consommateurs, car, à supposer que ceux-ci soient induits en erreur, ce ne peut être que sur le point, secondaire, du lieu du dépôt de la marque, et non pas sur celui, essentiel, de la qualité du produit, ni à celles tenant à la loyauté des transactions commerciales, car, d'une part, le professionnel averti qu'intéresse l'existence d'une protection légale résultant du dépôt d'une marque est en mesure de s'informer avec précision à ce sujet et, d'autre part, celui qui procède à un tel dépôt recherche avant tout cette protection, la possibilité d'apposer un signe indiquant son existence n'étant qu'accessoire.

RAPPORT D'AUDIENCE
présenté dans l'affaire C-238/89 *

I — Faits et procédure

1. La société P. J. Dahlhausen & Co., défenderesse au principal, commercialise en République fédérale d'Allemagne des filtres à sang qu'elle importe d'Italie. Le fabricant italien appose sur les filtres eux-mêmes et sur les emballages la dénomination « Miropore », suivie de la lettre (R) entourée d'un cercle. Outre la marque avec l'indication en cause et les autres mentions concernant l'emploi prévu, le fabricant, les dimensions et les dates de fabrication et de péremption, qui figurent sur tous les emballages, le fabricant fait apposer le nom de la partie défenderesse (à titre de distributeur) sur l'emballage des filtres livrés à cette dernière.

La société Pall Corp., demanderesse au principal, a assigné la défenderesse entre autres en cessation de l'usage en République fédérale d'Allemagne de la lettre (R) après la dénomination « Miropore » pour les filtres à sang, au motif que la marque ainsi spécifiée n'est pas protégée en Allemagne. Dans ces conditions, l'utilisation de la lettre (R) constituerait une publicité trompeuse interdite en vertu de l'article 3 de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG). Cet article est libellé comme suit:

« Quiconque, dans les échanges commerciaux, donne, dans un but de concurrence, des indications trompeuses sur la situation commerciale, en particulier sur la qualité, l'origine, le mode de fabrication, les prix de chacune des marchandises ou services industriels ou commerciaux ou de l'ensemble des marchandises ou services offerts, les listes de prix, le mode d'acquisition des marchandises ou la source dont elles proviennent, la possession de récompenses, la cause ou le but de la vente ou l'importance des quantités de marchandises disponibles, peut être assigné en cessation de l'usage de ces indications. »

La juridiction nationale estime que l'interdiction demandée s'impose en application de la législation allemande, mais elle émet des doutes sur le point de savoir si une telle

* Langue de procédure: l'allemand.

interdiction équivaudrait à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.

En conséquence, par ordonnance du 29 juin 1989, le Landgericht München I a décidé, en application de l'article 177 du traité, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

« 1) L'interdiction, justifiée au regard de l'article 3 de l'UWG (loi allemande sur la concurrence déloyale) par la jurisprudence des juridictions de la République fédérale d'Allemagne, de mettre en circulation en République fédérale d'Allemagne des marchandises dont la dénomination est suivie d'un (R) lorsqu'aucune protection de la marque n'existe en République fédérale d'Allemagne constitue-t-elle une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par l'article 30 du traité CEE, dans la mesure où elle est également appliquée lorsqu'une protection de la marque existe dans un autre État membre?

2) Dans les conditions particulières de la présente affaire, l'article 3 de l'UWG est-il applicable aux fins de protéger les biens visés à l'article 36 du traité CEE? »

2. L'ordonnance du Landgericht München I a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1989.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées:

— par Pall Corp., demanderesse au principal, représentée par Me Pagenberg, avocat au barreau de Munich,

— par P. J. Dahlhausen & Co., défenderesse au principal, représentée par Me Donle, avocat au barreau de Munich,

— par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par M. Ernst Röder, Regierungsdirektor au ministère des Affaires économiques, et M. Horst Teske, Ministerialrat au ministère de la Justice,

— par le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme S. J. Hay, du Treasury Solicitor's Department,

— par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Jörn Sack, assisté de Mme Renate Kubicki, fonctionnaire du ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne, détaché au service juridique de la Commission.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

3. La société Dahlhausen, le gouvernement italien et la Commission proposent une réponse en ce sens qu'une interdiction telle que celle en cause constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité qui ne peut être justifiée ni par des exigences impératives ni sur la base de l'article 36 du traité.

