CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 10 novembre 2005 [1]

1. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 3 mars 2004 [2] rejetant le recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI»), qui avait rejeté l'opposition formée par la société Mülhens GmbH & Co. KG (ci-après «Mülhens»), titulaire de la marque communautaire figurative «Sir» et requérante au présent pourvoi, contre le signe verbal «Zirh» désignant des parfums et des produits cosmétiques.

2. Le débat porte de nouveau sur l'interprétation du risque de confusion prévu à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire [3]. Le pourvoi est fondé sur un moyen unique, divisé en deux branches concernant respectivement l'appréciation de l'existence dudit risque au regard de certains modes de commercialisation des produits revêtus des marques en conflit, et la règle établie par le Tribunal dans sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la prédominance de l'élément conceptuel peut neutraliser les similitudes phonétiques.

3. À cet égard, l'arrêt rendu le 6 mai 2004 par le Landgericht Hamburg (Allemagne), en tant que tribunal des marques communautaires, présente également un certain intérêt. Ce tribunal, qui était saisi d'une action en contrefaçon opposant les entreprises susmentionnées au sujet des mêmes marques, a fait droit à la demande du titulaire de la marque «Sir» contre la titulaire de la marque «Zirh», au motif que le risque de confusion entre ces deux marques était établi. Bien que cet arrêt ne soit pas indispensable à l'examen au fond de la présente affaire, il mérite quelques réflexions concernant le système de marques communautaires.

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Arrêt Mülhens/OHMI (T-355/02, Rec. p. II-791).

3 — Règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83), et par le règlement (CE) nº 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1).

I — Le règlement sur la marque communautaire

4. Le règlement nº 40/94 est la norme de base à appliquer pour résoudre les problèmes en cause dans la présente affaire.

5. Ainsi, selon son article 4, peuvent constituer une marque communautaire «tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

6. Les motifs relatifs de refus figurent à l'article 8, dont le paragraphe 1, sous b), dispose ce qui suit:

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) [...]

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

[...]»

7. Bien qu'ils n'aient pas d'incidence directe sur le fond de la présente affaire, il convient de citer les articles du règlement nº 40/94 concernant, d'une part, la réglementation applicable en cas de violation des droits que confèrent ces titres de propriété industrielle et, d'autre part, les tribunaux des marques communautaires.

8. En ce qui concerne le premier de ces aspects, l'article 14 indique:

«1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

2. [...].

3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.»

9. À cet égard, l'article 91, paragraphe 1, figurant dans la deuxième section, «Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires», du titre X, intitulé «Compétence et procédures concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires», impose aux États membres de désigner sur leurs territoires un nombre limité de «juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées 'tribunaux des marques communautaires', chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement».

10. Selon l'article 92, figurant dans le même titre et la même section,

«Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:

a) pour toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

[...]»

II — Les antécédents du pourvoi

A — *Les faits à l'origine du présent litige*

11. Le 21 septembre 1999, Zirh International Corp. a demandé à l'OHMI l'enregistrement de la marque verbale «Zirh» en tant que marque communautaire, demande publiée le 3 avril 2000 au *Bulletin des marques communautaires* nº 27/2000.

12. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 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.

13. Le 24 mai 2000, l'entreprise Mülhens a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement nº 40/94 contre la demande de

marque pour tous les produits et services visés par la demande. L'opposition était fondée sur une marque communautaire figurative antérieure contenant l'élément verbal «Sir», qui désigne des produits relevant de la classe 3 de l'arrangement de Nice et correspond à la description suivante: «Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons».

14. Le 2 octobre 2000, la société Zirh a précisé les types de biens et de services visés par la demande de la manière suivante:

— «savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; lotions après-rasage; talc pour bébé et poudre pour le visage et le corps; shampooings pour bébé et cheveux; après-shampooings; baumes, crèmes, gels et lotions de rasage; baume et brillant pour les lèvres; gels pour le bain et la douche; crèmes et lotions pour la peau; déodorants et produits contre la transpiration; masques pour le visage; produits coiffants; huiles pour le corps; parfums; crèmes et lotions nettoyantes pour la peau; produits hydratants pour la peau; savons pour la peau, désodorisants et de toilette; produits de protection solaire, écran total», relevant de la classe 3;

— «services de soins d'hygiène et de beauté; services de coiffure; services de salons de beauté; recherche et développement de produits cosmétiques; recherche et développement de parfums», relevant de la classe 42.

