CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 19 janvier 2006 [1]

I — Introduction

1. Les marques constituent un ensemble d'informations synthétisées revêtant quelque forme que ce soit, mais devant remplir les conditions fondamentales de l'aptitude à être enregistrées et de la nature à distinguer les produits ou les services de leur titulaire de ceux offerts par les concurrents. De telles qualités sont reconnues aux noms propres, le marché en montrant de nombreux exemples.

2. Toutefois, lorsque le lien entre le patronyme et l'entreprise qui fournit les prestations ou fabrique les biens sous cette appellation se perd, surgit le dilemme de savoir si celui qui a cédé son identité peut alléguer la fausseté du message donné par le signe et contester sa validité.

3. Ces questions sont posées par la personne désignée par le Lord Chancellor, en vertu de l'article 76 de la loi britannique sur les marques (ci-après la «personne désignée») à travers la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, London (Royaume-Uni), dans un litige qui, curieusement, remonte à un événement social très connu, le mariage du Prince de Galles avec Lady Diana Spencer [2].

4. Le faste et la pompe de cette union ont laissé une trace profonde dans la mémoire collective, captivée par la beauté de la mariée, dont la robe, de dimensions impressionnantes [3], a été dessinée par Mme Elizabeth Florence Emanuel, une couturière qui, grâce à cette commande, est devenue célèbre dans son activité professionnelle. Eu égard à sa popularité, la couturière s'oppose actuellement à l'enregistrement, par une entreprise avec laquelle elle n'a aucun lien, d'une modification de la graphie de la marque Elizabeth Emanuel, création qui lui est propre, et demande la déchéance des droits de propriété industrielle sur l'emblème, alléguant que, les liens

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Prince de Galles, a épousé, le 29 juillet 1981, Diana Frances Spencer dans la cathédrale londonienne de Saint Paul, lors d'une cérémonie officiée par l'évêque de Canterbury.

3 — La seule traîne atteignait huit mètres de long; pour la confection d'un vêtement aussi particulier, 25 mètres de soie et de taffetas ont été utilisés, ainsi que 91 mètres de tulle, 137 mètres de maille pour le voile et 10 000 paillettes de nacre et perles (http://noticias.ya.com).

le rattachant à sa personne s'étant rompus, le signe ne correspond plus à la réalité et induit en erreur.

II — Le cadre juridique

5. Bien que les questions posées par la personne désignée citent expressément deux dispositions très concrètes de la directive 89/104/CEE [4] sur les marques, il existe d'autres dispositions intéressantes tant en droit communautaire qu'en droit international, que nous reproduisons ci-après.

A — *Le droit communautaire*

6. La réglementation de ce type de propriété industrielle en droit européen figure, d'une part, dans la directive précitée et, d'autre part, dans le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire [5].

1. La directive

7. L'article 3, paragraphe 1, sous g), dispose:

«Motifs de refus ou de nullité

Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

[...]»

8. Selon l'article 12, paragraphe 2, sous b):

«Motifs de déchéance

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

a) [...]

4 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

5 — Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 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) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1).

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.»

2. Le règlement nº 40/94

9. L'article 7, paragraphe 1, sous g), indique comme suit:

«Motifs absolus de refus

Sont refusés à l'enregistrement:

[...]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

[...]»

10. Le libellé de l'article 50, paragraphe 1, sous c), est le suivant:

«Causes de déchéance

Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

[...]

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

[...]»

11. Le règlement nº 40/94 contient une disposition qui ne se trouve pas dans la directive et qu'il convient de citer, du fait de

sa pertinence en ce qui concerne les éléments de fait de l'affaire au principal; il s'agit de l'article 17, libellé comme suit:

«Transfert

1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

[...]

6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

[...]»

B — *Le droit international*

12. Dans le contexte de la présente question préjudicielle, il ne semble pas superflu de citer également l'article 21 de l'ADPIC [6]:

«Licences et cession

Les membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu [...] que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.»

III — Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles

13. Pour les raisons indiquées au début des présentes conclusions, Mme Emanuel est devenue célèbre en tant que dessinatrice de mode au Royaume-Uni, notamment pour

6 — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (OMC), fruit des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), se trouvant dans l'annexe 1 (annexe 1 C) (JO 1994, L 336, p. 214).

ses robes de mariée. En 1990, elle a commencé à travailler sous l'enseigne ELIZABETH EMANUEL dans un local de Brook Street.