Dahlhausen estime que l'application en l'espèce de l'article 3 de l'UWG serait contraire à l'article 30 du traité, puisqu'elle créerait un obstacle à l'importation dans la mesure où les produits en cause pourraient être mis en vente en Italie sous leur présentation actuelle et qu'une modification de cette présentation pour le seul marché allemand manquerait de rentabilité de sorte que la marchandise ne serait plus importée en Allemagne.

Des exigences impératives telles que la loyauté des transactions commerciales et la protection du consommateur ne sauraient justifier de créer cet obstacle, car, pour sauvegarder ces intérêts, il n'est pas indispensable d'interdire l'apposition d'une marque accompagnée d'un signe indiquant la protection de celle-ci si cette protection existe effectivement dans l'État membre d'origine. En effet, selon le droit allemand, l'ajout (R) ne signifie pas que la marque en cause ait été enregistrée en Allemagne.

Les limitations territoriales des droits de marque dans la Communauté ne justifient pas impérativement que, sous couvert de la loyauté des échanges commerciaux, l'indication d'une protection de la marque ne soit autorisée que dans le pays dans lequel cette protection a été accordée. Dahlhausen invoque à cet égard l'arrêt du 13 mars 1984, Prantl, point 27 (16/83, « Bocksbeutel », Rec. p. 1299), selon lequel la défense des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales doivent être assurées dans le respect mutuel des usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les différents États membres. Selon Dahlhausen, la circonstance que les conditions de protection de la marque dans les différents États membres ne sont pas les mêmes ne change rien, au moins dans le cas où il est possible d'identifier le pays d'origine dans lequel la marque est protégée.

En ce qui concerne la protection du consommateur, Dahlhausen ajoute que l'objectif d'une marque est d'indiquer qu'une marchandise provient d'une certaine entreprise et non de fournir des indications quant à l'administration auprès de laquelle cette marque a été enregistrée.

Même si un petit nombre des consommateurs allemands devait s'imaginer que le (R) indique une protection formelle en Allemagne, la défense de cette interprétation erronée et peu répandue n'apparaît pas comme un impératif contraignant, compte tenu de l'importance de la libre circulation des marchandises pour le marché commun.

Par ailleurs, Dahlhausen estime que doit être transposé à la présente affaire le raisonnement suivi dans l'arrêt du 6 novembre 1984, Kohl/Ringelhan & Rennett, point 15 (177/83, Rec. p. 3651), selon lequel l'interdiction d'utiliser un signe distinctif au seul motif que le public pourrait être induit en erreur en ce qui concerne la provenance nationale ou étrangère des marchandises constitue une discrimination à l'encontre des marchandises importées.

Dahlhausen propose de répondre aux questions posées comme suit:

« L'application de l'article 3 de l'UWG qui interdirait à la défenderesse de commercialiser en République fédérale d'Allemagne des filtres à sang portant la marque 'Miropore' suivie de la lettre (R) entourée d'un cercle indiquant que la marque en cause a été enregistrée en Italie est en l'espèce contraire à l'article 30 du traité CEE. »

Le *gouvernement italien* est d'avis qu'une interdiction telle que celle de l'espèce constituerait une mesure d'effet équivalent interdite par l'article 30 du traité. En effet, l'adjonction du (R) à la marque n'altère en rien la substance de celle-ci, et l'origine ainsi que la qualité du produit peuvent être clairement déduites des inscriptions sur l'emballage. Par conséquent, la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales ne sont pas compromises.