15. La société Mülhens a toutefois maintenu son opposition.

16. Par décision du 29 juin 2001, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition essentiellement au motif que les différences visuelles et conceptuelles l'emportaient sur la similitude phonétique des signes, de sorte qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques.

17. Le 10 juillet 2001, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d'opposition.

18. Le 1er octobre 2002, la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours en confirmant la décision attaquée au motif, en substance, que, même si les produits et services en question sont commercialisés dans les mêmes canaux de distribution ou les mêmes points de vente, les différences entre les deux marques l'emportaient sur les similarités phonétiques pouvant exister entre ces deux marques dans certaines des langues officielles de l'Union européenne.

19. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2002, Mülhens a introduit un recours en annulation contre cette décision de rejet.

B — *L'arrêt attaqué*

20. Le recours était fondé sur un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. La requérante soulignait la similitude phonétique existant entre les signes «Sir» et «Zirh» qui, selon elle, les rendrait identiques, surtout si l'on tient compte du fait que le mode de distribution des parfums et des produits cosmétiques ne permet pas toujours au consommateur de percevoir leur aspect.

21. Bien qu'il ait partiellement admis la similitude phonétique des marques en conflit, l'OHMI n'a pas considéré que cette similitude créait un risque de confusion, compte tenu des grandes différences existant sur le plan conceptuel entre un signe au sens clair en anglais et un autre de simple fantaisie.

22. Le Tribunal, après avoir rappelé les critères jurisprudentiels d'appréciation du risque de confusion [4], a examiné si le degré de similitude entre les marques en conflit était suffisamment élevé pour créer un tel risque.

23. Il les a comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour en conclure qu'elles ne présentaient une similitude phonétique que dans certains pays [5].

24. Le Tribunal a ensuite, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle la simple similitude phonétique des marques peut créer un risque de confusion [6], procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en examinant l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit et en prêtant une attention particulière à leurs éléments distinctifs et dominants.

25. Le Tribunal en a conclu que le mot «Sir» avait une signification claire et déterminée que le public ciblé saisissait immédiatement [7], bien que ce mot ne désigne aucune caractéristique des produits. Il a déduit de cette circonstance que les éléments phonétiques étaient neutralisés par les éléments conceptuels et par les différences constatées

4 — Points 34 à 42 de l'arrêt attaqué.

5 — Points 44 à 47 du même arrêt.

6 — Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 28).

7 — Bien entendu, dans les pays slaves, les consommateurs l'auraient rapidement saisi, avec un certain étonnement toutefois dans le domaine de la parfumerie, puisque ce mot, par exemple, «sýr» en tchèque, «ser» (plus proche de la prononciation anglaise) en polonais, «syr» en slovaque et «sir» en slovène, signifie «fromage» dans leurs langues respectives.

sur le plan visuel, car la marque «Sir» comportait également une figure héraldique [8], et a appliqué la règle qu'il avait antérieurement établie [9], selon laquelle les similitudes phonétiques peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles.

26. L'arrêt attaqué attache peu d'importance à la similitude des marques en conflit au motif que les produits en question étaient habituellement commercialisés de telle manière que les consommateurs percevaient les marques sur le plan visuel et non uniquement, ou principalement, d'un point de vue phonétique, contrairement à ce que soutenait la requérante en première instance et au pourvoi, sans apporter de preuve au soutien de sa thèse [10].

27. En conséquence, le Tribunal a constaté que le degré de similitude entre les deux marques n'était pas suffisamment élevé pour créer un risque de confusion quant à l'entreprise dont provenaient les produits et services en question, bien que ceux-ci fussent en partie similaires ou identiques [11]. Il a donc rejeté le recours en annulation.

8 — Points 49 à 51.

9 — Le Tribunal a établi cette règle dans l'arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI — PASH Textilvertrieb und Einzel-handel (BASS) (T-292/01, Rec. p. II-4335), et l'a ultérieurement appliquée dans les arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI (T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 93), et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (T-185/02, Rec. p. II-1739, point 56, qui est actuellement l'objet d'un pourvoi).

10 — Points 51 à 54.

11 — Points 55 et 56 de l'arrêt attaqué.