14. En 1996, elle a cherché un appui financier et a signé un contrat avec Hamlet International plc pour constituer une société commune appelée Elizabeth Emanuel plc, à qui elle a transféré, entre autres biens, son entreprise de création et de vente de vêtements, avec l'ensemble des actifs, y compris son fonds de commerce et la demande d'enregistrement d'une marque mixte, à la fois figurative et verbale, constituée d'une esquisse héraldique et des termes ELIZABETH EMANUEL, enregistrée officiellement en 1997, marque reproduite ci-dessous:



15. En septembre 1997, la créatrice de la marque a subi de sérieuses difficultés financières et a signé un nouveau contrat avec Frostprint Ltd, lui cédant l'affaire, à savoir son fonds de commerce et le signe enregistré. À la suite de cette cession, Frostprint Ltd a changé son nom en Elizabeth Emanuel International Limited et a engagé Mme Emanuel comme employée.

16. Un mois plus tard, la couturière a cessé de travailler pour cette entreprise, dont la direction a prié le reste du personnel de faire preuve de discrétion lors de la réponse à d'éventuelles questions concernant Mme Emanuel.

17. En novembre 1997, la marque enregistrée a été cédée à Oakridge Trading Limited, qui, en mars 1998, a demandé son enregistrement, en changeant toutefois la graphie initiale et en retirant le dessin héraldique.

18. En janvier 1999, Mme Emanuel a présenté un mémoire en opposition à cette modification et, en septembre 1999, elle a demandé la déchéance de la marque homonyme enregistrée.

19. En avril 2002, le titre de propriété industrielle litigieux étant alors détenu par Continental Shelf 428 Limited (ci-après «CSL»), le Hearing Officer a examiné l'opposition formulée par Mme Emanuel et la demande en déchéance, les rejetant. Il a jugé, dans deux décisions séparées, que les clients avaient été trompés et victimes d'une confusion, mais que cette méprise était légale et la conséquence inévitable de la vente d'une entreprise avec son fonds de commerce géré sous le nom du propriétaire.

20. Le 16 décembre 2002, Mme Emanuel a saisi la personne désignée afin d'introduire des recours contre ces décisions, recours qui ont été joints.

21. Les parties ont invoqué à l'appui de leurs demandes les articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104. Considérant que la solution du litige au principal dépendait de l'exégèse desdites dispositions, la personne désignée a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Une marque est-elle de nature à tromper le public et interdite d'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 dans les circonstances suivantes:

a) l'achalandage lié à la marque a été cédé avec l'entreprise dont l'activité consiste à fabriquer les produits revêtus de la marque;

b) avant la cession, la marque signifiait, pour une portion significative du public concerné, qu'une certaine personne intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée;

c) après la cession, le cessionnaire a demandé l'enregistrement de la marque, et

d) au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, une portion significative du public concerné croyait, à tort, que l'utilisation de la marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée, et il était probable que cette croyance l'ait influencée dans ses achats?

2) Si la question 1 ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu'il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est de nature à tromper le public et interdite d'enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive, et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d'erreur va probablement diminuer avec le temps?

3) Une marque enregistrée est-elle propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l'article 12, para-

graphe 2, sous b), de la directive 89/104, dans les circonstances suivantes:

a) la marque enregistrée et l'achalandage qui lui est lié ont été cédés avec l'entreprise dont l'activité consiste à fabriquer les produits revêtus de la marque;

b) avant la cession, la marque signifiait, pour une portion significative du public concerné, qu'une certaine personne intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée;

c) après la cession, une demande de déchéance a été introduite, et

d) au moment du dépôt de la demande de déchéance, une portion significative du public concerné croyait, à tort, que l'utilisation de la marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels la marque était utilisée, et il était probable que cette croyance l'ait influencée dans ses achats?

4) Si la question 3 ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu'il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive, et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d'erreur va probablement diminuer avec le temps?»

