En effet, à partir de l'expropriation et en dépit de leur origine commune, chacune des marques a rempli de façon indépendante, dans le cadre territorial qui lui est propre, sa fonction de garantir que les produits marqués proviennent d'une seule source.

RAPPORT D'AUDIENCE
présenté dans l'affaire C-10/89 *

I — Faits et procédure

La société HAG GF AG, demanderesse et défenderesse en « Revision » au principal, a été fondée en 1906 et, ayant découvert la première un procédé permettant de décaféiner le café, a depuis longtemps pour activité principale la fabrication et la vente d'un tel café. Elle détient en République fédérale d'Allemagne de nombreuses marques — la plus ancienne ayant été enregistrée en 1907 —, dont l'élément essentiel est le mot « HAG », qui figure également dans sa raison sociale.

Elle a déposé en 1908 en Belgique deux marques comportant la dénomination « Kaffee HAG ». En 1927, elle a créé en Belgique une filiale sous le nom de Café HAG SA, placée sous son contrôle et lui appartenant entièrement. Celle-ci a déposé au moins deux marques, dont l'une comporte, entre autres éléments, la dénomination « Café HAG ». Avec effet à partir de 1935, la demanderesse a, en plus, cédé à cette filiale les marques qu'elle avait déposées à son propre nom en Belgique.

En 1944, la Café HAG SA a été mise sous séquestre comme bien ennemi. Par la suite, les autorités belges ont vendu l'ensemble des actions à la famille Van Oevelen. En 1971, la Café HAG SA a cédé ses marques Benelux à la société en commandite Van Zuylen Frères, de Liège.

Lorsque la HAG AG a commencé, en 1972, à importer ses produits au Luxembourg sous la dénomination « Kaffee HAG », ladite société Van Zuylen Frères a introduit devant les tribunaux luxembourgeois une action pour s'y opposer. Dans le cadre de ce litige, la Cour de justice, saisie à titre préjudiciel, a dit pour droit que « le fait d'interdire la commercialisation, dans un État membre, d'un produit portant légalement une marque dans un autre État membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la même origine, existe dans le premier État, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun » (arrêt du 3 juillet 1974, Van Zuylen/HAG, 192/73, Rec. p. 731). Suite à cette décision, la demande de la société belge a été rejetée.

* Langue de procédure: l'allemand.

La SA CNL-SUCAL NV, défenderesse et demanderesse en « Revision » au principal, est issue, suite à la modification de la forme juridique et de la raison sociale, de la société en commandite Van Zuylen Frères et est aujourd'hui une filiale à part entière de la société suisse Jacobs-Suchard AG. Elle a commencé, de son côté, à importer en République fédérale d'Allemagne, sous la dénomination « HAG », le café décaféiné qu'elle fabrique en Belgique.

Aux fins de s'y opposer, la HAG AG, qui prétend que « Kaffee HAG » a acquis en Allemagne le statut d'une marque notoire et que le produit décaféiné qu'elle commercialise sous cette dénomination, grâce à un nouveau procédé de fabrication, est d'une qualité supérieure au café décaféiné qu'importe CNL-SUCAL, a introduit une action devant le Landgericht Hamburg. Celui-ci a condamné CNL-SUCAL « à cesser, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et de Berlin-Ouest, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser et/ou de livrer, en vue de sa commercialisation sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et de Berlin-Ouest, du café décaféiné, sous la dénomination 'HAG'... ». L'appel formé par CNL-SUCAL a été rejeté par l'Oberlandesgericht Hamburg. Ladite société s'est pourvue en « Revision ».

Considérant que le litige comporte une appréciation de l'interprétation des articles 30, 36 et 222 du traité, le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 24 novembre 1988, 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) Le fait pour une entreprise établie dans un État membre A de s'opposer, en invoquant les droits au nom commercial et à la marque dont elle est titulaire dans ce pays, à l'importation par une entreprise établie dans un État membre B de produits similaires lorsque ces produits ont été légalement revêtus dans l'État membre B d'une dénomination qui

a) est susceptible d'être confondue avec le nom commercial et la marque, qui font l'objet dans l'État A d'une protection au bénéfice de l'entreprise qui y est établie et,

b) à l'origine, a également appartenu dans l'État B — dans un ordre chronologiquement postérieur à celui de la dénomination protégée dans l'État A — à l'entreprise établie dans l'État A, avant d'être cédée par celle-ci à une filiale faisant partie du même groupe de sociétés créée dans l'État B et,

c) à la suite de l'expropriation de cette filiale établie dans l'État B, a été cédée par cet État en tant qu'élément du patrimoine de la filiale mise sous séquestre et en même temps que celui-ci à un tiers qui, à son tour, a vendu la marque au prédécesseur juridique de l'entreprise qui importe maintenant dans l'État A les produits revêtus de cette dénomination

est-il compatible — compte tenu également de l'article 222 du traité CEE — avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises (articles 30, 36 du traité CEE)?

2) Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement à la question 1

Doit-il être répondu différemment à la question précédente lorsque la dénomination protégée dans l'État A y est devenue une marque 'célèbre' et que, en raison de la notoriété exceptionnelle qu'elle a acquise, on doit s'attendre, au cas où une entreprise tierce utiliserait la même dénomination, à ce que l'information des consommateurs au sujet de l'entreprise dont provient le produit ne puisse être assurée sans porter atteinte à la libre circulation des marchandises?

3) Dans l'hypothèse également (de manière alternative) où il serait répondu négativement à la question 1

La même réponse vaut-elle pour le cas où, dans l'État A, les consommateurs se font de la dénomination qui y est protégée certaines idées en ce qui concerne non seulement l'origine de fabrication, mais également les caractéristiques, notamment de qualité, des produits sur lesquels elle est apposée et où les produits importés de l'État B sous la même dénomination ne correspondent pas à cette attente?

4) Dans l'hypothèse où il serait répondu négativement aux trois questions précédentes

La réponse se trouverait-elle modifiée du fait que les conditions séparément énoncées aux questions 2 et 3 se trouveraient remplies cumulativement? »

L'ordonnance du Bundesgerichtshof a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 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:

— le 7 avril 1989 par la SA CNL-SUCAL NV, défenderesse et demanderesse en « Revision » au principal, représentée par Me Gisela Wild, avocat au barreau de Hambourg, et par le professeur Ernst-Joachim Mestmäcker,

— le 14 avril 1989 par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par MM. Horst Teske et Alexander von Mühlendahl, respectivement Ministerialrat et Regierungsdirektor au ministère de la Justice,

— le 17 avril 1989 par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Jörn Sack,

— le 21 avril 1989 par la HAG GF AG, demanderesse et défenderesse en « Revision » au principal, représentée par Mes Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus et Lieberknecht, avocats au barreau de Düsseldorf,

— le 25 avril 1989 par le gouvernement du royaume des Pays-Bas, représenté par M. H. J. Heinemann, secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères,

— le 28 avril 1989 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,

— le 3 mai 1985 par le gouvernement du royaume d'Espagne, représenté par MM. Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Rafael García-Valdecasas y Fernández, abogado del Estado, chef du service juridique pour le contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes.

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

A — *Sur la première question*

1. Seule *CNL-SUCAL* propose une réponse négative à la première question, à savoir que la HAG AG ne saurait invoquer ses droits au nom commercial et à la marque pour empêcher l'importation du café revêtu de la marque HAG Benelux en Allemagne.

Elle invoque avant tout l'arrêt précité du 3 juillet 1974 (ci-après « arrêt HAG I »). Selon CNL-SUCAL, le raisonnement de cet arrêt se fondant sur la « même origine » des marques HAG Benelux et allemande et déclarant incompatible avec les articles 30 et 36 du traité l'interdiction, basée sur la marque Benelux, de commercialiser le café HAG allemand en Belgique et au Luxembourg est applicable également à la situation inverse, qui est celle de l'espèce. CNL-SUCAL fait valoir que, dans l'arrêt du 22 juin 1976, Terrapin/Terranova (119/75, Rec. p. 1039), la Cour a précisé la notion d'identité d'origine en l'appliquant à tout « fractionnement, soit volontaire, soit par mesure de contrainte publique, d'un droit de marque ayant appartenu originairement à un même titulaire » (point 6).

Selon CNL-SUCAL, l'esprit et la finalité de la jurisprudence de la Cour ne permettent pas de distinguer selon que l'entrave à la libre circulation des marchandises est le fait du titulaire originaire d'une marque ayant la même origine ou d'un acquéreur ultérieur. En toute hypothèse, le fractionnement même du droit originaire a déjà mis en cause la fonction essentielle de la marque (arrêt du 22 juin 1976, Terrapin, précité), consistant, selon une jurisprudence constante, dans le droit exclusif pour le titulaire d'utiliser la marque pour la première mise en circulation du produit et dans la garantie, pour le consommateur, de l'identité d'origine du produit.