III — La procédure devant la Cour de justice et les conclusions des parties

28. Le greffe de la Cour a enregistré le pourvoi de la société Mülhens le 6 mai 2004 et le mémoire en réponse de l'OHMI le 27 juillet de la même année.

29. Les parties ont respectivement déposé un mémoire en réplique et un mémoire en duplique les 20 octobre 2004 et 28 janvier 2005.

30. L'audience, à laquelle ont assisté les représentants de Mülhens, de l'OHMI et de Zihr International Corp., s'est tenue le 6 octobre 2005.

31. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

— annuler l'arrêt du Tribunal Mülhens/OHMI (T-355/02),

— annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 1er octobre 2002 (affaire nº R-657/2001-

2) relative à une procédure d'opposition entre Mülhens et Zihr International Corp.,

— condamner l'OHMI aux dépens.

32. L'OHMI, soutenu par la partie intervenante en première instance, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

— rejeter le recours en annulation,

— condamner la requérante aux dépens.

IV — Analyse du moyen du pourvoi

33. Mülhens avance un moyen unique, tiré de la violation de la notion de risque de confusion prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, qui se divise en deux branches: la première est fondée sur l'existence d'un risque de confusion et, en particulier, sur l'incidence qu'a le mode de commercialisation des produits et services sur la pondération des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles; la seconde conteste la règle selon laquelle les similitudes phonétiques peuvent, dans certains cas, être neutralisées par les différences conceptuelles.

A — *Sur la première branche du moyen unique*

34. Il importe de relever, tout d'abord, que cette branche peut sembler irrecevable, car elle demande à la Cour de revenir sur l'appréciation factuelle qui a conduit le Tribunal à écarter l'existence d'un risque de confusion, alors que, aux termes de l'article 58 de son statut, ce type d'appréciation échappe à la compétence de la Cour [12].

35. Toutefois, conformément au principe in dubio pro actione, règle interprétative favorable à la continuation de la procédure jusqu'à la décision sur le fond, qui découle du droit à une protection juridictionnelle effective, un examen plus approfondi des différents arguments avancés par la requérante dans sa requête et sa réplique permet d'en découvrir le véritable sens.

12 — Sur l'extension du contrôle de la Cour en matière de marques, voir les conclusions que j'ai présentées le 14 mai 2002 dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7651, points 58 à 60).

36. Selon Mülhens, la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 découle de la méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la simple similitude phonétique des marques est susceptible de créer un risque de confusion [13]. Selon cette entreprise, une telle similitude crée systématiquement ce risque, l'analyse visuelle et conceptuelle étant ainsi dénuée de pertinence.

37. À son sens, l'importance de la similitude phonétique est renforcée par la circonstance que le client ne peut pas toujours voir le produit lors de l'achat, puisque les produits parviennent souvent au consommateur par des modes de distribution où la prononciation de la marque revêt un rôle important, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de cadeaux, de produits vendus par correspondance ou par téléphone, ou sur recommandation dans les commerces spécialisés, tels que les salons de beauté, les salons de coiffure ou les parfumeries.

38. Pour étayer sa thèse, Mülhens a joint en annexe à son mémoire en réplique, une photocopie de l'arrêt rendu le 6 mai 2004 par le Landgericht Hamburg (Allemagne) dans une procédure en contrefaçon opposant les mêmes parties et les mêmes marques que celles ici en cause. Dans cet arrêt, le tribunal allemand a admis l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, statuant ainsi explicitement en sens contraire de l'arrêt ici attaqué, qui lui est antérieur.

13 — Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 28.

39. L'OHMI ne conteste pas l'analyse de la requérante sur la similitude phonétique des marques, mais le rôle prépondérant qu'elle attribue à la similitude phonétique. En outre, il estime que l'arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, ne prévoit en son point 28 que la *possibilité* que la similitude phonétique démontre l'existence d'un risque de confusion. Il serait donc indispensable, avant de parvenir à une telle conclusion, de procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents et des produits en conflit.

40. Il attache peu d'importance à l'incidence qu'a la prononciation des signes sur la commercialisation et estime que les exemples fournis par la requérante ne sont pas suffisants et représentatifs. Selon lui, ces cas de figure ne sont pas la règle, alors que les critères établis par la jurisprudence de la Cour visent précisément à déterminer les situations typiques ou habituelles.