IV — La procédure devant la Cour

22. L'ordonnance de renvoi des questions précitées a été enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2004.

23. Des observations écrites ont été présentées, dans le délai prévu à l'article 20 du statut de la Cour de justice, par Mme Emanuel, la société CSL, la Commission des Communautés européennes et le gouvernement du Royaume-Uni, les trois premières ayant présenté oralement leurs observations lors de l'audience qui s'est tenue le 1er décembre 2005.

V — L'examen des questions préjudicielles

A — *Doute préliminaire: sur leur recevabilité*

24. Il convient de souligner, avant tout, que, dans les observations écrites, aucune réserve n'a été faite quant à la recevabilité des questions posées par la personne désignée. Toutefois, puisque c'est la première fois que cet organe [7] soumet une série de questions à l'avis de la Cour, il convient de s'interroger d'office sur son aptitude à recourir à l'article 234 CE.

25. Dans des conclusions antérieures [8], j'ai souligné la précision insuffisante, dans les arrêts de la présente Cour, de la notion de juridiction visée à l'article 234 CE, proposant d'inclure dans cette définition tous les organes faisant partie de l'organisation judiciaire d'un État membre, ainsi que ceux qui, sans faire partie de ces structures, rendent des décisions non susceptibles de recours judiciaire [9].

26. La jurisprudence récente montre une certaine tendance à une exégèse plus stricte des traits descriptifs de ces entités [10], notamment en ce qui concerne le critère de leur indépendance [11], plus conforme à mon point de vue, évolution qui doit être poursuivie dans les autres lignes caractéristiques.

27. La personne désignée par le Lord Chancellor relève de l'organisation judiciaire britannique. Elle a en outre une origine légale, puisqu'elle est mentionnée à l'article 76 de la loi sur les marques (Trade Marks Act de 1994) et que son fonctionnement est régi à l'article 77, dispositions se trouvant toutes deux dans un chapitre intitulé «Procédures et recours».

28. Son *caractère permanent* découle du libellé de l'article 76, paragraphe 2, selon lequel toute personne concernée par une décision du registre des marques peut présenter un recours devant la juridiction ou devant la personne désignée, ce qui présuppose la stabilité de cette dernière.

7 — Il existe toutefois un précédent, car, dans l'arrêt du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Rec. p. I-1209), la Cour a accepté d'examiner les questions posées par l'Immigration Adjudicator, entité ayant un profil analogue à celui de la personne désignée.

8 — Conclusions présentées le 28 juin 2001 dans l'affaire De Coster (arrêt du 29 novembre 2001, C-17/00, Rec. p. I-9445).

9 — Points 83 et suiv. du document cité dans la note précédente.

10 — Cette tendance a été soulignée par Cienfuegos Mateo, M., «La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión», *Gaceta Jurídica de la Unión europea y de la Competencia*, nº 238, juillet-août 2005, p. 3 et suiv., également partisan d'un réexamen de cette notion (p. 26).

11 — Arrêt du 30 mai 2002, Schmid (C-516/99, Rec. p. I-4573), avec les conclusions de l'avocat général Tizzano, et du 31 mai 2005, Syfait e.a. (C-53/03, Rec. p. I-4609); ce dernier arrêt a déclaré l'irrecevabilité du renvoi fait par la commission de la concurrence grecque (Epitropi Antagonismou), soulignant son manque d'indépendance, car elle est soumise à la tutelle du ministère du Développement grec. L'avocat général Jacobs, en revanche, avait acquis la conviction qu'il convenait de lui reconnaître un caractère juridictionnel.

29. Les doutes sur la *nature obligatoire* de la personne désignée que fait naître cette alternative s'effacent toutefois lorsqu'on constate que comparaître devant la personne désignée n'est pas une simple possibilité, comme celle consistant à avoir recours aux juridictions arbitrales [12], mais l'une des deux seules options légalement prévues lorsqu'on entend introduire un recours contre une décision de l'Office des marques britannique.

