

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 septembre 2007*

Dans l'affaire C-17/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la cour d'appel de Nancy (France), par décision du 9 janvier 2006, parvenue à la Cour le 17 janvier 2006, dans la procédure

Céline SARL

contre

Céline SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, J.-C. Bonichot et T. von Danwitz, juges,

* Langue de procédure: le français.

avocat général: M^{me} E. Sharpston,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d'unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

- pour Céline SA, par M^e P. de Candé, avocat,

- pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^{me} V. Jackson, en qualité d'agent, assistée de M. M. Tappin, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Céline SA à Céline SARL au sujet de l'utilisation par cette dernière de la dénomination sociale «Céline» et de l'enseigne «Céline».

Le cadre juridique

- 3 L'article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 5:

«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.

[...]

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

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

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

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

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

- a) de son nom et de son adresse;

[...]

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

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 5 Céline SA, société constituée sous cette dénomination le 9 juillet 1928, a pour activité principale la création et la commercialisation d'articles vestimentaires ainsi que d'accessoires de mode.

- 6 Cette société a déposé, le 19 avril 1948, la marque verbale CÉLINE, dont l'enregistrement a depuis lors été constamment renouvelé, en dernier lieu le 6 mars 1998, pour désigner tous produits relevant des classes 1 à 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, notamment les «vêtements et chaussures».

- 7 M. Grynfogel s'est fait inscrire le 25 septembre 1950 au registre du commerce et des sociétés de Nancy, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de confection pour hommes et dames à l'enseigne «Céline».

- 8 Céline SARL a déclaré qu'elle tient son droit à l'usage de l'enseigne «Céline» de M. Grynfogel, par l'intermédiaire des exploitants successifs de ce fonds de commerce. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 1992, afin d'exploiter, sous ladite enseigne, un fonds de commerce de négoce de prêt-à-porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers.

- 9 Ayant été informée de cet état de fait, Céline SA a fait assigner Céline SARL aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CÉLINE et ceux de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale «Céline» et de l'enseigne «Céline», ainsi qu'aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

- 10 Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à l'ensemble des demandes de Céline SA et a interdit à Céline SARL toute utilisation du terme «Céline», seul ou en combinaison, à quelque titre que ce soit, lui a ordonné de modifier sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque antérieure CÉLINE ainsi qu'avec l'enseigne «Céline», et l'a condamnée à verser à Céline SA 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- 11 Le 4 juillet 2005, Céline SARL a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nancy, en faisant valoir que l'usage d'un signe identique à la marque verbale antérieure en tant que dénomination sociale ou enseigne échappe au domaine de la contrefaçon, dès lors que ni une dénomination sociale ni une enseigne n'ont pour fonction de distinguer des produits ou des services, et que, en tout état de cause, il ne peut y avoir de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits concernés, en raison du positionnement exclusif de Céline SA sur le marché des vêtements et des accessoires de luxe.
- 12 La cour d'appel de Nancy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 5, paragraphe 1, de la directive [...] doit-il être interprété en ce sens que l'adoption, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques, constitue un acte d'usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif?»

Sur la question préjudicielle

- 13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'un signe identique à une marque verbale antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la marque est habilité à faire cesser conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

Sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive

- 14 Selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu du même paragraphe, sous a), ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. D'autres dispositions de la directive, tel l'article 6, définissent certaines limitations des effets de la marque.
- 15 Afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un État membre à l'autre, il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, en particulier de la notion d'«usage» y figurant (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 45, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 17).
- 16 Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêts Arsenal Football Club, précité; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, et Adam

Opel, précité), le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque, en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que si les quatre conditions suivantes sont réunies:

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

- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque;

- il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et

- il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

¹⁷ Il est constant que, dans l'affaire au principal, l'usage du signe identique à la marque en cause a lieu dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il est fait usage de ce signe dans la vie des affaires (voir, par analogie, arrêts précités Arsenal Football Club, point 40, et Adam Opel, point 18).

¹⁸ Il est également constant qu'il a été fait usage dudit signe sans le consentement du titulaire de la marque en cause au principal.

- 19 Céline SARL conteste en revanche qu'il y ait usage du signe identique à la marque en cause «pour des produits», au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.
- 20 Il ressort de l'économie de l'article 5 de la directive que l'usage d'un signe pour des produits ou des services, au sens des paragraphes 1 et 2 de cet article, est un usage aux fins de distinguer lesdits produits ou services, tandis que le paragraphe 5 du même article vise, quant à lui, l'«usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services» (arrêt du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 38).
- 21 Or, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et Anheuser-Busch, précité, point 64). En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
- 22 En revanche, il y a usage «pour des produits» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (voir, en ce sens, arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).

- 23 En outre, même en l'absence d'apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.
- 24 Dans l'affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l'usage par Céline SARL du signe «Céline» constitue un usage pour lesdits produits, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
- 25 Enfin, Céline SARL soutient qu'il ne saurait y avoir de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits concernés.
- 26 Ainsi qu'il a été rappelé au point 16 du présent arrêt, l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'un signe identique à une marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée ne peut être interdit, conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de ladite marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
- 27 Il en est ainsi lorsque le signe est utilisé par le tiers pour ses produits ou ses services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause. En effet, en pareil cas, l'usage dudit signe est susceptible de mettre en péril la fonction essentielle de la marque, car, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été

fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt Arsenal Football Club, précité, point 48 et jurisprudence citée, ainsi que points 56 à 59).

- 28 Dans l'affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l'usage par Céline SARL du signe «Céline» porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque CÉLINE, et notamment à sa fonction essentielle.

Sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive

- 29 Selon une jurisprudence constante, il incombe à la Cour de fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l'affaire dont elle est saisie, qu'elle y ait fait ou non référence dans l'énoncé de ses questions (arrêt Adam Opel, précité, point 31 et jurisprudence citée).

- 30 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

- 31 La Cour a jugé que cette disposition n'est pas limitée aux noms de personnes physiques (arrêt Anheuser-Busch, précité, points 77 à 80).
- 32 Dès lors, il convient, dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi aboutirait à la conclusion que Céline SA est habilitée à interdire l'usage du signe «Céline» par Céline SARL en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, et afin de permettre à cette juridiction de trancher le litige pendant devant elle, de rechercher si, dans une situation telle que celle en cause au principal, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive s'oppose à ce que le titulaire d'une marque interdise à un tiers d'utiliser un signe identique à sa marque à titre de dénomination sociale ou de nom commercial.
- 33 La Cour a jugé que la condition d'usage «fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale», telle qu'elle est énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque (arrêt Anheuser-Busch, précité, point 82).
- 34 À cet égard, il convient de rappeler que le respect de ladite condition d'usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d'une part, l'usage de son nom par le tiers est compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser la marque et, d'autre part, le tiers aurait dû en être conscient. Constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance qu'il s'agit d'une marque qui jouit, dans l'État membre où elle est enregistrée et où sa protection est demandée, d'une certaine renommée dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits ou de ses services (arrêt Anheuser-Busch, précité, point 83).

35 Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire au principal afin d'apprécier, plus particulièrement, si Céline SARL peut être considérée comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis de Céline SA (voir, en ce sens, arrêt Anheuser-Busch, précité, point 84).

36 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Sur les dépens

37 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 (grande chambre) dit pour droit:

L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Si tel est le cas, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'est susceptible de faire obstacle à une telle interdiction que si l'usage par le tiers de sa dénomination sociale ou de son nom commercial est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Signature