41. En outre, l'OHMI ne voit aucun inconvénient à l'arrêt du Landgericht Hamburg, dès lors qu'il aurait statué sur des faits différents de ceux soumis au Tribunal. Pour le cas où il en irait différemment, il a fait part de sa préoccupation quant aux conséquences de cet arrêt, qui placerait en effet les parties dans une situation délicate, voire impossible, puisque les tribunaux nationaux des marques apprécieraient le risque de confusion au regard de règles juridiques différentes de celles indiquées par le Tribunal communautaire qui, bien qu'en première instance,

exerce une compétence fondamentale dans l'Union européenne. Ce dernier point, cependant, n'a pas d'incidence directe sur l'issue de la présente procédure, aussi y reviendrai-je plus loin, après avoir examiné le moyen du pourvoi [14].

42. La recevabilité de la première branche du moyen étant ainsi établie, il convient de centrer l'examen au fond sur l'analyse de la jurisprudence établie par la Cour dans son arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, susmentionné, et en particulier en son point 28, selon lequel «il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion [...]».

43. En réalité, le sens exact de cette phrase n'est pas absolu, comme le prétend la requérante, puisque la phrase indique que la similitude auditive suffit pour que les juridictions a quo constatent l'existence d'un tel risque si les produits sont identiques. L'analyse grammaticale de cette phrase suggère que la Cour n'exclut pas que cette similitude puisse suffire pour déduire l'existence d'un risque de confusion, mais n'impose pas nécessairement de déduire ce risque de la simple ressemblance auditive.

44. Du point de vue logico-linguistique, lorsque la «possibilité» de ce qu'un fait déterminé survienne «n'est pas exclue», on reconnaît que cela est peu probable, en laissant entendre que ce fait a un caractère inhabituel. En tout état de cause, on ne peut déduire de cette affirmation une règle générale, alors que l'on doute que ce fait survienne un jour.

45. La comparaison des autres versions linguistiques de cet arrêt de la Cour confirme l'analyse proposée. C'est ainsi ce qui ressort tant de la version allemande — l'allemand était la langue de procédure dans l'affaire Lloyd Schuhfabrik Meyer — selon laquelle «sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*», que de la version française, selon laquelle «il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion» ou de la version anglaise, selon laquelle «it is possible that a mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion». Citons également, non par souci d'exhaustivité, mais pour écarter tout doute, la version néerlandaise, selon laquelle «niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*», ou la version italienne, selon laquelle «non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione».

46. En ce qui concerne l'argument tiré de l'importance de certains modes de commercialisation qui ne permettraient pas au consommateur de visualiser les produits en question, ce qui accroîtrait l'importance de la similitude auditive, il convient de relever, sans entrer dans le fond du problème, que le

14 — Voir ci-dessous, points 58 et suiv.

Tribunal l'a rejeté au point 53 de l'arrêt attaqué au seul motif que la requérante n'en avait pas adéquatement démontré le bien-fondé. Par conséquent, le grief par lequel Mülhens reproche audit arrêt de ne pas avoir accordé à ces modes de commercialisation l'importance qu'ils mériteraient prétendument est inopérant, puisqu'il concerne une affirmation faite à titre surabondant au point 54, qui n'invalidait pas celle faite au point précédent.

47. En outre, en ce qui concerne l'appréciation des preuves, il convient de rappeler que, conformément aux articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour examiner les éléments de preuve, sous réserve du cas de dénaturation des uns ou des autres [15]. En conséquence, la Cour de justice n'est pas habilitée à contrôler les constatations et appréciations de fait du Tribunal.

48. Eu égard aux considérations qui précèdent, aucune violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne semble caractérisée et il convient donc de rejeter la première branche du moyen au motif qu'elle est infondée.

15 — Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66); du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 194), et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 69).

B — *Sur la seconde branche du moyen unique*

49. Par la seconde branche du moyen, la requérante conteste la règle selon laquelle les similitudes auditives peuvent être «neutralisées» par les différences conceptuelles séparant les marques, que le Tribunal a appliquée dans plusieurs arrêts [16]. D'une part, elle conteste son fondement, qu'elle estime contraire à la jurisprudence de la Cour. D'autre part, elle doute que, dans la présente affaire, le public pertinent saisisse la signification du mot anglais «Sir» lorsqu'il est prononcé.

