CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER présentées le 31 janvier 2002 [1]

1. Par ordonnance du 3 juin 1999, le Gerechtshof te 's-Gravenhage, une juridiction d'appel de La Haye (Pays-Bas), a saisi la Cour de dix questions [2] relatives à l'interprétation des articles 2 et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [3] (ci-après la «directive sur les marques»).

I — Les faits et la procédure au principal

2. Le 2 avril 1997, la société Koninklijke KPN Nederland NV (ci-après «KPN») a déposé auprès du Bureau Benelux des marques (Benelux-Merkenbureau, ci-après le «BBM»), comme signe nominatif, l'expression «Postkantoor» pour désigner du papier, des cartons, des articles produits en ces matières [4] ainsi que divers services [5]. En néerlandais, «postkantoor» signifie «bureau de poste».

3. Le 16 juin 1997, le BBM a communiqué à KPN une décision provisoire de refus d'enregistrement au motif que le signe serait dépourvu de caractère distinctif, en tant qu'il s'agirait d'un signe purement descriptif des produits et services qu'il prétend représenter.

4. KPN a introduit une réclamation contre le rejet provisoire et a demandé le retrait de cette décision ou, à défaut, l'ouverture de négociations en vue d'une renonciation éventuelle à la protection accordée par la marque pour certains produits ou services. Ne voyant pas de raison de revoir sa décision, le BBM a rejeté définitivement l'enregistrement et en a informé KPN par lettre du 28 janvier 1998.

5. Par la suite, la société requérante au principal a saisi le Gerechtshof pour qu'il enjoigne au BBM de procéder à l'enregistrement du signe pour toutes les classes indiquées dans la demande ou, au moins, pour celles qui seraient indiquées dans l'arrêt.

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — La même décision a également saisi la Cour de justice Benelux de quinze autres questions.

3 — JO L 40, p. 1.

4 — Classe 16 selon l'arrangement de Nice, du 15 juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, dans sa version révisée et modifiée.

5 — Il s'agit de services englobés dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

6. Par décision interlocutoire du 3 décembre 1998, le Gerechtshof a décidé de consulter les parties sur l'opportunité de saisir la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de justice Benelux d'un certain nombre de questions d'interprétation de la directive sur les marques et de la loi uniforme Benelux sur les marques [6] (ci-après la «LBM»), respectivement. Enfin, par décision du 3 juin 1999, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir les deux juridictions visées ci-dessus des questions sur lesquelles elle avait consulté les parties.

II — Les questions préjudicielles

7. Les questions adressées par le Gerechtshof te 's-Gravenhage à la Cour de justice sont les suivantes:

«1) a) Le Bureau Benelux des marques, auquel le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM sur les marques (Trb. 1993, 12) a confié l'examen des motifs absolus de refus des dépôts de marque figurant à l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2, de la première directive du Conseil de la CE, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [...], doit-il non seulement prendre en compte le signe tel qu'il est déposé, mais également tous les faits et circonstances pertinents qui lui sont connus, dont ceux que le déposant lui a communiqués (par exemple qu'avant le dépôt le déposant a déjà employé le signe comme marque à grande échelle pour les produits en question ou qu'il ressort d'une enquête que l'emploi du signe pour les produits et/ou services mentionnés dans le dépôt ne pourra pas induire le public en erreur)?

[...]

2) La réponse à la première question, sous a) et b), vaut-elle également pour l'appréciation que le Bureau Benelux des marques est appelé à porter lorsqu'il examine si les objections qu'il a émises à l'encontre de l'enregistrement ont été dissipées par le déposant et pour sa décision de refuser la marque en tout ou en partie, toutes deux visées à l'article 6 bis, paragraphe 4, de la LBM [7]?

3) La réponse à la première question, sous a) et b), vaut-elle également pour l'appréciation que les juridictions sont

6 — Loi du 19 mars 1962, dans sa version modifiée (*Nederlands Traktatenblad* 1962, n° 58, p. 11 à 39, et 1983, n° 187, p. 2 à 10).

7 — Loi uniforme Benelux sur les marques.

appelées à porter sur le recours visé à l'article 6 ter de la LBM?

[...]

4) a) Compte tenu des dispositions de l'article 6 quinquies B, sous 2, de la convention de Paris, les marques refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles, si elles sont enregistrées, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive, incluent-elles les marques composées de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production des produits ou de prestation du service ou d'autres caractéristiques des produits ou des services, même si cette composition n'est pas l'indication usuelle (unique ou la plus couramment) utilisée à cet effet? Le fait qu'il y ait peu ou au contraire beaucoup de concurrents susceptibles d'utiliser des indications de cet ordre a-t-il une incidence à cet égard? [voir l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 19 janvier 1981, NJ 1981, p. 294, Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

L'article 13 C de la LBM, disposant que le droit à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues, a-t-il lui aussi une incidence?

[...]

5) a) Pour apprécier si un signe, consistant en un (nouveau) mot composé d'éléments qui, pris séparément, sont dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits ou les services visés dans le dépôt, répond à la définition que l'article 2 de la directive (et l'article 1er de la LBM) donne d'une marque, faut-il considérer qu'un mot (nouveau) de cette nature a en principe un caractère distinctif?

b) Dans la négative, faut-il alors admettre qu'un mot de cette nature est en principe dépourvu de caractère distinctif [abstraction faite du caractère distinctif acquis par l'usage ('inburgering') et qu'il n'en ira autrement que lorsque, en raison de circonstances annexes, la combinaison dépasse l'addition des éléments]?

Importe-t-il à cet égard que le signe soit le seul terme, ou à tout le moins un terme usuel, pour indiquer la qualité ou les (la combinaison des) qualités en question ou qu'il existe à cet effet des synonymes qui sont raisonnablement susceptibles d'être employés ou que le mot indique une qualité du produit ou du service essentielle au plan commercial ou une qualité plus accessoire?

Importe-t-il de surcroît qu'aux termes de l'article 13 C de la LBM le droit à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues?

[...]

6) La seule circonstance qu'un signe descriptif soit simultanément déposé comme marque pour des produits et/ou des services pour lesquels le signe n'est pas descriptif suffit-elle pour pouvoir estimer que le signe a de ce fait un caractère distinctif pour ces produits et/ou services [par exemple le signe Postkantoor (bureau de poste) pour des meubles]?

