



Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 février 2014 *

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 89/104/CEE — Droits conférés par la marque — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires — Usage par un tiers sans juste motif d'un signe identique ou similaire à la marque renommée — Notion de 'juste motif'»

Dans l'affaire C-65/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 3 février 2012, parvenue à la Cour le 8 février 2012, dans la procédure

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

contre

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et M^{me} M. Berger, juges,

avocat général: M^{me} J. Kokott,

greffier: M^{me} M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 février 2013,

considérant les observations présentées:

- pour Leidseplein Beheer BV et M. de Vries, par M^{es} T. Cohen Jehoram et L. Bakers, advocaten,
- pour Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV, par M^e S. Klos, advocaat,
- pour le gouvernement italien, par M^{me} G. Palmieri, en qualité d'agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

* Langue de procédure: le néerlandais.

— pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et F. Bulst, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2013,
rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de 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).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Leidseplein Beheer BV et M. de Vries (ci-après, ensemble, «De Vries»), à Red Bull GmbH et à Red Bull Nederland BV (ci-après, ensemble, «Red Bull») au sujet de la production et de la commercialisation par De Vries de boissons énergétiques dans des emballages pourvus du signe «Bull Dog» ou d'un autre signe dont ferait partie l'élément verbal «Bull» ou d'autres signes susceptibles par leur similitude d'induire une confusion avec les marques enregistrées de Red Bull.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 L'article 5 de la directive 89/104, ultérieurement repris, en substance, à l'article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), dispose sous l'intitulé «Droits conférés par la marque»:

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

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

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

[...]»

Le droit néerlandais

4 En matière de droit des marques, la législation néerlandaise procède de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005 (ci-après la «convention Benelux»).

5 L'article 2.20, paragraphe 1, sous c), de cette convention, qui a remplacé l'ancien article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, est ainsi libellé:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:

[...]

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux 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 la question préjudicielle

6 Red Bull est titulaire au Benelux, notamment, de la marque verbale et figurative Red Bull Krating-Daeng (ci-après la «marque Red Bull Krating-Daeng»), enregistrée le 11 juillet 1983, pour des produits relevant notamment de la classe 32 relative aux boissons non alcoolisées.

7 De Vries est titulaire au Benelux, pour des produits relevant de cette classe 32, des marques suivantes:

- la marque verbale et figurative The Bulldog, enregistrée le 14 juillet 1983;
- la marque verbale The Bulldog, enregistrée le 23 décembre 1999, ainsi que
- la marque verbale et figurative The Bulldog Energy Drink, enregistrée le 15 juin 2000.

8 Il ressort de la décision de renvoi que les parties ne contestent pas que, avant que Red Bull ne dépose sa marque en 1983, De Vries utilisait le signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale d'une activité de services de restauration, d'hôtellerie et de débit de boissons (ci-après les «services horeca») dans le cadre desquels des boissons étaient vendues. Il est également constant que la marque Red Bull Krating-Daeng jouit d'une renommée certaine sur le territoire du Benelux.

9 Estimant que l'usage par De Vries du signe distinctif «The Bulldog» en ce qu'il est constitué de l'élément verbal «Bull» porte préjudice à la marque Red Bull Krating-Daeng, Red Bull a saisi le Rechtbank Amsterdam (tribunal d'arrondissement d'Amsterdam), le 27 juin 2005, afin qu'il ordonne à De Vries de cesser la production et la commercialisation de boissons énergétiques dans des emballages revêtus du signe «Bull Dog», d'un autre signe dont ferait partie l'élément verbal «Bull» ou d'autres signes susceptibles par leur similitude d'induire une confusion avec les marques enregistrées de Red Bull.

10 À titre reconventionnel, De Vries a demandé la déchéance au Benelux des droits de Red Bull afférents à la marque Red Bull Krating-Daeng.

