ARRÊT DE LA COUR
26 novembre 1996 *

Dans l'affaire C-313/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale di Chiavari (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

F.lli Graffione SNC

et

Ditta Fransa,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE et de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

* Langue de procédure: l'italien.

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour F.lli Graffione SNC, par M[e] Federico Montaldo, avocat au barreau de Gênes, et M. Bernard O'Connor, barrister,

— pour Ditta Fransa, par M[es] Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Gian Marco Bo, avocat au barreau de Chiavari,

— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Michael Silverleaf, barrister,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonio Aresu et Berend Jan Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l'audience du 23 avril 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 29 octobre 1994, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, le Tribunale di Chiavari a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du même traité et de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive sur les marques »).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société F.lli Graffione SNC (ci-après « Graffione »), grossiste en Ligurie (Italie), à la Ditta Fransa (ci-après « Fransa »), qui possède un supermarché à Gattorna, dans la province de Gênes (Italie).

3 Jusqu'en octobre 1993, le groupe multinational Scott (ci-après « Scott ») commercialisait en Italie du papier hygiénique et des mouchoirs en papier sous la marque « Cotonelle » et deux de ses variantes (ci-après la « marque Cotonelle »).

4 Par arrêt du 1er octobre 1993, la Corte d'appello di Milano a interdit à Scott, dans un litige l'opposant à la société Kaysersberg, l'usage de la marque Cotonelle, infirmant ainsi un jugement du Tribunale di Milano. La marque a été déclarée nulle par la Corte d'appello di Milano pour violation de la loi italienne sur les marques, au motif qu'elle pouvait induire en erreur le consommateur quant à la présence effective de coton dans les produits en cause. Scott a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Corte di cassazione.

5 Des recours analogues ont été intentés contre Scott par des concurrents en France et en Espagne. Toutefois, dans ces États membres, la marque Cotonelle n'a pas été déclarée nulle.

6 A la suite de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano, Scott a cessé de distribuer les produits portant cette marque en Italie. En conséquence, Graffione, qui, jusqu'alors, avait approvisionné ses propres clients de ces produits, a informé ces derniers qu'il n'était plus en mesure de les leur fournir.

7 Ayant appris que Fransa vendait en Italie des produits portant la marque Cotonelle, Graffione l'a assignée en référé devant le Tribunale di Chiavari, demandant, compte tenu de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano et de ce que les ventes effectuées par Fransa constituaient une distorsion de concurrence, qu'il lui soit interdit de commercialiser les produits portant ladite marque.

8 Il ressort du dossier, d'une part, que la demande en cessation introduite par Graffione contre Fransa est fondée sur des règles relatives à la concurrence déloyale figurant dans le code civil italien et, d'autre part, que Graffione s'estime victime d'une concurrence déloyale du fait que, empêchée, à la suite de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano, d'obtenir les produits portant la marque Cotonelle directement de chez Scott en Italie, elle subit un préjudice en matière de concurrence par rapport à Fransa qui importe ces produits d'un autre État membre dans lequel la marque demeure valide.

9 Fransa rétorque que l'arrêt de la Corte d'appello di Milano concerne une marque relative à un produit fabriqué et commercialisé en Italie, alors que le produit qu'elle vend est importé de France où il est légalement commercialisé sous la même marque. Selon cette entreprise, une injonction lui interdisant de vendre de tels produits en Italie constituerait dès lors une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative aux importations contraire à l'article 30 du traité. Fransa se fonde à cet égard sur l'arrêt du 2 février 1994, dit « Clinique », Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317), qui portait sur le caractère prétendument trompeur de la dénomination « Clinique » d'un produit importé de France en Allemagne. Fransa invoque également la directive sur les marques et, notamment, son article 12, paragraphe 2, sous b), relatif à la déchéance des marques dont l'usage est de nature à induire en erreur le consommateur. Selon elle, l'application de cette disposition de la directive conduirait, dans l'affaire au principal, à un résultat différent de celui auquel est arrivée la Corte d'appello di Milano.