Dans la négative, pour savoir si un tel signe descriptif possède un caractère distinctif pour des produits et/ou des services de cette nature, faut-il prendre en compte la possibilité que, compte tenu de sa ou de ses significations descriptives, le (une partie du) public ne percevra pas ce signe comme un signe distinctif pour (tous) ces produits ou services (ou pour une partie d'entre eux)?

7) a) Depuis que les États du Benelux ont choisi de soumettre les dépôts de marque à un examen par le Bureau Benelux des marques avant qu'il ne procède à l'enregistrement, la politique que le Bureau Benelux des marques suit dans les examens faits au titre de l'article 6 bis de la LBM est (devra être), d'après le commentaire commun des gouvernements, 'une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser des dépôts manifestement inadmissibles': cela a-t-il une incidence sur la réponse aux questions précitées?

Dans l'affirmative, selon quelles règles convient-il d'apprécier si un dépôt est 'manifestement inadmissible'?

On suppose que, dans une action en nullité (qui peut être intentée après l'enregistrement d'un signe), on ne requiert pas en plus de la nullité invo-

quée du signe déposé en tant que marque que le signe soit 'manifestement admissible'.

[...]

8) a) Est-il compatible avec l'économie de la directive et de la convention de Paris d'enregistrer un signe pour certains produits ou services en limitant l'enregistrement aux produits et aux services qui ne possèdent pas une ou plusieurs qualités (par exemple le dépôt du signe Postkantoor pour les services: campagnes par envois directs et émission de timbres-poste 'pour autant qu'elles ne soient pas liées à un bureau de poste')?

[...]

9) Le fait qu'un signe ressemblant soit enregistré dans un autre État membre comme marque pour des produits ou des services similaires a-t-il une incidence sur la réponse aux questions?»

III — Le cadre juridique

1) *La protection internationale des marques*

8. À l'instar des autres modalités de propriété industrielle, les marques bénéficient d'une protection internationale très étendue et qui remonte à plus d'un siècle, puisqu'elle date de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après la «convention de Paris»), signée le 20 mars 1883 [8], et dont tous les États membres sont signataires [9].

9. J'ai déjà signalé en une autre occasion que la première disposition de la convention porte création de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (article 1er, paragraphe 1), mieux connue sous la dénomination «Union de Paris». Cette convention met en place un cadre de référence que les États signataires doivent respecter dans leur législation ainsi que dans

8 — La convention a été complétée, en ce qui concerne les marques, par les deux arrangements de Madrid de 1891, dont l'un porte sur la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses et l'autre sur l'enregistrement international des marques, ainsi que par le traité sur le droit des marques de 1994 et par l'arrangement de Nice cité à la note 4.

9 — Le royaume des Pays-Bas a adhéré à la convention le 7 juillet 1884.

les accords et traités qu'ils passent entre eux (articles 25 et 19) [10].

10. Dans la partie dispositive de la convention, qui réglemente la protection internationale des différentes modalités de propriété industrielle (articles 1er à 11), les articles destinés à la protection des marques se distinguent par leur nombre; parmi eux, il y a l'article 6 quinquies B, qui dispose:

«Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

[...]

2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

[...]»

11. Le paragraphe 1 du point C de cette disposition prévoit que, «pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque».

2) *Les marques en droit communautaire*

A — Le traité instituant la Communauté européenne

12. L'article 30 CE établit que:

«Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publi-

10 — Voir les conclusions du 18 janvier 2001, dans l'affaire Merz & Krell (arrêt du 4 octobre 2001, C-517/99, Rec. p. I-6959), en particulier au point 6. L'article 2, paragraphe 1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 (JO L 336, p. 214 à 223), prévoit que, pour ce qui se rapporte notamment aux marques, les États membres doivent se conformer aux articles 1er à 12 et à l'article 19 de la convention de Paris.

que, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»

B — La directive sur les marques

13. Adoptée en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, la première directive vise au rapprochement des législations des États membres sur les marques. Mais l'harmonisation qu'elle poursuit n'est que partielle, de sorte que l'intervention du législateur communautaire est réduite aux marques acquises par voie d'enregistrement et les États membres gardent toute liberté de fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques déjà enregistrées [11].

11 — Voir les premier, troisième, quatrième et cinquième considérants ainsi que l'article 1er de la directive.

14. L'article 2 définit les signes susceptibles de constituer une marque:

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

15. À l'article 3, la directive indique les cas dans lesquels l'enregistrement d'une marque peut être refusé ou, le cas échéant, être déclaré nul:

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

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

[...]»

16. L'article 5 réglemente de la façon suivante les droits du titulaire d'une marque:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la

marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

[...]»

17. L'article 6 limite les droits conférés au titulaire de la marque en prescrivant que:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires [...]:

[...]

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]»

C — Le règlement sur la marque communautaire

18. Le 20 décembre 1993, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire [12] (ci-après le «règlement») afin que, comme je l'ai déjà souligné dans les conclusions citées quelques lignes plus haut, le marché communautaire bénéficie de conditions analogues à celles qui existent dans un marché national, et en particulier de conditions qui, d'un point de vue juridique, «[...] permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fournitures de services aux dimensions de la Communauté [...]» [13]. Il s'agit d'instaurer «[...] des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable» dans tous les États membres [14]. Cet objectif est poursuivi sans prétendre remplacer les réglementations nationales sur les marques [15].

19. Adoptant la même technique et les mêmes termes que la directive sur les marques, le règlement indique les signes qui sont susceptibles de constituer une marque communautaire (article 4) avant d'établir les motifs de refus d'enregistrement (articles 7 et 8). De même, le règlement détermine les droits conférés par la marque (article 9) et leurs limites (article 12).

12 — JO L 11, p. 1.
13 — Premier considérant du règlement.
14 — Troisième considérant.
15 — Cinquième considérant.

3) *Les marques dans l'Union économique Benelux*

20. Afin de promouvoir la libre circulation des produits entre leurs territoires respectifs, les trois États membres de l'Union économique Benelux ont signé le 19 mars 1962 une convention en matière de marques [16] dans laquelle ils s'engageaient à introduire dans leurs législations respectives la LBM annexée à cette convention.