30. Il n'y a pas non plus de doutes quant à l'*indépendance* de la personne désignée, le paragraphe 3 de l'article 77 précité fixant précisément les raisons pour lesquelles il y a lieu de mettre fin à ses fonctions, consistant en des cas extrêmes, comme la banqueroute ou l'incapacité physique ou mentale. Bien qu'il appartienne au Lord Chancellor d'apprécier si la personne désignée se trouve empêchée de quelque manière que ce soit pour mener à bien les tâches qui lui incombent, le sens exceptionnel de la mesure, d'interprétation nécessairement restrictive, dissipe tout doute [13].

31. Il ressort clairement de l'article 76, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les marques que l'organe litigieux, d'une part, *applique des règles juridiques* et, d'autre part, dirige une *procédure contradictoire,* car il doit entendre les parties dans les affaires qui lui sont soumises [14].

32. Enfin, sa *décision est juridictionnelle,* dans l'acception donnée à ce terme par la Cour [15], la personne désignée assumant parfois des fonctions de dernière instance, conformément à l'article 76, paragraphe 4, de la loi précitée [16].

33. Par conséquent, la personne désignée satisfait aux critères que la jurisprudence de la Cour exige d'une juridiction nationale [17] pour utiliser la procédure préjudicielle de l'article 234 CE. Les questions posées à la présente Cour peuvent donc être examinées sans aucun inconvénient.

12 — Arrêt du 23 mars 1982, Nordsee (102/81, Rec. p. 1095, points 7 et suiv.).

13 — Décision de la personne désignée du 10 juin 2002 dans l'affaire DAAWAT ([2003] RPC 11, p. 197).

14 — Sur la procédure devant la personne désignée, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., & Kelling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* 14e édition, Sweet & Maxwell, Londres, 2005, p. 88 à 90.

15 — Sont exclues de cette notion les procédures de juridiction volontaire (arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, point 9); la tenue d'un registre de commerce par les juridictions allemandes (arrêt du 15 janvier 2002, Lutz e.a., C-182/00, Rec. p. I-547, points 15 et 16), et les fonctions d'inscription de la propriété exercées par certaines juridictions autrichiennes (arrêt du 14 juin 2001, Salzmann, C-178/99, Rec. p. I-4421).

16 — Il convient de noter que, selon ma suggestion d'application de l'article 234 CE, cette circonstance aurait une valeur fondamentale si la personne désignée n'était pas considérée comme faisant partie du système judiciaire du Royaume-Uni, car, suivant mes règles, cela la qualifierait pour faire usage du renvoi conformément à ladite disposition.

17 — Arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23, ainsi que la jurisprudence y étant citée), et Schmid (précité note 11, point 34).

B — *Les aspects qui méritent un examen conjoint*

34. La similitude entre, d'une part, le libellé des dispositions dont l'interprétation est demandée et, d'autre part, les questions formulées invite à procéder à quelques réflexions communes à cet égard facilitant la réponse dans le contexte factuel du litige au principal.

1. La marque enregistrée comme objet commercial

35. En leur qualité de propriétés spécifiques [18], les marques réunissent, malgré leur absence de matérialité, les conditions pour être objet commercial. Dans leur régime, le principe qui règne est celui de l'autonomie de la volonté, caractéristique du domaine du droit civil, avec les nécessaires restrictions qu'impose l'administration de leur enregistrement, d'une importance vitale pour la sécurité juridique et, surtout, pour opposer les marques aux tiers [19]. Toutefois, ces limites n'empêchent généralement pas les opérations juridiques les plus variées sur les signes enregistrés, comme le montre la gamme de contrats dans lesquels ils figurent.

36. Ainsi, dans la vie commerciale, différents types d'accords prévoyant une forme de droit quelle qu'elle soit sur ces titres se sont développés, comme la cession de l'usage (par exemple la licence de marque [20] ou la franchise) ou leur vente, inter vivos o mortis causa [21], à titre gratuit [22] ou onéreux; dans ce dernier cas, la condition de l'existence d'un lien entre la propriété incorporelle et la cession de la propriété de l'entreprise à laquelle elle est liée a été particulièrement débattue, la vente séparée de la marque et de l'affaire dont elle relevait étant interdite. Toutefois, les systèmes juridiques des États membres prévoient désormais la cession de la marque dissociée des autres éléments du patrimoine de l'entreprise [23].