10 L'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive sur les marques dispose:

« Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

...

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »

11 Dans ces circonstances, le Tribunale di Chiavari a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) Les articles 30 et 36 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une application restrictive d'une disposition nationale d'un État membre qui interdit la circulation sur son propre territoire d'un produit provenant d'un autre État membre dans lequel ledit produit a été légalement fabriqué et sur lequel une marque a été légalement apposée?

2) La disposition inscrite à l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comporte l'harmonisation des dispositions nationales en matière de déchéance du droit, pour les motifs qu'elle indique, en ce qui concerne les produits commercialisés dans la Communauté?

3) La disposition visée à la question 2 doit-elle, s'agissant de l'affaire examinée ici, être également interprétée à la lumière du principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle s'oppose à une application restrictive des dispositions nationales d'un État membre destinées à faire obstacle à la circulation dans cet État membre d'un produit légalement fabriqué et sur lequel une marque a été légalement apposée dans un autre État membre dont il provient? »

12 Il convient d'observer que la Corte di cassazione, par arrêt du 17 novembre 1995, déposé à son greffe le 9 avril 1996 et transmis à la Cour par lettre de l'avocat de la requérante au principal du 24 mai 1996, a rejeté le recours formé par Scott contre l'arrêt de la Corte d'appello di Milano. L'arrêt de la Corte di cassazione n'ayant pas été débattu lors de la procédure devant la Cour, il convient, en tout état de cause, de se limiter à répondre aux questions telles qu'elles lui ont été présentées et qu'elles ont été examinées devant elle.

Sur la première question

13 Au vu du contexte réglementaire et factuel tel que décrit dans l'ordonnance de renvoi, cette question doit être comprise comme soulevant le problème de savoir si les articles 30 et 36 du traité s'opposent à ce que, conformément aux règles nationales relatives à la protection contre la concurrence déloyale, la commercialisation de produits provenant d'un État membre où ils sont légalement commercialisés soit prohibée, au motif qu'ils portent une marque dont l'usage est expressément interdit à son titulaire dans l'État membre d'importation parce qu'elle y a été jugée comme étant de nature à induire les consommateurs en erreur.

14 A cet égard, il y a d'abord lieu de constater qu'une injonction telle que celle qui a été demandée dans le cadre de la procédure au principal constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité.

15 En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, cette disposition vise à interdire toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5).

16 Or, dans une situation où il est interdit au titulaire d'une marque de commercialiser des produits sous cette marque, les commerçants qui désirent commercialiser les produits sous la marque visée ne peuvent se les procurer que par la voie de l'importation. Dans ces conditions, une injonction ordonnant la cessation de la commercialisation de ces produits revient en pratique à empêcher leur importation et constitue donc un obstacle au commerce intracommunautaire.

17 Il est également de jurisprudence constante que les entraves au commerce intracommunautaire résultant de disparités des dispositions nationales doivent être acceptées dans la mesure où de telles dispositions sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés et qu'elles peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales. Cependant, pour qu'elles puissent être admises, il faut que les dispositions en cause soient proportionnées à l'objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires (voir arrêts du 20 février 1979, dit « Cassis de Dijon », Rewe-Zentral, 120/78, Rec. p. 649, point 8; du 13 décembre 1990, Pall, C-238/89, Rec. p. I-4827, point 12; du 18 mai 1993, Yves Rocher, C-126/91, Rec. p. I-2361, point 12, et du 6 juillet 1995, Mars, C-470/93, Rec. p. I-1923, point 15).

18 En l'occurrence, l'ordonnance de renvoi ne précise pas si l'arrêt de la Corte d'appello di Milano interdisant au titulaire de la marque l'usage de celle-ci en Italie empêche également des tiers de commercialiser les produits en cause sous cette marque ou s'il n'est contraignant que pour le titulaire de la marque, du moins jusqu'à ce qu'il

acquiert force de chose jugée, de sorte que des tiers peuvent commercialiser des produits portant cette marque importés d'autres États membres où ils sont légalement commercialisés.