21. La convention, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1969, a créé une nouvelle administration, le Benelux-BBM (Bureau Benelux des Marques-BBM), ayant son siège à La Haye, et qui est chargée d'assurer l'exécution de la loi et de sa réglementation d'application. L'interprétation de ce texte juridique appartient aux organes juridictionnels des trois États membres du Benelux et, par voie préjudicielle, à la Cour de justice du même nom [17].

22. Pour adapter leur législation à la directive sur les marques et la compléter par les dispositions pertinentes sur la marque communautaire, le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont signé le 2 décembre 1992 un protocole dont l'objet était de modifier la LBM Benelux [18]. Conformément à son article 8, le protocole et les modifications qu'il a apportées à la LBM sont entrés en vigueur le 1er janvier 1996.

23. Au point I, paragraphe 6, dernier alinéa, de leur commentaire commun sur le protocole, les gouvernements concernés déclarent que «la politique de contrôle du BBM [...] devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles. Il va sans dire que l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence établie dans le Benelux, spécialement celle de la Cour de justice Benelux».

24. Conformément à l'article 1er de la LBM Benelux:

«Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, n° 58, p. 1 à 9.

17 — Voir l'article 10. Créée le 31 mars 1965 et effectivement mise en place le 1er janvier 1974, la Cour de justice Benelux joue, dans son ressort géographique, le même rôle que la Cour de justice des Communautés européennes au niveau communautaire, à savoir interpréter les dispositions du droit uniforme Benelux en répondant aux questions préjudicielles formulées par les trois États membres. Cette similitude de fonctions a déjà été relevée par l'avocat général Jacobs dans les conclusions qu'il a présentées le 29 avril 1997 dans l'affaire Parfums Christian Dior (arrêt du 4 novembre 1997, C-337/95, Rec. p. I-6013, points 13 et 26).

18 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n° 12, p. 1 à 12.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.»

25. L'article 6 bis dispose:

«1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que:

a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies, B, sous 2, de la Convention de Paris;

[...]

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque dans son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter.»

26. Cette dernière disposition énonce que «le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6 bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.»

27. L'article 13 C dispose que le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux «s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues».

IV — Analyse des questions préjudicielles

1) *Introduction*

28. Il est préoccupant qu'une juridiction à la compétence reconnue puisse avoir tant de

doutes sur l'application des normes communautaires relatives aux marques. Il semble qu'il y ait une distorsion importante dans le système, tant il paraît difficile de croire à des carences aussi étendues dans l'œuvre du législateur de l'Union européenne ou à une incompréhension de leur fonction de la part de ceux qui sont chargés de l'appliquer. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice devra compléter et faciliter le travail des autres dans le cadre interprétatif qui lui est tracé par l'article 234 CE.

2) *Les critères d'interprétation*

29. Dans les conclusions Mertz & Krell, précitées, j'ai souligné la structure particulière de la réglementation communautaire des marques [19], qui est formée, un peu comme un oignon, de différentes couches se chevauchant les unes les autres. La première, exclusivement interne, est le champ propre au règlement sur la marque communautaire. La deuxième se compose des législations des États membres, harmonisées en vertu de la directive sur les marques. Dans la troisième et dernière se trouvent les engagements internationaux pris en matière de marques par tous les États membres.

30. En l'espèce, nous avons affaire à une strate supplémentaire, qui s'est glissée entre les deux dernières, à savoir la législation uniforme Benelux sur cette modalité de propriété industrielle. Les trois États membres de cette association économique ont unifié leurs ordres juridiques en matière de marques, mais ils les ont aussi harmonisés avec ceux des autres États membres de l'Union européenne, en adaptant la LBM à la directive sur les marques et, ce qui allait de soi, ils l'ont fait en respectant les engagements qui découlent de la convention de Paris.

31. Partant, les dispositions de la directive auxquelles se réfèrent les questions posées par le Gerechtshof doivent être interprétées dans un sens intégrateur, en tenant compte de l'ensemble des normes qui, dans l'ordre juridique communautaire, ont pour objet les marques.

32. Dans ce cadre, il ne faut pas perdre de vue la raison d'être du droit des marques, qui est simplement de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service symbolisé par le signe distinctif, en leur permettant de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance et en contribuant de cette façon à l'établissement d'un système de concurrence réelle sur le marché intérieur [20]. Pour atteindre ce but, la marque confère à son titulaire un faisceau de droits et de facultés qui doivent être examinés en fonction de cet objectif ultime. Les avantages juridiques

19 — Voir les points 23 à 29 de ces conclusions.

20 — Voir arrêts du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711, point 14), et du 11 novembre 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227, point 24).

que la marque confère à son titulaire ont pour but que le produit ou le service qu'elle désigne puisse être distingué par le consommateur des produits et des services d'autres provenances. Comme tels, ils peuvent faire l'objet de restrictions, qui seront notamment fondées sur l'intérêt public à conserver la plus ample disponibilité possible à certaines dénominations («impératif de disponibilité»).

33. En définitive, la relation entre les droits octroyés par la propriété d'une marque enregistrée et la marque elle-même est instrumentale. C'est pourquoi, pour déterminer la portée exacte du droit exclusif reconnu au titulaire d'une marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle [21] de cette dernière.

3) *La nature de l'appréciation du caractère distinctif [première question, sous a), deuxième, troisième, sixième questions, huitième question, sous a), et neuvième question]*

34. Par ces questions, le juge a quo veut savoir quel caractère doit revêtir l'appréciation juridique de l'aptitude d'un signe à constituer une marque.

35. En premier lieu [première question, sous a), deuxième et troisième questions], il souhaite connaître en détail si l'aptitude d'un signe à constituer une marque doit être appréciée dans l'abstrait ou par rapport aux circonstances concrètes de l'espèce. À ce propos, il évoque le fait que le demandeur aurait, avant le dépôt, utilisé le signe à grande échelle comme marque pour les mêmes produits ou qu'il ressortirait d'une enquête que, pour les produits et services mentionnés, le signe ne peut induire le public en erreur.