50. Par son premier argument, la requérante conteste que l'appréciation globale de tous les aspects implique d'examiner les signes selon les critères phonétique, visuel et conceptuel. En effet, la requérante estime, se fondant de nouveau clairement sur l'arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, et en particulier sur son point 28, que, si la similitude dans l'un des critères sensoriels est manifeste, elle peut créer un risque de confusion.

51. À cet égard, je renvoie aux points 43 à 45 des présentes conclusions, où j'ai écarté cette interprétation après avoir analysé les termes exacts de l'arrêt attaqué.

16 — Cités à la note 9 des présentes conclusions.

52. En ce qui concerne le second argument, tiré de la signification du mot «Sir», il convient de souligner, tout d'abord, qu'il conteste l'appréciation factuelle réalisée par le Tribunal dans le cadre du recours en annulation, laquelle, comme je l'ai expliqué, échappe au contrôle de la Cour en vertu de l'article 58 de son statut. Toutefois, si l'on comprend cet argument en ce sens qu'il conteste la légalité de la règle susmentionnée de neutralisation, il convient de formuler quelques observations.

53. Ce n'est pas la première fois que la Cour est appelée à statuer sur la validité de cette règle d'appréciation du risque de confusion; ce n'est pas la première fois non plus que je me prononce sur cette question [17]. Le cadre jurisprudentiel est constitué, pour l'essentiel, par l'arrêt SABEL, dans lequel la Cour a exigé une pondération de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce [18] et ajouté que l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques [19], en tenant particulièrement compte de leurs éléments distinctifs et dominants [20].

54. Cette appréciation des éléments visuels, auditifs ou conceptuels présumés dominants incombe, dans chaque cas d'espèce, au Tribunal qui connaît du litige, le contrôle de la Cour en la matière ne s'étendant pas aux aspects purement factuels.

55. J'ai déjà exposé dans d'autres conclusions [21] que ce contrôle ne serait pertinent que si la règle contestée était utilisée de façon absolue et a priori, c'est-à-dire avant que soit effectuée une analyse particulière des différents éléments, ce qui entraînerait une application automatique qui serait clairement en contradiction avec la jurisprudence précitée de la Cour. Bien entendu, le requérant pourrait également faire valoir la dénaturation des faits [22], possibilité qui doit être écartée ici, puisqu'elle n'a pas été invoquée dans le pourvoi.

56. Aux points 44 à 47, l'arrêt attaqué a examiné tous les éléments conformément à cette jurisprudence, avant de se concentrer, au point 50, sur celui qu'il a estimé déterminant, à savoir celui d'ordre conceptuel, qui concerne la signification de l'élément verbal de la marque «Sir».

17 — Conclusions que j'ai présentées le 8 septembre 2005 dans l'affaire Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, dans laquelle la Cour n'a pas encore statué, points 27 et suiv.).

18 — Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22).

19 — Arrêt SABEL, point 23.

20 — Voir, également, l'arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25.

21 — Conclusions du 8 septembre 2005 dans l'affaire Ruiz-Picasso e.a./OHMI, précitée, point 35.

22 — Arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).

57. Par conséquent, en suivant cette jurisprudence, l'arrêt du Tribunal n'a en aucune façon violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et il convient donc de rejeter la seconde branche du moyen unique en ce qu'elle est infondée.

C — *Sur l'arrêt rendu par le Landgericht Hamburg*

58. Comme je l'ai indiqué au point 38 des présentes conclusions, le Landgericht Hamburg a rendu le 6 mai 2004 un arrêt qui admet l'existence d'un risque de confusion dans une procédure en contrefaçon opposant la requérante au présent pourvoi à la partie intervenante en première instance au sujet des mêmes signes.

59. Une telle circonstance n'est guère surprenante, compte tenu de la structure du système communautaire de protection des marques, bien qu'elle ne soit pas normale et encore moins souhaitable.

60. Les marques communautaires et nationales ne coexistent pas dans des compartiments étanches sans aucun lien, mais cohabitent dans un espace commun; bien qu'elles ne soient pas complémentaires, elles sont liées, devenant ainsi réciproquement perméables [23], puisque, comme l'indique le préambule du règlement nº 40/94, le droit communautaire des marques ne se substitue pas aux droits des marques des États membres [24].