- 11 Par jugement du 17 janvier 2007, le Rechtbank Amsterdam a rejeté l'ensemble des demandes.
- 12 Par arrêt du 2 février 2010, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d'appel d'Amsterdam) a fait droit en grande partie au recours en appel de Red Bull formé contre le jugement du Rechtbank Amsterdam. Le Gerechtshof te Amsterdam a retenu, d'une part, que la marque Red Bull Krating-Daeng était renommée dans le Benelux et, d'autre part, que, du fait de la similitude, résultant de l'emploi de l'élément commun «Bull», de cette marque et du signe «The Bulldog» utilisé par De Vries pour les boissons énergétiques, le public pertinent établissait, sans toutefois les confondre, un lien entre ladite marque et ce signe.
- 13 Le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que ledit signe était similaire à la marque Red Bull Krating-Daeng et que De Vries, en s'inscrivant dans le sillage de cette marque renommée, avait voulu profiter de la réputation de ladite marque pour bénéficier de la part du marché des boissons énergétiques détenue par Red Bull correspondant à un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.
- 14 Le fait, invoqué par De Vries, que la marque The Bulldog ait été utilisée dans la continuité d'un usage, débuté avant l'année 1983, du signe «The Bulldog» pour du merchandising et pour la désignation d'une activité de services horeca consistant notamment en la vente de boissons, n'a pas été qualifié par le Gerechtshof te Amsterdam de juste motif permettant l'utilisation de ce signe.
- 15 En effet, selon le Gerechtshof te Amsterdam, De Vries n'a pas justifié d'une nécessité telle d'utiliser ledit signe qu'il ne pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu'il s'abstienne d'en faire usage.
- 16 De Vries a formé un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) contre la décision du Gerechtshof te Amsterdam en reprochant notamment à cette dernière juridiction d'avoir interprété de manière restrictive la notion de «juste motif», au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 (ci-après la «notion de 'juste motif'»). En l'occurrence, l'utilisation de bonne foi du signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale antérieurement au dépôt de la marque Red Bull Krating-Daeng serait constitutif d'un tel motif.
- 17 La juridiction de renvoi constate que le Gerechtshof te Amsterdam a fait, dans l'affaire qui lui était soumise, application du critère de nécessité de l'utilisation du signe qui est formulé dans l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 1^{er} mars 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), pour apprécier l'existence d'un juste motif permettant cette utilisation.
- 18 La juridiction de renvoi émet des doutes quant à l'interprétation par le Gerechtshof te Amsterdam de la notion de «juste motif». D'une part, cette notion, telle que prévue à l'article 2.20, paragraphe 1, sous c), de la convention Benelux devrait être interprétée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. D'autre part, dans l'arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625), la Cour de justice de l'Union européenne donnerait à ladite notion une portée plus étendue que celle retenue par la Cour de justice Benelux dans l'arrêt Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), précité.
- 19 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 5, paragraphe 2, de la directive [89/104] doit-il être interprété en ce sens qu'il y a également juste motif au sens de cette disposition lorsque le signe identique ou similaire à la marque renommée était déjà utilisé de bonne foi par le ou les tiers en cause avant que cette marque soit déposée?»

Sur la question préjudicielle

- 20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'est susceptible d'être qualifié de «juste motif», au sens de cette disposition, l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque.
- 21 Eu égard aux circonstances de l'affaire au principal et dans la mesure où la question préjudicielle posée requiert l'interprétation des termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, il importe de rappeler que même si cette disposition ne se réfère expressément qu'à l'hypothèse où il est fait usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, la protection y énoncée vaut, à plus forte raison, également par rapport à l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (arrêt *Interflora et Interflora British Unit*, précité, point 68 et jurisprudence citée).
- 22 Aussi, dès lors qu'il est constant que la marque Red Bull Krating-Daeng est renommée et que le titulaire de cette marque demande la cessation de la production et de la commercialisation par De Vries dans des emballages pourvus d'un signe similaire à ladite marque d'un produit identique à celui pour lequel la même marque a été enregistrée, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 a vocation à s'appliquer à l'affaire au principal.
- 23 Les parties au principal s'opposent toutefois sur la portée de la notion de «juste motif». Alors que De Vries considère que l'usage de bonne foi d'un signe similaire à une marque renommée lorsque cet usage est antérieur au dépôt de cette marque est susceptible de relever de cette notion, Red Bull fait valoir que ladite notion ne comprend que des raisons objectivement impérieuses.
- 24 En premier lieu, Red Bull soutient que l'interprétation extensive de la notion de «juste motif» ressortant de l'argumentation de De Vries conduit indirectement à la reconnaissance des marques non enregistrées alors que la convention Benelux a retenu, conformément à la directive 89/104, un système de protection des marques se fondant uniquement sur leur enregistrement.
- 25 En second lieu, Red Bull fait valoir que cette interprétation aboutirait, à tort, à ce que l'étendue des droits conférés par l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive au titulaire d'une marque déposée pour la protection de celle-ci soit plus réduite que l'étendue des droits que ce titulaire tient du paragraphe 1 de cet article.
- 26 Dès lors, il convient, dans un premier temps, d'apprécier la portée de la notion de «juste motif» avant de déterminer, dans un second temps, en considération de cette appréciation, si l'usage, antérieur au dépôt d'une marque renommée, d'un signe similaire à cette marque est susceptible de relever de cette notion lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

Sur la portée de la notion de «juste motif»

- 27 Force est de constater d'emblée que la notion de «juste motif» n'est pas définie dans la directive 89/104. En outre, le libellé de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive n'est pas de nature à corroborer l'interprétation stricte que donne Red Bull de cette notion.