36. À titre liminaire, il faut faire abstraction de la formulation utilisée par le Gerechtshof, qui renvoie aux phases particulières de la procédure en vigueur en droit interne: premier examen réalisé par le BBM [première question, sous a)], appréciation — toujours par le même organisme — des objections soulevées par le demandeur (deuxième question) et contrôle juridictionnel postérieur (troisième question). En ce qui concerne l'organisation concrète de la procédure d'enregistrement, la directive sur les marques ne se prononce pas et proclame au contraire la totale liberté des États membres en la matière [22]. La réponse de la Cour de justice devra donc se référer à l'examen fait par l'«autorité compétente en vertu du droit interne».

37. Pour des raisons similaires, il ne faut pas non plus attribuer de signification spéciale à la référence exclusive aux «motifs

21 — Voir arrêt HAG GF, précité, point 14 in fine.

22 — Cinquième considérant du préambule.

absolus de refus [...] figurant à l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2 de la [...] directive». S'il est vrai que l'examen de la première des circonstances auxquelles fait allusion l'organe juridictionnel national ressortit, dans l'économie de la norme communautaire, aux motifs absolus de refus, celui de la deuxième — qui se rapporte au risque d'erreur ou de confusion — relève de la catégorie des motifs relatifs, visés à l'article 4. En toute hypothèse — et j'insiste sur ce point — la directive étant neutre par rapport aux choix de procédure des États membres, rien n'empêche qu'un ordre juridique prévoie l'examen simultané des deux questions. La réponse de la Cour devra tenir compte de cette circonstance.

38. Sur ces bases, il est possible d'affirmer que l'appréciation des conditions nécessaires pour accéder à la protection qui découle de la marque doit — fondamentalement — revêtir un caractère concret, en ce sens qu'elle doit prendre en considération les circonstances de fait de divers ordres, comme cela découle de toute évidence du mandat inconditionnel contenu à l'article 6 quinquies, C, paragraphe 1, de la convention de Paris [23].

39. En application de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques, qui renvoie aux dispositions de l'article 2, l'autorité compétente lors de la phase procédurale correspondante doit prendre en compte le point de savoir si, en plus d'être propre à distinguer, le signe faisant l'objet de la demande est susceptible de représentation graphique. S'agissant, comme dans la procédure au principal, de signes verbaux, il est difficile d'imaginer qu'il en soit autrement [24]. Seul cet examen peut présenter un certain caractère abstrait.

40. Aussitôt après, l'autorité compétente doit vérifier si le signe remplit les conditions requises par les points b), c) et d) de l'article 3, paragraphe 1, c'est-à-dire s'il permet de différencier les produits ou services en question et s'il n'est pas descriptif ou générique par rapport à ces produits ou services. Chacune de ces conditions est indépendante des autres et exige un examen séparé, même si, dans la pratique, les mêmes signes peuvent souvent ressortir à plusieurs de ces hypothèses [25]. Il y a également lieu de déterminer si, en dépit de son absence de caractère distinctif au sens des trois points de la disposition précitée, le signe a acquis un tel caractère par l'usage, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, de la directive sur les marques.

Il découle de cette disposition que les signes qui réunissent les conditions des trois points b), c) et d) possèdent un «caractère dis-

23 — Voir point 11 ci-dessus.

24 — Il n'en va pas de même pour d'autres phénomènes sensibles comme peuvent l'être les odeurs, qui ne sont pas représentables graphiquement [(voir à ce propos les conclusions que j'ai présentées le 6 novembre 2001 dans l'affaire Sieckmann (C-273/00, arrêt du 12 décembre 2002, Rec. p. I-11737, p. I-11739)].

25 — Ainsi que la Commission le souligne dans ses observations écrites, un signe descriptif est en général dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b).

tinctif». Force est de regretter cette amphibologie du législateur, qui nous mène à distinguer entre un caractère «propre à distinguer» ou caractère distinctif potentiel (article 2), un caractère distinctif concret [article 3, paragraphe 1, sous b)] et un caractère distinctif en tant que catégorie (article 3, paragraphe 3), ce qui aggrave encore les considérables difficultés de délimitation conceptuelle.

L'autorité compétente doit en outre veiller à ce que le signe à enregistrer ne soit pas de nature à induire le public en erreur en ce qui concerne la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service [article 3, paragraphe 1, sous g)], ou ne comporte pas de risque de confusion avec d'autres marques antérieures [article 4, paragraphe 1, sous b)].

L'examen des circonstances ne s'arrête pas là, puisque la directive impose l'interdiction ou la suppression des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs [article 3, paragraphe 1, sous f)].

41. L'appréciation de chacune de ces conditions, et en particulier de celle du caractère distinctif d'un signe entendu comme catégorie, n'est guère concevable dans l'abstrait. En effet, les signes sont différenciateurs, descriptifs ou génériques en fonction des produits ou services particuliers qu'ils sont appelés à désigner et pour lesquels la protection est demandée [26].

La limitation de la protection à une ou plusieurs classes de produits ou de services et celle qui résulte du territoire d'application de la marque impliquent que l'appréciation du caractère distinctif se fasse par référence au consommateur moyen de ces types de produits ou services sur le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé [27], consommateur que l'on présume «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» [28].

En dépit de ce que la Cour de justice a déclaré il y a peu [29], je pense que ce n'est qu'à partir de cette qualification concrète du consommateur moyen qu'il y a lieu d'apprécier également le facteur linguistique. En d'autres termes, il importe de tenir compte non pas tellement du point de savoir si ledit consommateur parle la langue dans laquelle le signe a été rédigé, mais plutôt du point de savoir, indépendamment du régime linguistique du territoire en question, s'il est raisonnable d'attendre du

26 — Voir, sur le risque de confusion, l'arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22).

27 — Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 29).

28 — Voir, pour toutes les autres, l'arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657, points 30 à 32).

29 — Arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251 — ci-après l'«arrêt Baby-dry»), qui opte d'emblée pour le point de vue d'un consommateur de langue anglaise (point 42).

consommateur pris comme référence qu'il perçoive dans le signe un message susceptible d'être qualifié au regard des points b), c) ou d) de l'article 3, paragraphe 1 [30].

42. En résumé, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que, dans le cadre de l'appréciation de la capacité d'un signe à constituer une marque, l'autorité compétente doit prendre en compte, outre le signe tel qu'il a été déposé, tous les faits et circonstances pertinents, parmi lesquels figurent, en effet, l'acquisition éventuelle d'un caractère distinctif par l'usage ou le risque d'erreur ou de confusion perçu du point de vue d'un consommateur moyen, et ce toujours par rapport aux produits ou services identifiés par le signe.