Ainsi, l'application de l'article 30 du traité aux faits de la présente affaire coïncide, selon CNL-SUCAL, avec la délimitation des notions de l'existence d'un droit à la marque et de l'exercice de ce droit, telles que développées par la Cour, l'article 36 ne garantissant que l'existence ou l'objet spécifique du droit. Or, l'interdiction de commercialiser dans un État membre un produit avec une marque déposée dans un autre État membre, au seul motif qu'il y a dans l'État d'importation une marque identique de même origine, ne relève pas de l'objet spécifique de la marque. Dans ce cas, en effet, le lien entre le produit et le fabricant n'existe de toute façon plus.

CNL-SUCAL estime que l'arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon/Hoechst (19/84, Rec. p. 2281), n'est pas applicable aux marques. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le titulaire d'un brevet peut s'opposer à l'importation et à la commercialisation des produits fabriqués dans le cadre d'une licence obligatoire portant sur un brevet parallèle détenu par lui-même, car il ne saurait être réputé avoir consenti aux actes de fabrication et de commercialisation accomplis par le bénéficiaire de la licence obligatoire.

Selon CNL-SUCAL, les différences entre les brevets et les marques interdisent l'application de cet arrêt aux marques. En effet, l'objet spécifique du droit de brevet réside dans l'octroi à l'inventeur du droit exclusif de première mise en circulation du produit en cause, en vue de lui permettre d'obtenir la récompense de son effort. Par contre, l'objet spécifique de la marque, consistant à garantir l'identité de la marchandise, est déjà mis en question par le fractionnement de la marque originaire, indépendamment de la volonté du titulaire du droit.

CNL-SUCAL invoque la jurisprudence de la Cour qui a souligné les différences entre la marque et les autres droits de propriété industrielle et commerciale (arrêt du 18 février 1971, Sirena/Eda, 40/70, Rec. p. 69, et arrêt HAG I). Ces différences ont pour conséquence que la conciliation entre les exigences de la libre circulation des marchandises et la garantie des droits de propriété industrielle et commerciale présente, dans le cas des marques, des particularités importantes. Celles-ci permettent la coexistence de marques fractionnées, de même origine, si l'on ajoute des signes distinctifs.

En ce qui concerne l'article 222 du traité, selon lequel ce dernier ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres, CNL-SUCAL fait valoir qu'il ressort déjà de l'arrêt du 13 juillet 1966, Consten-Grundig (56/64 et 58/64, Rec. p. 429), que les limitations communautaires posées à l'exercice des droits mentionnés à l'article 36 sont compatibles avec la garantie de propriété dans les États membres. Ce résultat est confirmé par la jurisprudence de la Cour sur les limites des droits fondamentaux (voir arrêt du 14 mai 1974, Nold, 4/73, Rec. p. 491).

En ce qui concerne le droit au nom commercial, CNL-SUCAL estime qu'il y a lieu de le traiter de la même manière que le droit à la marque. Cela ressort aussi bien de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 22 juin 1976, Terrapin, précité) que de la doctrine.

CNL-SUCAL propose de répondre à la première question comme suit:

« Dans les conditions mentionnées sous a) à c), il est incompatible avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises qu'une entreprise établie dans un État membre A s'oppose, en invoquant les droits au nom commercial et à la marque dont elle est titulaire dans ce pays, à l'importation par une entreprise établie dans un État membre B de produits similaires lorsque ces produits ont été légalement revêtus dans l'État membre B d'une dénomination et qu'il s'agit en l'occurrence d'une marque identique et de même origine. »

2. La *HAG AG*, les gouvernements de la *République fédérale d'Allemagne*, des *Pays-Bas*, du *Royaume-Uni* et de l'*Espagne* ainsi que la *Commission* estiment qu'il faut

donner une réponse affirmative à la première question, à savoir que le droit communautaire permet à la HAG AG de s'opposer à l'importation du café « HAG » belge en Allemagne.