19 Comme l'interprétation et l'application du droit national relèvent de la compétence du juge national et que l'application du droit communautaire dans le litige au principal dépend de la réponse à donner à la question qui vient d'être soulevée, il convient, dans l'interprétation des articles 30 et 36 du traité, d'envisager les deux hypothèses.

20 Dans l'hypothèse où l'arrêt de la Corte d'appello di Milano ne serait contraignant que pour le titulaire de la marque, les tiers, dont Fransa et Graffione, ne seraient pas empêchés, à la suite de cet arrêt, d'importer les produits en cause et de les commercialiser en Italie sous cette marque. Dès lors, l'injonction demandée par Graffione ne saurait être justifiée. Certes, comme il a été rappelé au point 17 du présent arrêt, la protection contre la concurrence déloyale constitue bien l'un des motifs retenus par la Cour pour admettre des restrictions à la libre circulation des produits. Toutefois, l'on ne saurait admettre que la protection contre la concurrence déloyale soit invoquée pour interdire à une entreprise de faire usage de son droit d'importer dans un État membre et d'y commercialiser sous une certaine marque des produits en provenance d'un autre État membre où ils sont légalement commercialisés, lorsque les autres opérateurs économiques disposent du même droit, même s'ils n'en font pas usage.

21 Quant à l'hypothèse où, à la suite de l'arrêt de la Corte d'appello di Milano, la commercialisation en Italie des produits en cause sous la marque Cotonelle serait interdite erga omnes, il convient de se demander, comme les parties au principal l'ont relevé à juste titre, si une telle entrave à la libre circulation des marchandises créée par cet arrêt serait justifiée par des motifs tenant à la protection des consommateurs contre l'effet trompeur de la marque Cotonelle, dans la mesure où cette dernière pourrait amener le consommateur à croire à tort que les produits revêtus de cette marque contiennent du coton.

22 A cet égard, il y a lieu de constater que la possibilité d'admettre une interdiction de commercialisation fondée sur la nature trompeuse d'une marque n'est pas, en principe, exclue par la circonstance que, dans d'autres États membres, la même marque n'est pas réputée telle. En effet, comme l'a relevé M. l'avocat général au point 10 de ses conclusions, il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles et sociales entre les États membres, une marque qui n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur dans un État membre le soit dans un autre.

23 Cependant, pour être justifiée, encore faut-il, comme il a été rappelé au point 17 du présent arrêt, que la mesure adoptée pour protéger les consommateurs soit effectivement nécessaire à cette fin, qu'elle soit proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

24 A cet égard, il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour qu'un risque de tromperie des consommateurs ne peut primer les exigences de la libre circulation des marchandises et donc justifier des entraves aux échanges que pour autant qu'il est suffisamment grave (voir en ce sens, notamment, les arrêts Clinique et Mars, précités).

25 Les éléments du dossier de la présente affaire ne permettant pas à la Cour d'apprécier si lesdites conditions sont remplies en l'espèce, il appartient au juge national de se livrer à cette appréciation.

26 Dans cette appréciation, le juge national doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances dans lesquelles les produits sont vendus, les informations contenues sur l'emballage des produits et la clarté avec laquelle elles sont indiquées, la présentation et le contenu de la publicité ainsi que le risque d'erreur en fonction du groupe de consommateurs concerné.