43. La juridiction de renvoi veut également savoir si un signe descriptif peut avoir un caractère distinctif par le simple fait qu'il a été déposé comme marque pour des produits ou services pour lesquels il n'est pas descriptif. Dans le cas contraire — poursuit le juge a quo —, importe-t-il que, précisément en raison de son contenu descriptif, le public ne perçoive pas le signe comme propre à distinguer tous ou certains de ces produits ou services? (sixième question)

44. Comme indiqué précédemment, les conditions énoncées aux points b), c) et d) de l'article 3, paragraphe 1, de la directive sur les marques, requièrent un examen séparé. Partant, l'absence de capacité descriptive d'un signe ne signifie pas nécessairement qu'il a un caractère distinctif au sens large [c'est-à-dire comme catégorie englobant les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et d)] et bien moins encore au sens strict [ex article 3, paragraphe 1, sous b)]. En outre, comme je l'ai également relevé, les signes ne sont distinctifs, descriptifs ou génériques que par rapport aux produits ou aux services considérés. À l'instar des autres qualités pertinentes, la capacité descriptive n'est que relative, de sorte que, conformément à la directive sur les marques, la situation envisagée par le Gerechtshof à titre subsidiaire ne peut se produire.

45. La juridiction néerlandaise s'interroge également sur la compatibilité avec la directive sur les marques d'un régime qui permet d'enregistrer un signe en limitant la protection à des produits ou des services qui ne possèdent pas une qualité déterminée [huitième question, sous a)].

Il s'agit du mécanisme, connu dans la réglementation Benelux sur les marques,

30 — Ainsi, à titre d'exemple, il est possible que le caractère d'un signe appelé à représenter des produits ou services informatiques doive être apprécié non seulement en fonction de la langue du territoire, mais également par rapport à une certaine terminologie anglaise qui est réputée faire partie du jargon des professionnels et des consommateurs du secteur. Cela vaut également pour les termes étrangers qui sont entrés dans le patrimoine linguistique universel et qui acquièrent souvent une signification autonome qui n'est pas nécessairement celle qui leur est attribuée par la langue originale. On songe par exemple aux vocables «light», «premium», ... ou, peut-être, même «baby» ou «dry».

des «avertissements de renonciation» («disclaimers»), par lesquels un déposant peut renoncer à la protection offerte par la marque pour certains produits qui ont ou sont dépourvus d'une caractéristique déterminée.

Je ne vois rien dans le texte de la directive qui empêcherait que les autorités nationales aménagent leur système d'enregistrement en fonction de tels avertissements, qui, par ailleurs, dans la mesure où ils se bornent à préciser les produits ou services pour lesquels la protection est valide, n'affectent en rien l'objectif primordial de permettre que le consommateur puisse distinguer l'entreprise de provenance. L'arrangement de Nice [31], dont la classification n'a d'ailleurs qu'un caractère purement facultatif, n'y change rien.

46. Enfin, le Gerechtshof veut savoir si, dans l'exercice de cette appréciation du signe, il faut attacher une importance au fait que, dans un autre État membre, un signe analogue a été enregistré comme marque pour des produits et services similaires (neuvième question).

47. La directive sur les marques vise à rapprocher les droits des États membres, mais non à les unifier. Les juridictions nationales ont donc l'obligation d'interpréter la règle interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, troisième alinéa, CE [32], en recourant le cas échéant à la Cour de justice par la voie préjudicielle.

Il n'existe cependant pas de lien de subordination hiérarchique entre la Cour et les organes juridictionnels nationaux ni entre ces derniers. Il n'y a pas non plus d'obligation d'atteindre des résultats identiques autres que l'application des mêmes principes d'interprétation. Partant, la pratique dans un État membre ne saurait avoir d'effet contraignant pour les autorités d'un autre État. Néanmoins, dans un esprit de prudence et de loyauté réciproque, qui se fonde sur l'objectif de résultat indiqué ci-dessus, cette pratique — et en particulier la motivation sur laquelle elle s'appuie — peut constituer une indication utile que l'autorité compétente peut inclure dans son appréciation du caractère distinctif d'un signe.

4) *Les marques descriptives [quatrième question, sous a)]*

48. L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques interdit les marques qui sont composées exclusivement de

31 — Précité à la note 4.

32 — Voir, dans le domaine de la marque harmonisée, l'arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 22).

signes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

49. Concernant ce type de signes et d'indications, laconiquement regroupés sous la qualification de «descriptifs», le Gerechtshof interroge la Cour de justice sur:

— la portée de l'interdiction et l'inclusion dans celle-ci des signes et dénominations qui décrivent le service ou le produit, mais qui ne sont pas les seuls ni les plus utilisés à cet effet;

— l'impact que peut avoir sur l'appréciation du caractère descriptif des indications le nombre de concurrents qui peuvent avoir un intérêt à les utiliser ainsi que la pertinence que présente, dans le même contexte, le fait que, conformément à la réglementation interne, le droit sur une marque exprimé dans une des langues nationales ou régionales du Benelux s'étende à sa traduction dans les autres langues.

50. Selon les observations des parties, le Gerechtshof se pose ces questions sur les marques descriptives parce qu'il doute que la jurisprudence de la Cour de justice Benelux antérieure à l'adaptation de la LBM à la directive sur les marques (arrêts Kinder [33] et Juicy Fruit [34]), soit applicable en l'occurrence [35]. Cette question ne peut être soulevée ici. Il n'appartient pas à la Cour de contrôler en quoi que ce soit le droit national des États membres ou d'unions régionales comme le Benelux ni bien entendu de réviser la jurisprudence de leurs organes juridictionnels. En matière préjudicielle, sa mission est de donner la bonne interprétation du droit communautaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'analyser le contenu de la LBM avant son adaptation à la directive sur les marques ni d'analyser l'interprétation dont elle a fait l'objet par les juridictions compétentes. La tâche à accomplir est autre: il s'agit de déterminer, pour les marques descriptives, la portée de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive.

51. Cette disposition fait obstacle aux marques qu'il est convenu d'appeler descriptives, car ce type de représentations de signes et de produits est dépourvu de

33 — Arrêt du 19 janvier 1981, Ferrero/Rutter (A 80/3), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1981, vol. 2, p. 69.