Le gouvernement italien propose donc de répondre à la première question par l'affirmative et à la seconde question par la négative.

La *Commission* écarte d'abord l'applicabilité en l'espèce de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17). En effet, le (R) aurait pour seule fonction d'indiquer aux concurrents l'existence d'une marque protégée, mais non de donner une indication sur la marque elle-même, et ne permettrait notamment pas de tirer des conclusions sur l'État dans lequel l'enregistrement a été effectué, ni sur la qualité du produit en question. Le (R) ne pourrait donc pas être considéré comme une forme de publicité au sens de l'article 2 de ladite directive.

En l'espèce, selon la Commission, l'interdiction constitue une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité qui ne peut être justifiée ni sur la base de l'article 36 ni sur la base d'exigences impératives. En effet, celles-ci ne peuvent être prises en considération que pour des mesures s'appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés. Or, en se prononçant sur l'interdiction du symbole, la juridiction nationale entend justement faire une distinction selon qu'il existe une protection en droit allemand ou seulement selon le droit d'un autre État membre (voir l'arrêt précité du 6 novembre 1984). Une telle distinction selon l'origine de la marchandise pourrait d'autant moins entrer en ligne de compte que, suite à l'harmonisation du droit des marques, il faut partir du principe de l'équivalence des marques.

La Commission propose par conséquent de répondre aux questions de la manière suivante:

« Il convient d'interpréter les articles 30 et 36 du traité CEE en ce sens que l'interdiction édictée par un ordre juridique national de mettre en vente et en circulation des marchandises fabriquées dans un autre État membre pour lesquelles existe une protection de la marque dans cet État membre et en utilisant le signe international (R) est à considérer comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative et donc comme prohibée. »

4. Selon la société Pall et le gouvernement du Royaume-Uni, l'interdiction en cause ne constitue pas une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation et n'est donc pas contraire à l'article 30 du traité.

Pall fait valoir que le (R) indique l'existence d'une marque déposée dans le pays où il est utilisé. Cela ressort du caractère territorial des droits de marque ainsi que des procédures nationales différentes et des conditions divergentes pour le dépôt des marques dans les différents États membres. Affirmer que la marque est déposée est donc de nature à induire en erreur dans les cas où la marque n'a en réalité pas été enregistrée dans le pays concerné. En outre, une telle affirmation devrait être considérée comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des autres concurrents. Si l'enregistrement d'une marque dans un État quelconque de la Communauté suffisait à justifier l'usage du (R), des dépôts de marques ne seraient plus effectués que dans les pays n'imposant qu'un simple enregistrement, les pays qui prévoient un examen préalable ainsi qu'une procédure d'opposition étant évités.

Selon Pall, la présente affaire, contrairement à l'affaire « Bocksbeutel » (arrêt précité du 13 mars 1984), ne porte pas sur une question de libre circulation des marchandises, mais sur la question d'une prétention non fondée à la possession d'un droit de marque, prétention qui doit être interdite pour des raisons impératives tenant à la protection du consommateur.

Une telle interdiction s'applique sans distinction aux produits nationaux et importés.

De surcroît, elle ne peut pas être considérée comme une entrave sensible à la libre circulation des marchandises. En effet, il serait très simple d'utiliser un seul emballage pour tous les pays, indiquant l'État dans lequel la marque a été enregistrée. L'exigence d'une telle référence expresse ne constituerait pas une discrimination, car le fabricant n'est pas obligé d'utiliser le (R).

Pall propose donc la réponse suivante:

« L'article 30 du traité CEE ne s'applique pas à l'interdiction de se référer à une marque protégée, lorsque cette protection a été conférée dans un autre État de la Communauté, mais pas dans l'État en cause. »

Le *gouvernement britannique* estime que l'utilisation du (R), qui indique qu'une marque est enregistrée, induit en erreur les clients et les concurrents si la marque n'est pas enregistrée dans le pays où les marchandises sont vendues. Cela ne changera que lors de la création d'une marque communautaire; le propriétaire d'une telle marque sera en droit d'utiliser une indication de l'enregistrement telle que le (R) n'importe où dans la Communauté.