a) La HAG AG fait valoir que le fil conducteur de toute la jurisprudence pertinente de la Cour est que le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale ne peut s'opposer à l'importation de produits légalement protégés en provenance d'un autre État membre si la possibilité d'importer le produit correspondant à son droit résulte de son propre consentement — entendu au sens le plus large — ou lui est imputable. Ce même principe est consacré par la première directive (89/104/CEE) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

Certes, la Cour, dans l'arrêt HAG I, a souligné l'identité de l'origine des marques HAG en question et, selon le dispositif, semble être allée au-delà de la question qui lui était soumise et des conclusions de l'avocat général M. Mayras, en statuant également sur la marque originaire dans le sens d'une égalité de traitement avec la marque issue du fractionnement. Cependant, selon la HAG AG, le véritable motif n'est pas apparu clairement dans l'arrêt lui-même: par l'acquisition de la marque HAG belge, issue d'un fractionnement, la famille Van Oevelen et ses ayants droit avaient admis, ce qui équivaut à un consentement, que la même marque pourrait être utilisée non seulement par eux-mêmes, mais encore par son titulaire originaire. Par contre, le fractionnement de la marque belge ne peut en aucune manière être imputé à la HAG AG. En effet, ni la constitution de la filiale belge ni la transmission des marques belges à celle-ci en 1935 ne peuvent être considérées comme des actes de la HAG AG ayant valeur de consentement, car aucun de ces éléments n'avaient d'incidence sur l'apparition, suite à l'expropriation, de plusieurs objets de référence pour la fonction d'indication de l'origine d'une seule et même marque.

De l'avis de la HAG AG, cette interprétation de l'arrêt HAG I est confortée par l'arrêt du 22 juin 1976, Terrapin, précité, qui traite la situation d'un droit de marque issu d'un fractionnement soit volontaire, soit par mesure de contrainte publique. Ainsi, la formulation trop extensive de l'arrêt HAG I a été précisée en ce sens qu'elle ne vise que la situation de l'acquéreur du droit. L'acquéreur d'un droit « issu » d'un fractionnement (à savoir non seulement une nouvelle marque, mais aussi une marque séparée de plusieurs marques qui antérieurement étaient toutes détenues par une seule personne), tout comme un preneur de licence, a accepté en connaissance de cause que plusieurs entreprises revêtent leurs produits de la même marque. Cela ne vaut pas pour la victime d'une mesure de contrainte publique.

Par ailleurs, la HAG AG invoque l'arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon, précité, concernant une licence obligatoire portant sur un brevet. En mettant sur le même plan l'expropriation et la licence obligatoire, d'une part, et le droit de marque et le droit de brevet, d'autre part, la HAG AG entend voir appliqué cet arrêt en l'espèce. Elle souligne que la Cour s'est fondée expressément sur l'absence de consentement de la part du titulaire du brevet. De plus, si la licence obligatoire, imposée contre rémunération, laisse au titulaire originaire le droit de prévoir une interdiction dans d'autres États membres, cela doit valoir à plus forte raison pour l'expropriation sans dédommagement.

Quant à l'assimilation du droit de marque au droit de brevet, la HAG AG, tout en admettant qu'il existe des différences, mentionnées d'ailleurs par des arrêts de la Cour, fait valoir que la jurisprudence sur les articles 30 et 36 n'a pourtant jamais fait de différence de traitement entre les divers droits de propriété industrielle et commerciale. Surtout en ce qui concerne la condition de consentement dans le cadre de la présente problématique, il n'y a pas de différences importantes. Ainsi, la nécessité de consentement garantit, dans le cas des brevets, la récompense des mérites de l'inventeur et, dans le cas des droits d'auteur, la rémunération de l'auteur. En ce qui concerne la marque, il s'agit non seulement d'assurer la rémunération pour l'exploitation de la valeur commerciale, mais avant tout de permettre d'exercer une influence sur la qualité et sur la présentation des marchandises portant la marque. Il y aurait atteinte à l'objet spécifique ainsi défini de la marque si un tiers était autorisé à faire usage d'une marque identique pour une marchandise identique (mais de qualité différente) ayant une autre origine. Dans un tel cas, il s'agit de l'existence et non de l'exercice du droit.