37. La directive 89/104 n'aborde pas les aspects de droit commun, ce qui doit être considéré en relation avec le respect de la compétence des États membres pour régir la propriété privée, selon l'article 295 CE, et le sixième considérant de la directive, qui n'exclut pas l'application aux marques de la réglementation d'autres domaines. En revanche, dans le règlement nº 40/94, l'article 17 prévoit explicitement l'indépendance du signe communautaire par rapport à l'unité économique dont il identifie les produits.

18 — Cette dénomination est issue du code civil espagnol, qui intitule le titre IV du livre II «Sur certaines propriétés spécifiques», dont le chapitre III traite de la propriété intellectuelle stricto sensu, pouvant être étendue sans réserve à la propriété industrielle et, en tout état de cause, aux marques.

19 — La directive ne se prononçait pas sur ce point; toutefois, dans le règlement nº 40/94, cela ressort des articles 17, paragraphe 6, et 23; von Kapff, P., «Rechtsübergang — Artikel 17», dans Ekey, F., et Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, p. 967.

20 — Elle est prévue à l'article 8 de la directive 89/104, dont le paragraphe 2 porte sur les droits du titulaire de la marque face au licencié.

21 — Par exemple dans la succession testamentaire, où le testament est une opération juridique unilatérale.

22 — Hypothèse théorique dans le commerce, mais qui n'est pas impossible.

23 — Von Kapff, P., précité, p. 964.

38. Pour compléter le cadre de droit civil général dans lequel s'inscrivent les titres de propriété incorporelle, les éléments de fait du litige au principal obligent à recourir aux principes généraux en vigueur dans ce secteur, car, en l'absence de motif de nullité ou d'annulabilité de l'opération par laquelle la propriété est cédée (dol, violence ou fraude à la loi), c'est le principe de bonne foi qui régit, principe qui exige que les contrats soient respectés (pacta sunt servanda) et qui préside toutes les étapes visant à atteindre la finalité de l'accord.

39. Sur ce point, la personne qui vend ses droits, de quelque nature qu'ils soient, puis les réclame à un tiers, alléguant quelque raison que ce soit, ne respecte pas le principe bona fides semper praesumitur [24]; ce comportement évoque l'adage venire contra factum proprium non valet, exemple typique de l'absence de bon vouloir. La logique recommande de supporter les conséquences d'un acte de libre disposition, en l'absence de raison justifiant la récupération de ce qui a été cédé.

40. En résumé, rien n'empêche la cession des droits sur les marques; de fait, leur vente a fréquemment lieu dans les transactions commerciales, circonstance connue de tous et si commune dans le monde commercial qu'elle est sans aucun doute sous-jacente dans les articles 17 du règlement nº 40/94 et 21 de l'ADPIC.

24 — En droit national, ce principe est explicitement cité à l'article 434 du code civil espagnol et à l'article 2268 du code civil français.

2. Les fonctions de la marque

41. Les articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 portent sur la perte du droit de marque lorsqu'elle induit le consommateur en erreur, au détriment de sa fonction essentielle; il convient, par conséquent, de rappeler brièvement cette fonction, avant d'examiner la notion d'utilisateur inhérente aux deux dispositions.

42. Selon une jurisprudence constante, l'objectif primordial des signes est de garantir à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service, pour qu'il les distingue sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance, constituant la garantie qu'ils ont été fabriqués ou fournis par une entreprise unique, responsable de leur qualité [25].

43. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises l'objet premier du droit des marques: la protection de l'exactitude de l'information que le signe enregistré donne sur l'origine de

25 — Arrêts du 23 mai 1978, Hoffman-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7); du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30), et du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, point 48).

certains biens [26], sans préjudice de remplir d'autres fonctions [27].

44. La Cour a également souligné l'importance des objectifs annexes de ce type de propriété incorporelle, citant expressément l'indication de la qualité, en considérant qu'elle sert à s'attacher la clientèle [28].

45. Elle a également fait observer que la marque condense [29] la renommée des biens offerts au public par son titulaire, en reconnaissant que la réputation de la marque et donc celle de son titulaire peuvent avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du produit reconditionné [30]. La doctrine a également souligné l'importance de l'emblème en tant que support publicitaire de l'article qu'il identifie [31].