34 — Arrêt du 5 octobre 1982, Wrigley/Benzon (A 81/4), *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1982, vol. 3, p. 20.

35 — Cette jurisprudence prévoit que pour déterminer si un signe est descriptif ou non il faut prendre en considération: a) le point de savoir si les mots qui forment la marque sont les seuls termes appropriés pour désigner le produit ou si, au contraire, il est possible de recourir à des synonymes; b) si ces mots désignent une qualité essentielle du produit du point de vue commercial ou seulement une qualité accessoire; c) la nature du produit et la composition du public destinataire; d) le degré de notoriété de la marque. Les signes qui, sans aller jusqu'à être descriptifs, sont évocateurs du produit ou du service peuvent être enregistrés comme marques.

caractère distinctif et, s'il en est ainsi, c'est que, lorsqu'on désigne l'espèce, la qualité, la quantité ou toute autre caractéristique d'un objet, c'est l'objet lui-même que l'on désigne. Comme de tels signes n'individualisent pas et précisément parce qu'ils n'individualisent pas, nul ne peut se les approprier afin de distinguer ses produits et ses services de ceux d'autrui.

Néanmoins, l'appréciation du caractère descriptif d'un signe peut inclure certaines considérations d'intérêt public d'une nature différente.

52. Ainsi que la Commission le souligne dans ses observations, la question du juge de renvoi se réfère à l'applicabilité, dans le contexte de la directive sur les marques, de l'impératif dit de disponibilité tiré de la doctrine allemande («*Freihaltebedürfnis*»). Selon ce postulat, il existe — outre les empêchements liés à l'éventuelle absence de caractère distinctif — des considérations d'intérêt public qui recommandent de limiter les possibilités d'enregistrement de certains signes pour qu'ils puissent être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs.

53. La Cour de justice a précisé la portée de ces considérations dans le cadre de la directive sur les marques dans son arrêt Windsurfing Chiemsee, précité.

54. Le juge communautaire a observé que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques poursuit un but d'intérêt général, qui exige que les signes descriptifs puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition exclut dès lors que de tels signes soient réservés à une seule entreprise au moyen de leur enregistrement en tant que marque [36].

55. Concernant les indications de provenance géographique, la Cour de justice a estimé qu'il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité de révéler les propriétés des produits concernés ainsi que d'inspirer des sentiments positifs [37]. Cette réserve, rapportée à des «indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique», signifie que l'autorité compétente doit apprécier si un nom géographique, dont l'enregistrement comme marque est demandé, désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée (ce qui est le cas des lieux géographiques qui sont renommés pour les biens en question) ou s'il est raisonnable d'envisager dans l'avenir qu'un tel lien puisse être établi [38].

36 — Arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 25.
37 — Ibidem, point 26.
38 — Ibidem, points 29 à 31.

56. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour toutes les catégories de signes descriptifs [39].

57. La Cour de justice a donc estimé que l'article 3, paragraphe 1, sous c), porte en filigrane l'exigence qu'il soit tenu compte d'un intérêt public à préserver la disponibilité de certains signes, sans que cette exigence doive nécessairement revêtir le caractère concret, actuel ou sérieux que la jurisprudence allemande a attribué à l'impératif de disponibilité. Un examen de cette nature n'est pas possible en revanche dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive sur les marques, puisque cette disposition ne permet pas une différenciation du caractère distinctif selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises [40].

58. Il est de mon devoir de mentionner également que, s'il ne contredit pas expressément cette jurisprudence, l'arrêt Baby-dry, précité, ne la réitère pas. Certes, il interprétait le règlement sur la marque communautaire et non la directive sur les marques, mais le fait est que les deux textes sont appelés à s'appliquer de façon uniforme.

Ainsi, au point 37, cet arrêt déclare que l'objet de l'interdiction de l'enregistrement comme marque de signes ou d'indications exclusivement descriptifs est d'éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d'identification de l'entreprise qui les met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose.

59. Ce récent arrêt ne contient donc aucune référence à l'intérêt public de disponibilité. Il est vrai que, à la différence de ce qui s'est passé dans l'affaire Windsurfing Chiemsee, cette question n'a pas fait expressément partie du débat [41], mais il n'est pas moins vrai que la requérante l'avait soulevée en assimilant le raisonnement du juge du fond à l'acceptation d'une certaine forme d'impératif de disponibilité et que la Cour de justice l'a éludée, préférant statuer en termes de portée générale. Il existe donc une incertitude quant à l'applicabilité de cet impératif dans le cadre du droit communautaire des marques, incertitude qu'il appartenait à la Cour de défaire en réitérant ou en répudiant *expressis verbis* sa doctrine antérieure.

39 — Cela découle des termes du point 26 de l'arrêt Windsurfing Chiemsee («en particulier») ainsi que des termes généraux du point 35.

40 — Arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, points 35 et 48.

41 — L'arrêt attaqué du Tribunal de première instance ne s'est pas rallié à une appréciation fondée sur ces considérations.

60. Devant une telle indétermination, il serait préférable de conserver la possibilité d'inclure, dans l'appréciation du caractère descriptif d'un signe, des considérations d'intérêt public visant à préserver un certain degré de disponibilité, comme souligné dans l'arrêt Windsurfing Chiemsee [42].

61. Il est depuis peu à la mode — et le courant vient surtout de secteurs dont l'impartialité peut être mise en doute — d'affirmer que le droit des marques, contrairement à ce que l'on croyait jusqu'alors, n'impose aucun monopole sur les signes qui en font l'objet. D'une part, il est dit que le droit exclusif ainsi créé n'est exercé que sur les biens et produits désignés et que, de toute façon, les termes descriptifs inclus dans une marque peuvent continuer d'être utilisés en toute liberté.