En ce qui concerne l'article 222 du traité, la HAG AG fait valoir que la non-reconnaissance du droit de s'opposer, en République fédérale d'Allemagne, à l'importation de marchandises revêtues de la marque fractionnée du fait d'une expropriation opérée dans un autre État constitue une extension extraterritoriale de l'expropriation. Cela est contraire non seulement aux principes du droit international public, mais encore à l'article 222, dont l'objectif est notamment de réserver aux États membres le pouvoir de statuer sur la répartition de la propriété et, partant, sur les mesures d'expropriation.

b) Le gouvernement espagnol estime qu'une cession par mesure de contrainte de la marque en faveur d'un tiers totalement indépendant du titulaire originaire revient à supprimer l'origine commune. L'application de la doctrine de l'origine commune à un cas comme celui de l'espèce, où la HAG AG ne peut exercer aucun contrôle sur la qualité des produits fabriqués par CNL-SUCAL, aurait pour effet d'affecter les intérêts de l'entreprise, ceux des consommateurs et la transparence du marché.

c) Le gouvernement néerlandais souligne que le droit invoqué par la HAG AG n'est pas « issu » (au sens de l'arrêt du 22 juin 1976, Terrapin, précité) d'un fractionnement de marques, mais qu'il s'agit d'un droit légalement protégé dans un État membre, qui n'a jamais perdu sa fonction essentielle de garantir l'identité d'origine des marchandises.

d) Le gouvernement britannique estime que la décision dans l'affaire HAG I n'est pas congruente avec les arrêts ultérieurs de la Cour et ne devrait pas être suivie. En effet, selon l'arrêt HAG I, le titulaire de la marque à Luxembourg ne pouvait pas s'opposer à la vente à Luxembourg de produits qui n'avaient pas été fabriqués par lui et qui n'avaient pas été revêtus de la marque avec son consentement. Or, selon la jurisprudence ultérieure, la question essentielle est celle de savoir si le titulaire de la marque dans l'État membre d'importation a consenti à l'apposition de la marque aux produits en question. Le raisonnement de la Cour dans l'arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon, précité, concernant la licence obligatoire portant sur un brevet s'applique directement à la situation de la HAG AG, qui ne peut pas être considérée comme ayant consenti à l'apposition de la marque de laquelle elle a été dépossédée par la contrainte.

Le Royaume-Uni fait valoir que cette jurisprudence est conforme à la première directive sur les marques, précitée, à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, p. 305; *Bundesgesetzblatt* 1970 II, p. 391), ainsi qu'à la proposition de règlement du Conseil sur la marque communautaire (JO 1980, C 351, p. 5; JO 1984, C 230, p. 1).

Selon le Royaume-Uni, l'origine commune des marques, soulignée par la Cour dans l'arrêt HAG I, intéresse uniquement la question de savoir si l'exercice du droit conféré par la marque a pour conséquence une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, au sens de l'article 36, deuxième phrase, du traité, ce qui en l'espèce paraît exclu à l'évidence, vu l'absence de tout lien entre les deux compagnies.

Le Royaume-Uni propose la réponse suivante à la première question:

« Lorsque, dans un État membre A de la Communauté, l'entreprise A est titulaire d'une marque et que, dans l'État membre B, l'entreprise B est titulaire d'une marque identique ou d'une marque similaire susceptible de créer une confusion, l'entreprise A peut s'opposer à l'importation dans l'État membre A de produits portant la marque dont ils ont été légalement revêtus dans l'État membre B, à condition

1) que les produits n'aient pas été revêtus de la marque dans l'État membre B avec le consentement de l'entreprise A, et

2) qu'il n'y ait pas de liens économiques ou autres entre l'entreprise A et l'entreprise B qui conduiraient au cloisonnement du marché des produits qui auraient la même origine de fabrication.

Toutefois, il est sans importance que les marques en question aient été propriété commune dans le passé, si elles sont maintenant la propriété d'entreprises distinctes n'ayant aucun lien économique et si les produits auxquels s'appliquent les marques ne proviennent pas de la même entreprise et si la rupture des liens économiques ou autres entre l'entreprise A et l'entreprise B n'a pas eu lieu dans l'intention de cloisonner artificiellement les marchés. »

e) La Commission relève que c'est à juste titre que la juridiction de renvoi souligne que, si l'on s'en tient strictement aux termes de l'arrêt HAG I, les principes y dégagés devraient également s'appliquer aux circonstances (inverses) de la présente espèce. Elle considère toutefois que des arrêts plus récents de la Cour de justice permettent d'avoir des doutes quant à la justesse de ces raisonnements, qui reposent uniquement sur l'identité d'origine de deux marques fondées dans des droits nationaux différents et qui ne tiennent pas compte des circonstances qui ont donné lieu au fractionnement.