46. Toutefois, comme l'indique le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations, la directive n'a pas été conçue pour permettre l'annulation de marques au motif que la marchandise ne satisferait pas aux attentes du client parce qu'une personne en particulier n'interviendrait plus dans la création ou la fabrication des produits ou pour toute autre circonstance. En réalité, le public est conscient que la qualité subit des modifications pour diverses raisons. Par conséquent, l'examen de l'erreur dans les dispositions examinées ne doit porter que sur la fonction essentielle précitée.

47. En outre, comme la Commission l'a indiqué à juste titre, l'intérêt public sous-jacent dans ces dispositions vise à la protection contre l'enregistrement et l'utilisation comme marque de signes qui trompent le consommateur moyen, en influençant sa décision d'achat. Il convient donc de se pencher sur le profil de l'utilisateur, en tenant notamment compte des observations faites à cet égard par CSL ainsi que par Mme Emanuel.

3. Le consommateur de référence

48. Le modèle du «consommateur moyen» a été constamment utilisé depuis l'arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky [32], qui a adopté un critère uniforme, d'application générale, afin de déterminer si

26 — Conclusions dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 21 novembre 2002, Robelco (C-23/01, Rec. p. I-10913, point 26).

27 — Telles que celle d'élément de promotion des ventes ou d'instrument de stratégie commerciale; Grynfogel, C., «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», dans *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, n° 6/2000, p. 494 et suiv., notamment p. 500. Voir, également, points 43 et 46 de mes conclusions du 13 juin 2002 dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Arsenal Football Club, précité.

28 — Arrêt du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13).

29 — Expression correcte issue de la plume de Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2e édition, 2004, p. 76.

30 — Arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, point 75).

31 — Fernández-Nóvoa, C., précité, p. 78 et 79.

32 — C-210/96, Rec. p. I-4657.

une dénomination, une marque ou une indication publicitaire sont ou non de nature à induire l'acheteur en erreur, en se basant sur la perception présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans avoir ordonné une expertise ou commandé un sondage d'opinion [33].

49. La tâche de déterminer la portée de cette présomption incombe, dans chaque cas concret, à l'examinateur ou à l'organe juridictionnel connaissant du litige sur une marque. J'ai commenté dans d'autres conclusions [34] que ces autorités doivent exercer leur propre pouvoir d'appréciation fondé sur le modèle du consommateur moyen tel qu'il est défini par le droit communautaire, les éventuelles investigations supplémentaires, études analytiques, expertises ou enquêtes statistiques ne pouvant les libérer de cette évaluation.

50. Par conséquent, il convient de garder le même critère que celui utilisé dans les points précédents relativement à l'utilisateur, car, d'une part, on ne voit aucune nécessité de le changer dans le domaine des articles 3 et 12 de la directive 89/104 et, d'autre part, il ne ressort pas non plus des antécédents de fait du dossier que le public concerné serait composé de professionnels de la mode et des robes de mariée.

33 — Ibidem, point 31.

34 — Conclusions du 16 mars 2004, présentées dans l'affaire Mag Instrument/OHMI (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 48).

4. Les noms propres en tant que marques

51. Enfin, dans le cadre de l'examen des éléments communs, il est nécessaire d'aborder les problèmes posés par les signes commerciaux constitués de noms de personnes, comme dans le litige au principal.

52. En droit communautaire, l'article 2 de la directive précitée [35] contient une liste exemplative [36] de signes susceptibles de constituer une marque, si leur fonction consiste à indiquer leur origine commerciale. Cette disposition inclut expressément les «noms de personnes».

53. Lors de l'évaluation du caractère distinctif d'un emblème de ce type, la jurisprudence de la Cour exige l'utilisation de critères d'appréciation analogues à ceux applicables aux autres catégories de marques [37]. Elle a rejeté, notamment, l'application de critères plus stricts pour déterminer la capacité du nom à se singulariser par rapport aux concurrents [38].

35 — Le libellé de l'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est identique.

36 — Selon le septième considérant de la directive 89/104.

37 — Arrêt du 16 septembre 2004, Nichols (C-404/02, Rec. p. I-8499, point 25).

38 — Ibidem, point 26.