61. Ce lien avec le droit national apparaît en cas de contrefaçon de marques communautaires, domaine régi par le droit européen, et, à titre subsidiaire, par celui des États membres [25], comme s'il s'agissait d'une application inversée du principe de subsidiarité [26]. Ainsi, selon l'article 14 du règlement nº 40/94, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par ses dispositions, les atteintes à ce titre de propriété industrielle sont régies par le droit national applicable aux marques nationales, règle qu'une partie de la doctrine a à juste titre qualifiée de confuse [27].

62. La compétence pour connaître des actions en contrefaçon de marques communautaires a été exclusivement attribuée aux

23 — Álvarez, J., «Marca comunitaria y marcas nacionales», dans Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (Coor.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pampelune, 1996, p. 191 et suiv., en particulier points 195 et suiv.

24 — Cinquième considérant dudit règlement.

25 — Article 14, paragraphe 1, du règlement nº 40/94.

26 — Cette expression imagée du principe bien connu de droit communautaire est tirée de l'ouvrage de Gastinel, E., *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998, p 197.

27 — Bender, A., «Artikel 14», dans Ekey, F. L., et Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, CF. Müller, Heidelberg, 2003, p. 953; dans le même sens, Gastinel E., op. cit., p. 197.

tribunaux des marques communautaires [28] en vertu de l'article 92, sous a), dudit règlement. Pour le reste, la réglementation suscite l'incertitude en raison d'une terminologie qui prête à confusion [29]. Pour résumer, et sans entrer dans un examen approfondi qui sortirait du cadre des présentes réflexions, les aspects suivants peuvent être soulignés.

63. En ce qui concerne la procédure, après avoir vérifié d'office leur compétence conformément aux articles 93 et 94 du règlement nº 40/94 [30], ces tribunaux appliquent, selon l'article 97, paragraphe 3, les règles applicables au même type d'actions dans l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement, qui sont du reste rares et dispersées, en dépit de l'orientation unitaire et autonome que le législateur souhaitait imprimer [31] au règlement.

64. En ce qui concerne le fond, le règlement nº 40/94 prévoit seulement, en son article 9, paragraphes 1 et 2, le ius prohibendi du titulaire et une indemnité (sic) «raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication de la demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits. Il faut y ajouter le droit de demander que la marque reproduite dans un dictionnaire, dans une encyclopédie ou un ouvrage à consulter soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée [32]. Dans ces hypothèses, la question du droit applicable ne se pose pas, car, en cas de litige en matière de validité et de contrefaçon de marques communautaires, il y a identité entre le droit applicable et le tribunal compétent, de sorte que le tribunal compétent applique son propre droit, qui, dans ce cas, trouve sa source dans le droit communautaire [33].

65. En revanche, les autres actions, en particulier l'action en responsabilité, sont régies par la législation de l'État membre dans lequel les actes de contrefaçon ont été

28 — Selon l'article 91, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, il s'agit des juridictions nationales de première et de deuxième instance que les États membres ont désignées pour remplir les fonctions que le règlement leur attribue. Il s'ensuit que, à la différence des procédures dirigées contre des actes et des décisions de l'OHMI, la Cour de justice ne statue pas en dernier ressort sur les actions en contrefaçon, qui restent ainsi soumises au mécanisme de coopération judiciaire de l'article 234 CE. Voir, à cet égard, von Kapff, P., «Artikel 91», dans Ekey, F. L., et Klippel, D., op. cit., p. 1248.

29 — La critique est unanime. Desantes Real, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», dans Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (Coord.), op. cit., p. 247, offre en outre des pistes d'interprétation des articles du règlement nº 40/94 déterminant le droit applicable, essentiellement les articles 14, paragraphe 1, 97 et 98.

30 — Sur les problèmes que soulèvent les règles de droit international privé du règlement nº 40/94, Desantes Real, M., op. cit., p. 225 et suiv.; von Kapff, P., «Artikel 93» et «Artikel 94» dans Ekey, F. L., et Klippel, D., op. cit., p. 1249 et suiv., et Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bologne, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, p. 141, laisse transparaître l'idée selon laquelle le renvoi aux règles de procédure des États membres était plus une nécessité qu'un choix. Dans le même sens, voir Gastinel, E., op. cit., p. 198.

