautaire figurative relative, notamment, à des boissons aux fruits et à des jus de fruits. L'élément essentiel de la marque est la représentation d'une bouteille en verre de couleur verte possédant une étiquette et un couvercle caractéristiques. PAGO commercialise en Autriche un jus de fruits sous la dénomination «Pago» dans ce type de bouteilles. La marque communautaire de PAGO est très connue dans cet État membre.
  
- 7 Tirolmilch commercialise aussi en Autriche une boisson aux fruits et au petit-lait sous la dénomination «Lattella». Cette boisson était d'abord vendue dans des récipients en carton. Par la suite, elle a également été conditionnée dans des bouteilles en verre. Deux formes de bouteilles ressemblent à plusieurs égards à la marque communautaire de PAGO. Dans sa publicité, Tirolmilch utilise une reproduction qui, de même que la marque communautaire de PAGO, montre une bouteille à côté d'un verre plein.
  
- 8 PAGO a introduit devant le Handelsgericht Wien une procédure en référé visant à ce qu'il soit interdit à Tirolmilch de promouvoir, de proposer, de commercialiser ou d'utiliser d'une quelconque autre manière sa boisson dans les bouteilles litigieuses et d'en faire la publicité en utilisant une reproduction des bouteilles avec un verre de jus de fruits plein.
  
- 9 Le Handelsgericht Wien a fait droit à la demande. Sur appel de l'ordonnance rendue, la demande de PAGO a été rejetée par l'Oberlandesgericht Wien. PAGO a alors formé un recours en «Revision» devant l'Oberster Gerichtshof.
  
- 10 Cette juridiction estime qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les bouteilles utilisées par Tirolmilch et la marque communautaire de PAGO, même sur le fondement d'un examen d'ensemble, dans la mesure où les étiquettes apposées sur les

bouteilles en cause portent, respectivement, les désignations «Pago» et «Lattella», toutes deux très connues en Autriche.

11 Néanmoins, PAGO faisant valoir que, au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement, Tirolmilch tire indûment profit, sans juste motif, du caractère distinctif et de la renommée, en Autriche, de la marque communautaire de PAGO, l'Oberster Gerichtshof s'interroge sur la portée des termes «jouit d'une renommée dans la Communauté» utilisés par la disposition invoquée du règlement.

12 Il présume que, par analogie avec ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 14 septembre 1999, *General Motors* (C-375/97, Rec. p. I-5421), en ce qui concerne l'expression «renommée dans l'État membre» figurant à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, il suffit que la marque communautaire jouisse d'une renommée dans une «partie substantielle» de la Communauté.

13 Cependant, PAGO ayant sollicité une injonction en cessation d'usage s'étendant à toute la Communauté et sa marque n'étant renommée qu'en Autriche, l'Oberster Gerichtshof se demande si une interdiction totale peut être prononcée bien que la marque communautaire ne soit renommée que dans un seul État membre ou si, en cas de renommée dans un seul État membre, une «interdiction» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement limitée à cet État peut être prononcée.

14 Dans ce contexte, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Une marque communautaire est-elle protégée dans toute la Communauté en tant que 'marque jouissant d'une renommée' au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du [règlement], lorsqu'elle ne 'jouit d'une renommée' que dans un État membre?

- 2) En cas de réponse négative à la première question, une marque ne 'jouissant d'une renommée' que dans un État membre est-elle protégée dans cet État membre en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du [règlement], de sorte qu'une interdiction limitée à cet État membre peut être prononcée?»

### **Sur les questions préjudicielles**

- 15 À titre liminaire, il doit être observé que, dans l'affaire au principal, la marque communautaire dont PAGO est titulaire couvre des boissons aux fruits ainsi que des jus de fruits et que le produit commercialisé par Tirolmilch est une boisson aux fruits et au petit-lait.
- 16 Il ne résulte pas de la décision de renvoi que la juridiction nationale ait déjà porté une appréciation sur le caractère similaire ou non des produits en cause.
- 17 À l'effet de donner à cette juridiction une réponse utile en toute hypothèse, il y a lieu de relever que, certes, selon ses termes, l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement bénéficie à une marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
- 18 Toutefois, nonobstant son libellé et en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel ledit article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement s'inscrit, la protection des marques communautaires renommées ne saurait être moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires (voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, points 24 et 25, à propos, notamment, de l'article 5, paragraphe 2, de la directive).

- 19 Dès lors, il doit être admis que l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement bénéficie également à une marque communautaire renommée pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée (même arrêt, par analogie, point 30).

*Sur la première question*

- 20 Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour, d'une part, d'éclairer le sens de l'expression «jouit d'une renommée dans la Communauté», au moyen de laquelle est énoncée, à l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement, l'une des deux conditions qu'une marque communautaire doit remplir pour bénéficier de la protection prévue par cette disposition et, d'autre part, d'indiquer si cette condition, dans sa dimension géographique, est remplie lorsque la marque communautaire ne jouit d'une renommée que dans un État membre.
- 21 La notion de «renommée» suppose un certain degré de connaissance au sein du public pertinent.
- 22 Le public pertinent est celui concerné par la marque communautaire, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (voir, par analogie, arrêt *General Motors*, précité, point 24, à propos de l'article 5, paragraphe 2, de la directive).
- 23 Il ne peut être exigé que la marque communautaire soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini (même arrêt, par analogie, point 25).



- 24 Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (même arrêt, par analogie, point 26).
- 25 Dans l'examen de cette condition, le juge national doit 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 (même arrêt, par analogie, point 27).
- 26 Eu égard aux éléments du litige au principal, il incombe ainsi au juge de renvoi de vérifier si la marque communautaire en cause est connue d'une partie significative du public concerné par les produits couverts par elle.
- 27 Au plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de la Communauté (voir, par analogie, arrêt *General Motors*, précité, point 28).
- 28 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, en ce qui concerne une marque Benelux, il suffit, aux fins de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, que la renommée existe dans une partie substantielle du territoire Benelux, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (arrêt *General Motors*, précité, point 29).
- 29 S'agissant, en l'occurrence, d'une marque communautaire dont la renommée existe dans la totalité du territoire d'un État membre, à savoir celui de l'Autriche, il peut être considéré, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, qu'il est satisfait à l'exigence territoriale qu'impose l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement.

30 Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle que l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement doit être interprété en ce sens que, pour bénéficiaire de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté, et que, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté.

*Sur la seconde question préjudicielle*

31 En considération de la réponse donnée à la première question préjudicielle ainsi que des circonstances de l'affaire au principal, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

**Sur les dépens**

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

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

**L'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficiaire de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par**

**les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté.**

Signatures