La Commission suggère que la Cour, dans l'arrêt HAG I, a peut-être voulu résumer, dans la formule de l'identité d'origine, les considérations suivantes: dans le cas de l'acquisition dérivée d'un droit de propriété industrielle, la théorie du consentement au sens strict n'est pas applicable. En effet, la limitation du droit de l'acquéreur ne découle pas de son consentement, mais du fait que celui qui acquiert un droit d'un tiers doit accepter ce droit dans l'état où il

répond aux règles fondamentales du marché commun. Il ne peut, dès lors, invoquer ce droit pour empêcher l'importation de produits effectuée à la suite d'une autre utilisation du droit originaire par son titulaire dans le champ d'application territorial du droit en cause. La théorie de l'identité d'origine ne serait ainsi qu'un complément de la théorie du consentement pour définir la situation particulière de l'acquéreur du droit fractionné.

En tout état de cause, dans le cas de la perte d'un droit par expropriation, l'exproprié ne devrait pas être traité de la même façon que celui qui renonce à son droit de sa propre initiative. En effet, non seulement le titulaire du droit originaire ne manifeste pas la moindre volonté de céder celui-ci, mais encore l'expropriation s'accompagne pour lui presque toujours de désavantages économiques graves que le droit communautaire ne saurait accroître en permettant au bénéficiaire d'intervenir encore dans les droits résiduels du titulaire originaire.

En appliquant au cas d'espèce le raisonnement de l'arrêt du 9 juillet 1985, Pharmon, précité, la Commission fait valoir que le titulaire originaire d'une marque expropriée ne devrait pas se trouver dans une situation moins favorable que le titulaire d'un droit de brevet soumis à une licence obligatoire.

La Commission relève enfin que la solution qu'elle propose exclut toute possibilité de conflit entre les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises et la protection du droit fondamental de la propriété, reconnu par le droit communautaire.

La Commission propose de répondre comme suit à la première question:

« Les articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent pas à des dispositions nationales qui permettent à une entreprise d'invoquer des droits à la marque dont elle est titulaire dans un pays pour s'opposer à l'importation de marchandises provenant d'un autre État membre lorsque ces produits portent une marque identique à la marque protégée ou une marque susceptible d'être confondue avec la marque protégée et que l'autorisation d'apposer cette marque a été acquise dans un autre État membre, à la suite d'une expropriation de l'entreprise titulaire de la marque ou d'une entreprise lui appartenant. »

f) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que c'est la première directive sur les marques, précitée, qui seule détermine la réponse aux questions posées, nonobstant le délai (28 décembre 1991) dont disposent les États membres pour la transposer dans leur droit national. Puisqu'ils sont tenus d'organiser leur droit de marque de façon conforme à cette directive, ils ne sauraient enfreindre les règles du traité sur la libre circulation des marchandises en s'y conformant, à moins que la directive soit elle-même contraire au traité, ce que rien ne permet de penser.

Selon les articles 5 et 7 de ladite directive, basés sur la théorie du consentement et auxquels le droit allemand sur les marques est déjà conforme, la HAG AG a le droit de faire interdire à CNL-SUCAL d'importer ses produits en utilisant la marque HAG.

De l'avis du gouvernement allemand, la directive constitue une harmonisation complète du contenu matériel du droit de marque. Les questions qu'elle laisse ouvertes n'affectent pas le domaine dans lequel s'applique la théorie de l'identité d'origine.

Celle-ci, déterminante dans l'arrêt HAG I, a donc été écartée par la directive.

A titre subsidiaire, le gouvernement allemand ajoute que l'arrêt HAG I n'est pas applicable à la situation inverse; le titulaire de la marque la plus récente ne saurait invoquer l'identité d'origine des marques en question. De plus, la jurisprudence ultérieure de la Cour s'est toujours fondée sur le principe du libre choix du consentement, absent en l'espèce. Par ailleurs, à l'instar de l'affaire Pharmon (arrêt du 9 juillet 1985, précité), les effets territoriaux de l'expropriation devaient être limités à l'État qui a décidé l'expropriation.