32 — Article 10 du règlement nº 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., op. cit., p. 183.

commis (lex loci commissi delictii), en vertu de l'article 98, paragraphe 2, du règlement nº 40/94. Les tribunaux des marques communautaires se voient ainsi progressivement appelés à appliquer des droits étrangers, ce qui porte atteinte au caractère unitaire que l'on a entendu donner à ce titre de propriété industrielle [34]. La législation et la jurisprudence en matière de responsabilité varient donc selon les États membres, ce qui a une incidence sur le montant que le titulaire de la marque communautaire contrefaite peut obtenir à titre de dommages et intérêts [35], celui-ci dépendant des critères utilisés pour apprécier le préjudice subi et le niveau d'indemnisation.

66. Les mesures provisoires et conservatoires ordonnées par les tribunaux des marques communautaires sont à leur tour soumises à la lex fori, conformément à l'article 99 du règlement nº 40/94. Leur portée dépend toutefois du fondement de la compétence des tribunaux: si elle résulte de l'article 93, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, les mesures provisoires et conservatoires sont applicables dans tout État membre; en revanche, si ces dernières sont ordonnées par le tribunal des marques communautaires du lieu où l'acte de contrefaçon a été commis, elles ne produisent effet que dans l'État membre où se situe ce tribunal [36].

67. Enfin, il reste à examiner, dans le cadre de ce bref exposé de la réglementation européenne relative à la compétence des tribunaux des marques communautaires, un aspect fort intéressant, à savoir les règles destinées à éviter que des jugements contradictoires soient rendus.

68. Conscient du danger latent que cet enchevêtrement complexe de règles de procédure et de fond présentait, le législateur a introduit dans le règlement nº 40/94 certains mécanismes destinés à l'écarter. Il convient de souligner son seizième considérant [37], ainsi que les articles relatifs à la connexité (article 100) et à une hypothèse voisine [38] de la litispendance (article 105). Figure également dans cette catégorie l'article 96, paragraphe 7, relatif aux pouvoirs du tribunal des marques communautaires en cas de demande reconventionnelle.

69. Or, toutes ces dispositions prévoient l'éventuelle suspension d'une procédure en cours ou le rejet de la demande introductive d'instance, soit par le tribunal des marques communautaires, soit par une autre juridic-

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C. H. Beck et Stämpfli + Cie AG, Munich, 1998, p. 213 et 214..

35 — Lobato García-Miján, M., op. cit., p. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, Munich, 1997, p. 21.

37 — Selon lequel «il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles [...]».

38 — Lobato García-Miján, M., op. cit., p. 219.

tion nationale, à seule fin d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus, comme l'indique le seizième considérant du règlement lui-même.

70. Toutefois, il n'y a pas lieu d'étudier ces règles en détail, car elles visent des situations qui ne correspondent pas à celle en cause dans le litige au principal. En effet, le Landgericht Hamburg ne connaissait pas d'une demande reconventionnelle ni d'un problème de litispendance ou de connexité en raison de la contrefaçon d'une marque nationale. Le Landgericht Hamburg était saisi d'un litige portant sur la violation des droits conférés par une marque communautaire, pour laquelle une indemnisation était demandée, alors que le Tribunal était parallèlement saisi d'un recours en annulation d'une décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI concernant l'opposition de la société Mülhens à l'enregistrement de la marque «Zirh». Il faut admettre qu'une telle hypothèse n'est pas expressément prévue par le règlement nº 40/94 ni par un quelconque autre acte normatif [39].

71. Toutefois, l'absence de norme expresse n'interdit pas d'appliquer les règles de fond et les principes généraux du droit communautaire, en particulier ceux relatifs à la coopération entre les juridictions nationales et la Cour, ainsi que le principe d'effet utile du droit communautaire et l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 10 CE.

72. Bien que le juge national joue un rôle prépondérant dans le cadre de l'article 234 CE, puisqu'il peut librement poser ou retirer la question préjudicielle d'interprétation [40], il ne faut pas oublier que ce mécanisme de coopération judiciaire a pour principale finalité de garantir l'application uniforme du droit communautaire [41].

73. En outre, l'article 10 CE, dans le cadre de l'obligation de coopération loyale qui incombe aux États membres, impose des obligations aux juridictions nationales [42], telles que celle d'interpréter le droit national à la lumière du droit communautaire, et en particulier des directives [43].

39 — Une solution adéquate au litige dont est saisi le Landgericht Hamburg ne peut davantage être trouvée dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), applicable aux marques en vertu de son article 1er, qui a pour objet, conformément à son dixième considérant, de «rapprocher [les législations des États membres en matière de protection des droits de propriété intellectuelle] afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène [...] dans le marché intérieur».