27 Il convient donc de répondre à la première question que les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens que

— ils s'opposent à ce que la protection contre la concurrence déloyale soit invoquée pour interdire à une entreprise de faire usage de son droit d'importer dans un État membre et d'y commercialiser sous une certaine marque des produits en provenance d'un autre État membre où ils sont légalement commercialisés, lorsque les autres opérateurs économiques disposent du même droit, même s'ils n'en font pas usage;

— en revanche, ils ne s'opposent pas à ce que, pour des motifs de protection des consommateurs, la commercialisation de produits provenant d'un État membre où ils sont légalement commercialisés soit interdite à l'encontre de tous les opérateurs économiques, à la condition que cette interdiction soit nécessaire pour assurer la protection des consommateurs, qu'elle soit proportionnée à cet objectif et que ce dernier ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant de manière moindre les échanges intracommunautaires. A cet égard, le juge national doit notamment examiner si le risque de tromperie des consommateurs est suffisamment grave pour pouvoir primer les exigences de la libre circulation des marchandises.

Sur les deuxième et troisième questions

28 Par ses deuxième et troisième questions, le juge national cherche en substance à savoir si l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la commercialisation de produits provenant d'un État membre où ils sont légalement commercialisés soit prohibée au motif qu'ils portent une marque dont l'usage est expressément interdit à son titulaire dans l'État membre d'importation parce qu'elle y a été jugée comme étant de nature à induire les consommateurs en erreur.

29 A cet égard, il convient de rappeler que, d'une part, la directive sur les marques, qui est, ainsi que l'indique son intitulé, la première directive en la matière, ne vise pas à une harmonisation complète des législations des États membres dans le domaine des marques et que, d'autre part, l'article 12 de cette directive se limite à énumérer les motifs pour lesquels le titulaire d'une marque peut être déchu des droits qui y sont afférents. Il apparaît d'ailleurs au cinquième considérant que les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.

30 Par ailleurs, il ressort du sixième considérant que la directive sur les marques n'exclut pas l'application à ces dernières des dispositions du droit des États membres, autre que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

31 Il convient donc de constater que, comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 19 et 20 de ses conclusions, l'article 12, paragraphe 2, de la directive sur les marques laisse au droit national la charge de déterminer si et dans quelle mesure l'utilisation d'une marque qui a fait l'objet d'une déchéance dans le chef de son titulaire doit être interdite.

32 Il en découle que cette disposition est sans pertinence pour résoudre le problème qui est au centre du litige au principal.

33 Dans ces circonstances, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la commercialisation de produits provenant d'un État membre où ils sont légalement commercialisés soit prohibée au motif qu'ils portent une marque dont l'usage est expressément interdit à son titulaire dans l'État membre d'importation parce qu'elle y a été jugée comme étant de nature à induire les consommateurs en erreur.

Sur les dépens

34 Les frais exposés par les gouvernements italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Chiavari, par ordonnance du 29 octobre 1994, dit pour droit:

1) Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que

— ils s'opposent à ce que la protection contre la concurrence déloyale soit invoquée pour interdire à une entreprise de faire usage de son droit d'importer dans un État membre et d'y commercialiser sous une certaine marque des produits en provenance d'un autre État membre où ils sont légalement commercialisés, lorsque les autres opérateurs économiques disposent du même droit, même s'ils n'en font pas usage;

— en revanche, ils ne s'opposent pas à ce que, pour des motifs de protection des consommateurs, la commercialisation de produits provenant d'un

État membre où ils sont légalement commercialisés soit interdite à l'encontre de tous les opérateurs économiques, à la condition que cette interdiction soit nécessaire pour assurer la protection des consommateurs, qu'elle soit proportionnée à cet objectif et que ce dernier ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant de manière moindre les échanges intracommunautaires. A cet égard, le juge national doit notamment examiner si le risque de tromperie des consommateurs est suffisamment grave pour pouvoir primer les exigences de la libre circulation des marchandises.

2) **L'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la commercialisation de produits provenant d'un État membre où ils sont légalement commercialisés soit prohibée au motif qu'ils portent une marque dont l'usage est expressément interdit à son titulaire dans l'État membre d'importation parce qu'elle y a été jugée comme étant de nature à induire les consommateurs en erreur.**

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 1996.

Le greffier

R. Grass

Le président

G. C. Rodríguez Iglesias