B — *Sur les deuxième, troisième et quatrième questions*

1. En ce qui concerne les questions posées à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, la *HAG AG* ainsi que les gouvernements de la *République fédérale d'Allemagne* et du *Royaume-Uni* proposent de répondre en ce sens que la HAG AG peut faire interdire l'importation du café « HAG » belge si l'information des consommateurs sur l'origine (question 2) ou sur les caractéristiques (question 3) du produit ne peut pas être assurée d'une autre façon. Ils s'accordent sur ce que les constatations factuelles à cet égard relèvent de la compétence des tribunaux nationaux.

a) En ce qui concerne la deuxième question, la HAG AG remarque cependant que, dans le cas d'une marque célèbre, l'information des consommateurs, c'est-à-dire la suppression des risques de confusion sur l'origine, n'est absolument pas possible par des moyens raisonnablement envisageables. Même une indication très apparente du lieu de fabrication et du caractère distinct de CNL-SUCAL par rapport à la HAG AG ne suffirait pas, car un nombre important des consommmateurs persisteraient à croire qu'il y a des liens entre les sociétés. Par ailleurs, l'information des consommateurs est dépourvue d'efficacité, dans la mesure où il s'agit d'un produit vendu souvent en libre-service ou sur commande orale en tant que boisson prête à consommer.

De plus, selon la HAG AG, à cause de la célébrité de la marque, la libre importation en l'espèce cause un préjudice incomparablement plus étendu qu'en cas d'une marque normale. Le titulaire d'une telle marque peut se protéger par des éléments distinctifs, tandis qu'une marque célèbre est à la fois bénéficiaire et victime de son caractère unique, lequel est affaibli par toute utilisation parallèle, et elle court même le risque de devenir une désignation générique et de perdre ainsi sa capacité de protection. En droit allemand, la renommée d'une marque célèbre fait partie intégrante de la valeur économique de l'entreprise. Elle relève donc de la garantie de la propriété, protégée non seulement en tant que droit fondamental, mais encore par l'article 222 du traité. Cet article serait donc violé si l'on n'attribuait pas une valeur particulière à la protection d'une marque célèbre dans la pondération des intérêts selon l'article 36 du traité.

La HAG AG ajoute qu'une indication trompeuse sur l'origine constitue un comportement déloyal prohibé aussi bien en droit allemand que selon la directive 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17). En l'espèce, le comportement déloyal est si grave qu'il remplit

toutes les conditions posées par la Cour pour que la protection de la loyauté de la concurrence, exigence impérative indépendante de la violation d'un droit protégé par l'article 36, l'emporte sur le principe de la libre circulation des marchandises. Cela vaut d'autant plus en l'espèce, dans la mesure où il ne s'agit pas d'interdire complètement l'importation du café de CNL-SUCAL, mais uniquement sous la marque HAG.

En ce qui concerne la troisième question, la HAG AG fait valoir que la tromperie sur la qualité d'un produit de quelque façon que ce soit constitue également un comportement déloyal prohibé en droit allemand et selon la directive 84/450, précitée. En l'espèce, les consommateurs sont trompés en ce qui concerne le procédé de fabrication et surtout le goût. L'interdiction de telles indications trompeuses constitue une exigence impérative au sens de la jurisprudence de la Cour et elle est, en droit allemand, indistinctement applicable aux produits nationaux et importés. En l'espèce, l'interdiction d'utiliser la marque HAG est la mesure la plus modérée susceptible de mettre fin à la tromperie.

b) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que, même si l'on continue d'appliquer la théorie de l'identité d'origine, les exigences d'une information appropriée du consommateur et la célébrité de la marque peuvent justifier une interdiction de son utilisation. Ainsi, l'arrêt HAG I exclut uniquement une telle interdiction « au seul motif » qu'il existe une marque identique ayant la même origine. La réponse concernant des indications trompeuses ne résulte pas des articles 30 et 36 du traité, mais de la directive 84/450, précitée, sur la publicité trompeuse, qui correspond au droit allemand en l'espèce.

c) Le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que, si la première (fausse) impression produite par une marque est si forte qu'elle ne peut effectivement pas être effacée par une autre mention explicative, l'interdiction d'importer des produits revêtus de cette marque est justifiée dans l'intérêt de la lutte contre la concurrence déloyale, une exigence impérative au sens de la jurisprudence de la Cour sur l'article 30 du traité.