54. Bien entendu, une telle aptitude de la marque Elizabeth Emanuel n'est pas contestée, mais il semble opportun de réitérer la réflexion faite dans les conclusions dans l'affaire Nichols, à savoir que rien dans la directive 89/104 n'autorise à traiter les noms patronymiques d'une manière particulière, dès lors que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, seule disposition spécifique qui leur soit consacrée, se contente de limiter les effets protecteurs de la marque [39], mais n'a aucun rapport avec les moyens d'annulation ou ceux de déchéance ayant conduit à soumettre l'affaire à la personne désignée.

55. En résumé, je considère qu'il y a lieu d'appliquer aux prénoms et aux noms de famille le même régime que celui applicable aux autres signes, aucun fondement légal ne justifiant une solution différente.

C — *Les particularités des dispositions litigieuses*

56. Les paramètres communs d'interprétation des dispositions litigieuses étant exposés, il convient de nous focaliser sur les caractéristiques les individualisant.

1. La notion de «tromperie» dans l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 (sur les première et deuxième questions)

57. Il ressort du libellé de cette disposition que, tout comme les autres paragraphes de l'article 3, elle porte sur les caractéristiques intrinsèques de la marque, comme l'indique le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations. Par conséquent, le signe doit induire le public en erreur du fait de ses qualités, car il contient une information erronée qui peut s'avérer trompeuse [40] d'un point de vue objectif, à savoir provoquer cette tromperie dans tout cas d'utilisation raisonnablement imaginable [41]. Ainsi, la mention, comme faisant partie du produit désigné par la marque, d'un élément qui ne figure pas dans sa composition serait une donnée émanant directement de la marque qui provoquerait une confusion parmi les consommateurs [42].

58. Le refus d'enregistrement au Royaume-Uni du terme imaginaire «Orlwoola» pour des textiles est notoire, car sa sonorité (identique à «all wool» — pure laine) faisait croire au public que les textiles avaient été fabriqués en laine, alors qu'en fait ils contenaient seulement du coton [43].

39 — Conclusions que j'ai présentées le 15 janvier 2004 dans l'affaire Nichols, précitée, point 37.

40 — Fernández-Nóvoa, C., précité, p. 234.

41 — Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7» dans Ekey, F., et Kippel, D., précité, p. 912, relativement à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998, p. 88 et 89; également en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94, son hypothèse étant parfaitement applicable dans le cadre de la directive.

43 — Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, éd. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, p. 39, évoque cette affaire, qui remonte à 1909.

59. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de se demander si le changement de propriété d'une marque homonyme de son titulaire entraîne cette erreur dans toutes les circonstances.

60. Une réponse négative s'impose pour diverses raisons.

61. En premier lieu, le législateur a expressément prévu, au moins en ce qui concerne la marque communautaire, la cession des signes indépendamment de la vente de l'entreprise à laquelle ils sont associés, la directive contenant également des dispositions sur la licence de marque, cas dans lesquels il n'y a plus identité entre le nom de la personne et le signe enregistré.

62. Une telle possibilité n'aurait probablement pas été admise ou des exceptions auraient été prévues si l'on avait pensé que le consommateur moyen, tel que défini précédemment, était incapable de comprendre et complètement étranger aux avatars que subissent les entreprises et notamment les marques, comme tout autre objet commercial. Ces transformations sont donc réputées ne pas modifier ni porter atteinte à la fonction essentielle de ces titres de propriété industrielle.

63. L'exégèse correcte de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 implique que l'utilisateur ait conscience de la divergence pouvant exister entre les noms de personnes utilisés comme marques et la participation de leurs titulaires dans la production des biens ou dans la prestation des services que la marque désigne. Comme le souligne CSL dans ses observations, bien qu'ils ne soient pas nécessairement informés de la cession, tous les consommateurs savent qu'une couturière jouit du droit de céder son activité à tout moment.

64. En second lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour a choisi d'appliquer à ces emblèmes exactement le même régime que celui applicable aux autres signes enregistrables. On ne voit aucune raison d'accorder une protection supplémentaire lorsque la personne qui a créé le signe avec son propre nom de famille rompt tout lien avec l'opérateur économique qui fabrique ces biens sous un tel nom en tant que marque.