40 — La question préjudicielle de validité a en revanche un caractère obligatoire pour toutes les juridictions nationales (arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199). Sur la portée de cette obligation, toutefois, voir les conclusions présentées le 30 juin 2005 dans l'affaire Gaston Schul Douane-expediteur (C-461/03), dans laquelle la Cour n'a pas encore statué, points 60 et suiv.

41 — Arrêts du 6 avril 1962, De Geus (13/61, Rec. p. 89), et du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Rec. p. 957, point 5).

42 — À cet égard, voir Von Bogdandy, A. «Artikel 10», dans Grabitz, E., et Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C. H. Beck, München, 2005, p. 19, points 53 et suiv.

43 — Arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, points 22 et suiv.).

74. Par conséquent, lorsqu'un tribunal national rend un jugement dans lequel il emploie une notion juridique indéterminée reconnue par une norme communautaire directement applicable, telle que celle qui régit le risque de confusion en matière de marques communautaires, et que ce jugement est en contradiction ouverte avec la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes, le respect des obligations susmentionnées et la finalité profonde de la question préjudicielle lui imposent de recourir à l'article 234 CE pour éviter l'insécurité juridique résultant de la coexistence de jugements divergents au sein de l'Union.

75. La décision du Landgericht Hamburg écarte la thèse du Tribunal, selon laquelle le degré de similitude auditive entre les deux marques est si insignifiant qu'il ne suffit pas pour créer un risque de confusion, car le degré d'identité entre les signes n'est pas suffisamment élevé. Pour motiver sa décision, le Landgericht Hamburg s'appuie sur la jurisprudence du Bundesgerichtshof (tribunal suprême allemand en matières civile et pénale), selon laquelle apprécier le risque de confusion sans tenir compte des similitudes phonétiques prive de manière injustifiée le titulaire de la marque d'une partie de la protection à laquelle il a droit.

76. Même si l'on admet que les juridictions nationales relevant du champ d'application de l'article 234, deuxième alinéa, CE, telles que le Landgericht Hamburg, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déférer une question préjudicielle [44], l'application uniforme du droit communautaire commande d'appliquer l'article 234 CE, en particulier lorsque la jurisprudence d'une haute juridiction nationale est en conflit avec celle d'une juridiction communautaire, et ce d'autant plus que le renvoi préjudiciel aurait pu être déterminant pour la solution du litige.

77. La circonstance que la décision rendue en première instance par le Landgericht Hamburg est susceptible de recours ne réduit en rien le préjudice causé, à savoir essentiellement l'insécurité juridique, comme le souligne la Commission. En présence d'un conflit d'interprétation d'une norme communautaire aussi flagrant, la seule solution était d'appliquer l'article 234 CE [45]. On peut toutefois espérer qu'une juridiction d'appel remédiera à une telle situation, avec la rigueur herméneutique et l'esprit européen dont ont fait preuve jusqu'à présent les juridictions allemandes, toujours promptes à coopérer loyalement avec la Cour, comme le prescrivent les traités.

44 — Annand, R., et Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, London, 1998, p. 210.

45 — Ces affronts directs à l'autorité d'un tribunal communautaire pourraient engager la responsabilité de l'État membre du fait de la violation du droit communautaire par une juridiction, même s'il ne s'agit pas d'une juridiction suprême, par extension de la jurisprudence établie par la Cour dans l'arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239).

78. Il ne faut sans doute pas seulement regretter la décision du Landgericht Hamburg dans ce contexte, mais également espérer que de tels dysfonctionnements cesseront et que le législateur prendra conscience de l'urgence d'améliorer le cadre réglementaire complexe établi pour favoriser le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et parvenir ainsi à la pleine réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur dans une Union européenne toujours plus convaincue de sa contribution essentielle à la construction d'un continent meilleur.

V — Dépens

79. Le moyen unique avancé par Mülhens ayant été rejeté comme infondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi et de proposer que cette société supporte les dépens afférents à la présente procédure.

VI — Conclusion

80. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de rejeter le pourvoi formé par Mülhens GmbH & Co. KG contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 3 mars 2004 dans l'affaire Mülhens/OHMI (T-355/02) et de condamner la requérante aux dépens afférents à la présente procédure.