Dans l'état actuel du droit communautaire, caractérisé par des différences importantes en ce qui concerne les conditions d'enregistrement des marques, admettre que le dépôt dans un État membre justifierait le fait pour un fabricant de faire croire que cette marque est protégée dans tous les États membres équivaudrait à une discrimination en faveur des fabricants des États membres où l'enregistrement est plus facile à obtenir. En outre, cela pourrait conduire à un « forum shopping » en ce qui concerne le

choix des pays où les marques seront déposées.

Selon le gouvernement britannique, l'affaire « Bocksbeutel » (arrêt précité du 13 mars 1984) se distingue de la présente affaire quant aux faits et ne fournit donc pas de précédent. En effet, dans l'affaire « Bocksbeutel », bien que la forme de la bouteille ait été de nature à induire en erreur le consommateur, l'étiquette apposée sur celle-ci faisait clairement ressortir la situation réelle concernant la nature et l'origine du vin. En revanche, dans la présente affaire, la situation réelle ne serait pas apparente au vu de l'emballage.

En l'espèce, l'utilisation de certaines mentions à côté du (R), telle que « marque enregistrée en Italie », pourrait fournir un moyen de marquage clair susceptible d'être utilisé dans tous les pays sans induire en erreur. Cet ajout n'impliquerait que des coûts très faibles et ne saurait être considéré comme discriminatoire, d'autant plus que le fait d'utiliser ou non le symbole (R) dépend entièrement du fabricant. Celui-ci pourrait donc facilement éviter l'interdiction en cause en l'espèce et qui n'est pas contraire à l'article 30 du traité, soit en s'abstenant d'utiliser le (R), soit en y ajoutant une mention faisant apparaître clairement la situation réelle.

5. Le *gouvernement allemand*, tout en proposant également en principe une réponse négative à la première question, estime néanmoins que, dans le cas où la juridiction nationale procéderait à certaines constatations de fait, l'interdiction pourrait être contraire à l'article 30 du traité.

Selon le gouvernement allemand, la réponse à la question posée est déterminée par la directive 84/450 sur la publicité trompeuse, précitée. Des mesures nationales conformes à cette directive ne constituent pas une entrave aux échanges au sens de l'article 30 du traité. En Allemagne, l'article 3 de l'UWG garantit pleinement la mise en œuvre de la directive et doit être interprété à la lumière de celle-ci.

Il ressort notamment de l'article 2, point 2 (« présentation »), et de l'article 3, sous c), de la directive (prétention à un droit de propriété intellectuelle) que l'utilisation du (R) à côté de la marque constitue une publicité au sens de ladite directive.

Pour savoir s'il s'agit d'une publicité trompeuse, il est nécessaire d'établir si une partie appréciable des catégories de personnes concernées, notamment les acheteurs, comprend le simple emploi du (R) en ce sens qu'il indique nécessairement une marque protégée dans le pays où la marchandise est vendue. Le gouvernement allemand est d'avis qu'il appartient au juge national de vérifier ce point au moyen d'une mesure d'instruction, par exemple à l'aide d'un sondage d'opinion.

Si une telle constatation devait résulter de l'instruction, ce que le gouvernement allemand met en doute, il reste à vérifier, également par le juge national, si la confusion suscitée au sein des catégories de personnes concernées est susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence.

Selon le gouvernement allemand, la signification juridique d'une confusion suscitée au sein d'une minorité ne dépend pas seulement d'un seuil numérique minimal, mais est

également déterminée par la pondération des intérêts en présence opérée au cas par cas par la juridiction nationale, qui aura — pour ce faire — recours à des considérations d'ordre supérieur. Parmi ces considérations figurent les principes juridiques consacrés en droit communautaire, dont, notamment, le principe de la libre circulation des marchandises.