Ce raisonnement me paraît fallacieux. En premier lieu, les monopoles sont toujours relatifs: à des produits déterminés, à un territoire, à un moment dans le temps. La marque ne monopolise pas le terme, mais précisément son utilisation comme marque et, qui plus est, sans limitation dans le temps. En deuxième lieu, la marque implique un privilège qui permet à un opérateur de s'approprier un signe pour désigner ses produits ou services. Ce privilège est encore plus exorbitant lorsqu'il se réfère à des expressions d'usage courant. Il est juste et naturel que l'autorité publique puisse récompenser, en leur accordant une plus grande protection, les signes qui manifestent ingéniosité ou fantaisie [43], et qu'elle soumette à des conditions d'octroi plus strictes les autres marques qui se bornent à refléter des éléments ou caractéristiques de la marchandise en question. Il ne me semble pas non plus adapté au développement économique et à la promotion de l'esprit d'entreprise que des opérateurs déjà établis puissent enregistrer en leur faveur l'ensemble des combinaisons descriptives imaginables ou les combinaisons les plus efficaces, au détriment des nouveaux opérateurs, contraints d'utiliser des dénominations de fantaisie plus difficiles à retenir ou à implanter.

C'est pourquoi j'estime que, faute de décision expresse de la Cour de justice, il faut considérer comme étant restée applicable la doctrine contenue dans l'arrêt Windsurfing Chiemsee, relative à la reconnaissance d'un certain impératif de disponibilité dans le champ du droit communautaire des marques.

62. Le Gerechtshof s'interroge également sur la possible incidence que peut avoir sur l'appréciation du caractère descriptif des indications le fait que, conformément à la

42 — Au demeurant, je ne me sens pas affecté par le fait que ce point de vue pourrait, selon Procter & Gamble, correspondre à une «conception dépassée de la marque» (arrêt Baby-dry, point 30).

43 — Qui ont un caractère distinctif élevé. Voir l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507, point 18).

réglementation interne, le droit sur une marque exprimée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire du Benelux s'étend à sa traduction vers les autres langues.

63. En exécution de la directive sur les marques, les autorités nationales doivent veiller à ce que les dispositions de cette dernière soient mises en œuvre sur les territoires qui relèvent de leur souveraineté. Si, sur un territoire déterminé, on a opté pour un régime d'octroi de marques qui englobe diverses régions linguistiques, il est conforme aux objectifs de la directive sur les marques que, pour vérifier le caractère descriptif d'un signe, celui-ci soit analysé pour chacune des langues en présence.

5) *Les marques verbales composées [cinquième question, sous a) et b)]*

64. La juridiction néerlandaise veut savoir si un signe composé de divers éléments, dont chacun est dépourvu de caractère distinctif, peut en principe avoir un tel caractère distinctif ou s'il ne l'a que lorsque la combinaison des éléments dépasse la somme des composants; dans ce contexte, elle veut également savoir s'il faut attacher une importance à l'existence de synonymes ou au caractère — essentiel ou accessoire — de la qualité désignée.

65. Il convient en premier lieu de souligner qu'une combinaison d'éléments dépourvus chacun de caractère distinctif, peut posséder ce caractère, à condition qu'elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent.

66. Tout consiste dès lors à savoir dans quels cas une combinaison produit un signe différent de la simple addition des éléments qui la composent.

67. Ce même problème a été au centre de l'arrêt Baby-dry, précité. La Cour a estimé que, pour des marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l'ensemble qu'ils composent. *Tout écart perceptible* dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque [44].

Examinant ensuite sur un plan concret le syntagme «Baby-dry», la Cour de justice a déclaré que, du point de vue d'un consom-

44 — Arrêt Baby-dry, précité, point 40.

mateur de langue anglaise, il est composé de termes qui, bien que descriptifs en eux-mêmes, sont juxtaposés d'une manière inhabituelle, de sorte qu'ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractères essentiels; ce syntagme peut dès lors jouer un rôle distinctif et ne peut faire l'objet d'un refus d'enregistrement [45].

68. Cet arrêt pose différents problèmes.

En premier lieu — comme je l'ai déjà indiqué —, il sème le doute quant à l'applicabilité de la doctrine établie, à peine deux ans et demi plus tôt, par l'arrêt Windsurfing Chiemsee en matière de reconnaissance de l'impératif de disponibilité.

En second lieu, et je l'ai également signalé, il présuppose que le consommateur moyen de référence soit de langue maternelle anglaise, alors que l'avantage du syntagme litigieux était précisément de faire passer un message à haut contenu descriptif à un public composé de locuteurs de diverses langues et dont on peut présumer qu'ils possèdent aussi les rudiments de la lingua franca de notre temps.

En troisième lieu, la Cour porte une appréciation sur des éléments de fait, comme la perception du caractère descriptif d'un syntagme par les consommateurs probables, qui n'est pas du ressort d'une juridiction de cassation et pour laquelle elle ne dispose pas des instruments nécessaires, puisque aucune preuve par expertise n'avait été réalisée à ce propos [46].

69. Je ne suis pas non plus d'accord avec le test proposé pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d'éléments descriptifs. Selon la Cour de justice, il suffit à cet égard de *«tout écart perceptible»* entre les termes utilisés habituellement pour désigner le produit ou ses caractéristiques essentielles et le syntagme considéré.

Sans la modulation qui peut résulter de l'application de la technique de l'impératif de disponibilité, que l'arrêt n'a pas mentionné, ce test, minime, n'est pas suffisant

45 — Ibidem, points 42 à 44.

46 — Sans vouloir me lancer dans un travail approfondi de mercatique, il paraît évident que les acheteurs ordinaires de langes jetables sont des personnes en âge de procréer. En outre, selon l'arrêt, ils doivent être de langue maternelle anglaise. Or, sans s'appuyer sur aucune mesure d'instruction externe, la Cour de justice a décidé d'émettre son propre jugement sur le caractère descriptif du syntagme en question, alors qu'un seul des membres de la formation collégiale était de langue anglaise et que tous semblaient avoir dépassé le bel âge en question. De surcroît, quand elle déclare que «Baby-dry» est une juxtaposition inhabituelle et une expression inconnue de la langue anglaise, la Cour adopte un point de vue par trop académique. Il eût fallu se demander si cette construction n'était pas plutôt de nature à provoquer un réflexe sémantique du type: «This product keeps my *baby dry*». Enfin, si l'on avait adopté comme personne de référence un consommateur européen de l'âge en question, connaissant éventuellement les deux vocables, il eût été possible de considérer que l'ordre syntactique choisi correspondait à celui utilisé par des locuteurs de langues romanes.

pour garantir que les marques ne présentent pas essentiellement un caractère descriptif.