Le gouvernement britannique propose la réponse suivante:

« Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens que les mesures limitant l'importation des produits revêtus d'une marque particulière qui sont de qualité différente et/ou qui ont une origine de fabrication différente de celles que les consommateurs de l'État membre d'importation attendent des produits revêtus de cette marque sont justifiées par la lutte contre la concurrence déloyale et par la protection des consommateurs. »

2. *CNL-SUCAL* et la *Commission* (à titre subsidiaire, car celle-ci estime que, sur la base de la réponse qu'elle propose à la première question, les deuxième, troisième et quatrième questions sont sans objet) suggèrent de répondre que les conditions énoncées aux deuxième et troisième questions n'affectent pas la réponse donnée à la première.

Invoquant l'arrêt HAG I selon lequel, au lieu d'interdire l'importation sous la marque HAG, l'information des consommateurs « peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises » (point 14), elles estiment qu'il est toujours possible de

protéger les intérêts des consommateurs par des indications supplémentaires à côté de la marque.

En ce qui concerne la deuxième question, CNL-SUCAL ajoute que, dans la mesure où le danger de confusion résulte de la seule identité des marques, il y a lieu d'accepter cette situation dans l'intérêt du marché commun. L'effet de la coexistence de marques identiques ayant la même origine réside dans le fait que les marques en tant que telles ne donnent pas d'indications sur la provenance des marchandises. C'est pourquoi une information correspondant à la fonction d'identification de la marque doit être assurée d'une autre manière.

La marque HAG est, selon CNL-SUCAL, également une marque célèbre dans les États du Benelux, et en particulier en Belgique. Le droit communautaire doit permettre la coexistence de plusieurs marques, même célèbres. Le fait pour les consommateurs de s'adapter à cette situation fait partie de l'évolution du marché commun.

La deuxième question, telle que posée par le Bundesgerichtshof, part donc, de l'avis de CNL-SUCAL, de la supposition inexacte selon laquelle, dès lors qu'il s'agit d'une marque célèbre, les exigences de la concurrence loyale et celles de la libre circulation des marchandises ne peuvent pas coïncider. Si l'on accepte l'impossibilité suggérée d'ajouter des signes distinctifs, les marques célèbres seraient soustraites à l'application du droit communautaire.

Par conséquent, CNL-SUCAL propose de reformuler la deuxième question et d'y répondre comme suit:

« La question 1 n'appelle pas de réponse différente même lorsque la dénomination protégée dans l'État A est devenue une marque célèbre et qu'elle jouit d'une notoriété exceptionnelle. »

En ce qui concerne la troisième question — qui vise l'applicabilité de l'interdiction d'indications trompeuses, énoncée à l'article 3 de la loi allemande contre la concurrence déloyale —, CNL-SUCAL considère que cet article, appliqué en l'espèce, vise exclusivement l'usage de la marque HAG Benelux et présente donc le caractère d'une disposition d'application discriminatoire. En effet, son application a uniquement trait au comportement de CNL-SUCAL consistant dans l'usage, licite en droit communautaire, de la marque HAG ayant la même origine que celle de la HAG AG.

Même s'il s'agissait d'une disposition indistinctement applicable aux produits nationaux et importés, CNL-SUCAL fait valoir que la jurisprudence de la Cour (notamment l'arrêt du 13 mars 1984, Prantl — « Bocksbeutel », 16/83, Rec. p. 1299) exige de faciliter la coexistence de marques obtenues légalement, même en ce qui concerne l'application de dispositions contre la concurrence déloyale, par l'apposition d'indications appropriées. Les emballages des deux sociétés, soumis à la Cour, montrent que cette possibilité existe effectivement.

De plus, CNL-SUCAL allègue que l'attente que les consommateurs associent à un produit déterminé, même en ce qui concerne sa qualité, se modifie en fonction de l'évolution du marché commun. Le fait que des marchandises importées et des produits nationaux soient de qualités différentes ne justifie donc pas une autre appréciation.

CNL-SUCAL propose de répondre à la troisième question comme suit:

« La question 1 appelle une réponse négative même lorsque les consommateurs dans l'État A n'associent pas seulement à la dénomination protégée dans cet État des indications relatives à l'origine de fabrication, mais également une certaine idée au regard des caractéristiques de la marchandise en cause, en particulier la qualité des marchandises auxquelles a été apposée une telle dénomination, alors que les marchandises importées de l'État B et revêtues de la même dénomination ne satisfont pas à cette attente. »

G. C. Rodríguez Iglesias
Juge rapporteur