65. En vertu des explications qui précèdent, il convient de répondre à la première question préjudicielle qu'une marque constituée, au moins partiellement, d'un nom propre, qui a été cédée avec le fonds de commerce auquel elle appartenait, ne trompe pas le public, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104, même si elle fait naître l'idée erronée que cette personne intervenait dans la création ou la fabrication des produits.

66. Au vu de la solution proposée pour la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

2. Les caractéristiques distinctives de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 (sur les troisième et quatrième questions)

67. La différence entre cette disposition et celle examinée aux points précédents consiste en ce que l'erreur commise par le public doit provenir de l'utilisation qui est faite de la marque. Comme l'indique à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni, l'usage auquel le propriétaire ou un éventuel licencié soumettent le signe doit modifier l'information transmise de telle manière qu'il finit par induire en erreur les consommateurs sur le véritable message [44].

68. Les signes d'identité intrinsèques du titre de propriété industrielle permettent seulement, par conséquent, de déterminer dans quelle mesure ce dernier a subi des modifications et l'importance de celles-ci, la Cour s'étant prononcée, dans l'arrêt du 4 mars 1999, dans l'affaire dite «Gorgonzola» [45], en faveur d'une interprétation restrictive de la déchéance, exigeant l'existence effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [46].

69. Par conséquent, la simple utilisation d'un emblème sans changements substantiels dans la manière de le transmettre au public n'a pas d'incidence sur les messages qu'il émet [47], même lorsque, comme dans le litige au principal, la personne qui a donné son nom à la marque ne garde aucun lien avec l'entreprise qui l'exploite. La divergence dans la perception du client, qui reste convaincu de la participation de cette personne dans le processus de production, provient inévitablement de la novation subjective de la marque, mais ne mérite pas le qualificatif d'erreur, selon l'article 12 de la directive 89/104. Par conséquent, la diminution de la prétendue tromperie avec le temps à laquelle se réfère la juridiction de renvoi est dénuée d'importance.

70. Il convient de mentionner ici également les réflexions faites aux points consacrés à l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 relativement au consommateur moyen [48], qui est censé avoir conscience

44 — Relativement à l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, Von Mühlendahl, A., et Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, éd. C. H. Beck et éd. Stämpli + Cie, Munich, 1998, p. 173.

45 — Affaire Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301).

46 — Ibidem, point 41.

47 — L'avocat général Jacobs se prononce également en ce sens dans les conclusions présentées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Gorgonzola, précitée, point 56.

48 — Points 60 et 61 supra.

des changements de titulaires de la propriété industrielle. Ici non plus, la fonction essentielle de la marque n'est pas modifiée. Toutefois, pour se prononcer sur la méprise dont le public a pu être victime, il incombe au juge national d'examiner les circonstances spécifiques du litige, afin d'évaluer les conséquences de l'utilisation de la marque.

71. Compte tenu des considérations qui précèdent, le simple usage d'une marque enregistrée consistant en un nom propre, cédée avec le fonds de commerce auquel elle est associée, n'induit pas dans l'erreur visée à l'article 12, paragraphe 2, sous b), précité: il appartient à la juridiction nationale d'examiner les particularités de l'affaire afin d'évaluer l'influence de l'utilisation de la marque sur l'impression qu'elle produit sur le public.

72. Au vu de la réponse proposée pour la troisième question, il n'y a pas lieu d'examiner la quatrième question.

VI — Conclusion

73. Conformément aux considérations exposées, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la personne désignée par le Lord Chancellor, à travers la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, London, comme suit:

«1) L'article 3, paragraphe 1, sous g), de la première directive 89/104/CEE, directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États

membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué, au moins partiellement, d'un nom propre, cédé avec le fonds de commerce auquel il appartenait, ne trompe pas le public, même s'il fait naître l'idée erronée que cette personne intervenait dans la conception et dans la création des produits pour lesquels il est utilisé.

2) Dans ces mêmes circonstances, le simple usage de la marque enregistrée n'induit pas le public en erreur au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner les particularités de l'affaire afin d'évaluer l'influence de l'utilisation de cette marque sur l'impression qu'elle produit sur le public.»