Une interdiction judiciaire d'employer pour un produit fabriqué dans un autre État membre de la Communauté sa dénomination suivie du symbole (R) lorsqu'il existe dans cet autre État membre une protection au titre des marques pour cette dénomination a pour effet potentiel de restreindre la libre circulation de marchandises. Par conséquent, elle ne serait conforme à la directive en matière de publicité trompeuse que s'il résultait de la procédure au principal, aussi bien sur le fondement des constatations de fait que sur celui de la nécessaire pondération des intérêts en présence qu'en fait une partie juridiquement importante des catégories de personnes concernées conclut au vu du seul emploi du (R) à l'existence d'une protection nationale au titre des marques et que cela a un effet significatif sur les conditions de la concurrence.

Même si ces conditions ne sont pas réunies, une interdiction adoptée en vertu du droit national serait possible en principe en vertu de l'article 7 de la directive, qui permet une protection plus étendue. Mais, dans cette hypothèse, une telle mesure devrait être appréciée par rapport aux principes établis par la Cour de justice en l'absence d'une législation communautaire. Une telle mesure n'est donc justifiée que si elle est nécessaire pour faire droit à des exigences impératives tenant à la protection de la loyauté des transactions commerciales ou à la défense des consommateurs. De l'avis du gouvernement allemand, une telle exigence impérative n'existe pas lorsque la dénomination employée est objectivement exacte, c'est-à-dire lorsque la protection conférée par une marque existe véritablement dans un autre État membre et que, tout en étant mal comprise dans le pays par une petite minorité des personnes visées, qui croiront que la marque bénéficie dans ce pays d'une protection au titre des marques, l'indication litigieuse ne suscitera aucune idée fausse chez la très grande majorité des catégories de personnes auxquelles elle s'adresse.

En conséquence, le gouvernement allemand propose de répondre aux questions comme suit:

« 1. a) Lorsque le fait de mettre dans le commerce des marchandises portant un (R) ajouté à leur dénomination, alors qu'il n'existe dans le pays de destination aucune protection de la marque, constitue une publicité trompeuse au sens de la directive du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (84/450/CEE, JO L 250, p. 17), une interdiction fondée sur celle-ci n'est pas une mesure qui équivaut dans ses effets à une restriction quantitative illicite à l'importation au sens de l'article 30 du traité CEE, même lorsque cette interdiction est appliquée dans des cas où il existe une protection de la marque dans un autre État membre de la Communauté européenne.

b) Il n'y a publicité trompeuse au sens de la directive que s'il apparaît dans la procédure au principal, tant sur le fondement des constatations de fait que sur celui de la nécessaire pondération des intérêts en présence — intérêts tenant compte du principe de la libre circulation des marchandises — qu'une partie juridiquement importante des catégories de personnes concernées conclut effectivement, à partir de la seule utilisation du (R), à l'existence d'une protection nationale de la marque et que cela affecte les conditions de la concurrence. Il appartient à la juridiction saisie de la procédure initiale de procéder aux constatations de fait nécessaires.

c) Dans la présente affaire, une interdiction d'utiliser la mention d'une protection légale de la marque (R), interdiction qui s'appuierait sur l'article 3 de l'UWG tout en étant exorbitante du champ d'application de la directive communautaire régissant la publicité trompeuse, ne serait pas conforme aux dispositions relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté.

2. Par principe, les mesures nationales contre la publicité trompeuse doivent être appréciées par rapport à la directive du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (84/450/CEE, JO L 250, p. 17); pour autant que la directive admette des mesures de protection nationale plus étendues, celles-ci doivent être justifiées par des exigences impératives tenant à la protection de la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs (articles 30 et 36 du traité CEE). »

G. C. Rodríguez Iglesias
Juge rapporteur