70. Il s'agit cependant d'une doctrine très récente, que la Cour a en outre adoptée en formation plénière, de sorte qu'il est probablement inutile de demander un revirement de jurisprudence. Je dois donc me contenter de proposer que, aux fins de l'article 3, paragraphe 1, sous c), un écart soit considéré comme perceptible lorsqu'il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification. Quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l'écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs.

71. Cette position est cohérente avec celle que j'ai exposée à propos de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques dans l'affaire Philips (C-299/99)[47]. Cette disposition exclut l'enregistrement des «signes constitués exclusivement par [certaines formes]», tandis que le point c) du même article exclut celui des marques «composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir [...] pour désigner». Même s'il est vrai que ces deux dispositions ressortissent à des raisons différentes, le parallélisme des textes recommande d'adopter une solution uniforme pour les deux cas.

72. Or, en cette occasion déjà, j'ai considéré que par forme purement fonctionnelle, au sens du deuxième tiret du point e), il faut entendre celle dont les *caractéristiques essentielles* peuvent être attribuées à l'obtention d'un résultat technique. Si j'ai modulé mon interprétation en me référant à des «caractéristiques essentielles», c'était pour préciser que ne saurait échapper à l'interdiction une forme qui se limite à inclure un élément arbitraire *mineur du point de vue fonctionnel,* comme peut l'être la couleur.

Dans le cadre du point c), il n'est pas non plus possible d'admettre l'efficacité de n'importe quelle différence, mais uniquement celle des différences qui sont pertinentes pour la description.

73. En ce qui concerne l'interdiction d'enregistrer comme marques des formes fonctionnelles, j'ai considéré que, même si elle ne servait qu'à éviter un risque limité que le droit des marques n'envahisse indûment le champ d'application des brevets, l'intérêt public n'avait pas à supporter ce risque, puisque les opérateurs pouvaient protéger leurs produits par l'addition d'éléments arbitraires.

47 — Conclusions du 23 janvier 2001 (arrêt du 18 juin 2002, Rec. p. I-5475, p. I-5478).

74. Un raisonnement similaire peut être appliqué en l'espèce: l'interdiction des marques descriptives permet à tous de disposer librement de signes désignant des produits et services ou leurs caractéristiques essentielles. S'il est vrai que l'article 6, paragraphe 1, de la directive sur les marques exclut des prérogatives du titulaire de la marque celle de s'opposer à l'utilisation d'indications de cette nature, il est également vrai que permettre l'enregistrement de marques descriptives empêche injustement une partie des opérateurs d'utiliser ces indications *comme marques* et perpétue l'avantage acquis, en un premier moment, sur un patrimoine facilement épuisable en ce qui concerne les produits désignés, à savoir le patrimoine des termes descriptifs présentant une charge positive. Je ne vois pas pourquoi l'ordre juridique doit supporter ce risque de sclérose, quand les opérateurs pourraient recourir sans difficulté à des solutions imaginatives ou originales.

75. Enfin, il découle de ce qui précède que les considérations relatives à l'existence de synonymes ou au caractère essentiel ou accessoire du contenu descriptif du signe ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit d'examiner son caractère descriptif.

76. Le Gerechtshof veut savoir si, dans l'analyse du caractère distinctif d'un signe composé d'éléments descriptifs, il faut accorder une importance au fait que la protection accordée à une marque, exprimée dans une des langues nationales ou régionales, s'étend à sa traduction dans les autres langues.

77. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment [48], si, sur un territoire déterminé, on a opté pour un régime d'octroi de la marque englobant diverses régions linguistiques, il est conforme aux objectifs de la directive que le caractère descriptif d'un signe soit analysé par rapport à chacune des langues en présence.

6) *Les particularités du droit du Benelux*

78. Dans sa septième question, sous a), le juge a quo s'interroge sur l'impact qu'il faut attribuer à la politique d'examen que doit suivre le BBM, conformément au droit interne, en particulier en ce qui concerne la régularisation des «dépôts manifestement inadmissibles» ainsi que sur le commentaire commun des gouvernements concernés à propos du protocole de modification de la LBM [49].

79. Cette question requiert manifestement une interprétation non pas du droit communautaire, mais de la pratique juridique en vigueur dans le Benelux, ce qui n'est pas de la compétence de la Cour. Cette question doit dès lors être déclarée irrecevable.

48 — Voir points 62 et 63, ci-dessus.

49 — Voir point 23 ci-dessus.

Conclusion

80. Par ces motifs, je suggère à la Cour de justice de répondre à la demande de décision préjudicielle posée par le Gerechtshof te 's-Gravenhage dans les termes suivants:

«1) Dans le cadre de son appréciation de la capacité d'un signe pour constituer une marque, l'autorité compétente doit prendre en compte, conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, outre le signe tel qu'il a été déposé, tous les faits et circonstances pertinents, parmi lesquels figure l'acquisition éventuelle d'un caractère distinctif par l'usage, ou le risque d'erreur ou de confusion perçu du point de vue d'un consommateur moyen, et ce toujours par rapport aux produits ou services identifiés par le signe.

2) L'absence de caractère descriptif dans un signe n'implique pas que ce signe ait un caractère distinctif: les signes sont distinctifs, descriptifs ou génériques uniquement par rapport aux produits ou services considérés.

3) La directive ne s'oppose pas à un régime national qui permet à un demandeur de renoncer à la protection offerte par la marque pour les produits qui présentent une caractéristique particulière ou sont dépourvus de celle-ci.

4) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se limite pas à interdire l'enregistrement comme marques des signes descriptifs qui présentent actuellement, pour les secteurs intéressés, un lien avec la catégorie de produits en question; il s'applique également à d'autres signes qui pourraient, avec un degré de probabilité raisonnable, être utilisés à l'avenir dans ces secteurs.

5) Si, sur un territoire déterminé, soumis à la directive, on a opté pour un régime d'octroi de la marque englobant diverses régions linguistiques, il est conforme aux objectifs de la directive que le caractère descriptif d'un signe soit analysé par rapport à chacune des langues en présence.

6) Quant aux marques composées de mots, leur éventuel caractère descriptif doit être apprécié non seulement par rapport à chacun des termes considérés séparément, mais également par rapport à l'ensemble qu'ils forment. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement et par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif. À cet égard, un écart sera réputé perceptible lorsqu'il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification.»