- 28 Partant, il convient d'interpréter cette notion en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 24) ainsi que, en particulier, en tenant compte du contexte de la disposition qui la contient (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, point 25).
- 29 À titre liminaire, il importe de rappeler que si l'article 5 de la directive 89/104 prévoit que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, des restrictions à l'exercice de ce droit découlent également de cette disposition.
- 30 Il est ainsi de jurisprudence constante que le droit exclusif prévu à cette disposition est octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service en cause, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêt du 19 septembre 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, point 58 et jurisprudence citée).
- 31 À cet égard, il convient de relever qu'il découle du libellé de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et du dixième considérant de celle-ci que le droit des États membres a été harmonisé en ce sens que le droit exclusif conféré par une marque offre au titulaire de celle-ci une protection «absolue» contre l'usage par des tiers de signes identiques à cette marque pour des produits ou des services identiques (arrêt Interflora et Interflora British Unit, précité, point 36).
- 32 Si le législateur a qualifié d'«absolue» la protection contre l'usage non consenti de signes identiques à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, la Cour a mis cette qualification en perspective en relevant que, aussi importante qu'elle puisse être, la protection octroyée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ne vise qu'à permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. La Cour en a déduit que l'exercice du droit exclusif conféré par la marque doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêt Interflora et Interflora British Unit, précité, point 37).
- 33 Or, l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 de ce même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185, point 34 et jurisprudence citée).
- 34 Partant, en transposant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 dans sa législation, un État membre doit accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires. L'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde (voir arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 20).
- 35 Toutefois, un tel constat ne saurait signifier que la notion de «juste motif» devrait être interprétée en considération du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

- 36 En effet, ainsi que l'a relevé, en substance, M^{me} l'avocat général au point 29 de ses conclusions, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de cette directive n'ont pas le même objet, de sorte que les règles relatives à la protection des marques ordinaires peuvent s'appliquer dans des cas qui ne sont pas régis par les dispositions afférentes à la protection des marques renommées. À l'inverse, ces dernières dispositions peuvent s'appliquer dans des cas qui ne sont pas régis par les règles relatives à la protection des marques ordinaires.
- 37 Par conséquent, c'est à tort que Red Bull et le gouvernement italien font valoir que le système de protection des marques fondé sur leur enregistrement, repris par la convention Benelux, s'opposerait à ce que l'étendue des droits reconnus au titulaire d'une marque déposée puisse être délimitée.
- 38 En effet, il convient de relever que ce n'est que sous certaines conditions que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 habilite les titulaires d'une marque renommée à interdire aux tiers l'usage de signes identiques ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.
- 39 La protection des marques renommées est plus étendue que celle des marques ordinaires en ce que l'interdiction de l'usage d'un signe par un tiers n'est fonction ni de l'identité, visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, du signe et de la marque ni du risque de confusion mentionné à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive.
- 40 En particulier, le titulaire d'une marque renommée n'a pas à justifier, pour se prévaloir de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, d'un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de cette marque, dès lors qu'un tiers tire, au travers de l'usage d'un signe identique ou similaire à ladite marque, indûment profit de sa renommée.
- 41 Néanmoins, la directive 89/104 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, point 29).
- 42 Il s'ensuit que la protection des droits que le titulaire d'une marque tire de ladite directive n'est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée, afin de mettre en balance lesdits intérêts, aux cas où ce titulaire se montre suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque (arrêt Levi Strauss, précité, point 30).
- 43 Or, dans un système de protection des marques tel que celui adopté, sur le fondement de la directive 89/104, par la convention Benelux, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe similaire à une marque renommée sont pris en considération, dans le contexte de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, au travers de la possibilité pour l'utilisateur dudit signe d'invoquer un «juste motif».
- 44 En effet, lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l'existence d'une des atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de cette directive et, notamment, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, il appartient au tiers ayant fait usage d'un signe similaire à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, point 39).
- 45 Il en résulte que la notion de «juste motif» ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée.

- 46 Ainsi, la notion de «juste motif» tend non pas à régler un conflit entre une marque renommée et un signe similaire dont l'usage est antérieur au dépôt de cette marque ou à limiter les droits reconnus au titulaire de ladite marque, mais à trouver un équilibre entre les intérêts en question en tenant compte, dans le contexte spécifique de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et eu égard à la protection étendue dont jouit la même marque, des intérêts du tiers utilisateur de ce signe. Ce faisant, l'invocation par un tiers d'un juste motif pour l'usage d'un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l'usage du signe similaire.
- 47 Ainsi, la Cour a-t-elle jugé au point 91 de l'arrêt *Interflora et Interflora British Unit*, précité, relatif à une affaire ayant trait à l'utilisation de mots clés pour un référencement sur Internet, que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans porter préjudice à la renommée de la marque ou à son caractère distinctif et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «juste motif».
- 48 Par conséquent, la notion de «juste motif» ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses.
- 49 Aussi, il convient d'examiner dans quelles conditions l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, lorsque ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de cette marque, est susceptible de relever de cette notion.

Sur les conditions dans lesquelles l'usage antérieur d'un signe similaire à celui d'une marque renommée est susceptible de relever de la notion de «juste motif»

- 50 De Vries fait valoir dans ses observations qu'il utilise le signe «The Bulldog» pour des services horeca depuis l'année 1975. Il ressort de la décision de renvoi que cet usage est avéré à compter d'une date antérieure à l'enregistrement de la marque Red Bull Krating-Daeng. En outre, De Vries est titulaire de la marque verbale et figurative The Bulldog notamment pour des boissons non-alcoolisées, enregistrée le 14 juillet 1983. La date depuis laquelle De Vries produit et commercialise des boissons énergétiques dans des emballages pourvus du signe «Bull Dog» n'est pas précisée.
- 51 Il n'est pas contesté que De Vries faisait un usage du signe «The Bulldog» pour des services et des produits autres que ceux pour lesquels la marque Red Bull a été enregistrée avant que cette marque n'acquière sa renommée.
- 52 La Cour a jugé que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir arrêt *L'Oréal e.a.*, précité, point 49).

- 53 Pour déterminer si un usage antérieur au dépôt d'une marque renommée, par un tiers, d'un signe similaire à cette marque est susceptible d'être qualifié de «juste motif», au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, et de permettre de justifier le fait que ce tiers tire profit de la renommée de ladite marque, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation tenant compte, en particulier, de deux éléments.
- 54 En premier lieu, une telle analyse requiert de déterminer quelle est l'implantation dudit signe et d'apprécier la réputation dont il jouit auprès du public concerné. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe «The Bulldog» est utilisé pour un ensemble de produits et de services horeca depuis une date antérieure ou contemporaine à l'année 1983. La date à compter de laquelle De Vries a mis en vente des boissons énergétiques ne ressort toutefois pas précisément de la décision de renvoi.
- 55 En second lieu, il convient d'apprécier l'intention de l'utilisateur du même signe.
- 56 À cet égard, pour qualifier de bonne foi l'usage du signe similaire à la marque renommée, il convient de tenir compte du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels ce signe a été utilisé et le produit pour lequel cette marque a été enregistrée ainsi que de la chronologie du premier usage dudit signe pour un produit identique à celui de ladite marque et de l'acquisition par la même marque de sa renommée.
- 57 D'une part, dès lors qu'un signe a été utilisé antérieurement au dépôt d'une marque renommée pour des services et des produits susceptibles d'être rattachés au produit pour lequel cette marque a été enregistrée, l'usage de ce signe pour ce dernier produit peut apparaître comme une extension naturelle de la gamme de services et de produits pour laquelle ledit signe jouit déjà d'une certaine réputation auprès du public concerné.
- 58 En l'occurrence, il n'est pas contesté que De Vries utilise le signe «The Bulldog» pour des produits et des services horeca, dans le cadre desquels sont vendues des boissons. Dès lors, eu égard à la reconnaissance dont jouit ce signe auprès du public concerné et à la nature des produits et des services pour lesquels il a été utilisé, la vente de boissons énergétiques contenues dans un emballage revêtu dudit signe est susceptible d'être appréhendée non pas comme une tentative de tirer profit de la renommée de la marque de Red Bull, mais comme une véritable extension de la gamme des produits et des services offerts par De Vries. Cette appréhension est encore plus forte dans l'hypothèse où le signe «The Bulldog» a été utilisé pour des boissons énergétiques avant que la marque Red Bull Krating-Daeng n'acquiert sa renommée.
- 59 D'autre part, plus le signe utilisé antérieurement au dépôt d'une marque renommée similaire est réputé pour une certaine gamme de produits et de services, plus son usage s'impose pour la commercialisation d'un produit identique à celui pour lequel la marque a été enregistrée, et ce avec d'autant plus de force que ce produit est proche, de par sa nature, de la gamme de produits et de services pour lesquels ce signe a été antérieurement utilisé.
- 60 Par conséquent, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:
- de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;

- du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
- de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

Sur les dépens

- ⁶¹ La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

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

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, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:

- de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;
- du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
- de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

Signatures