ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 novembre 2007 *

Dans l'affaire C-328/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 17 juillet 2006, parvenue à la Cour le 27 juillet 2006, dans la procédure

Alfredo Nieto Nuño

contre

Leonci Monlleó Franquet,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

* Langue de procédure: l'espagnol.

avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Monlleó Franquet, par M. C. Arcas Hernández, procurador, et M^{e} C. Cardelús de Balle, abogado,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal Puig et W. Wils, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Nieto Nuño, titulaire de la marque enregistrée FINCAS TARRAGONA, couvrant différentes activités dans le domaine de l'immobilier, à M. Monlleó Franquet, agent immobilier à Tarragone (Espagne), au sujet de l'utilisation, par celui-ci, pour son activité professionnelle, de la marque antérieure non enregistrée FINCAS TARRAGONA, en castillan, ou FINQUES TARRAGONA, en catalan.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 4 de la directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», dispose:

«1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par 'marques antérieures':

[...]

d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont 'notoirement connues' dans l'État membre au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris.

[...]

4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

[...]

b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

[...]»

4 L'article 6 de la directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», énonce, à son paragraphe 2:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»

La convention de Paris

5 L'article 6 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»), qui lie tous les États membres de la Communauté européenne, stipule:

«*Marques*: marques notoirement connues

1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.»

La réglementation nationale

6 L'article 6 de la loi espagnole sur les marques nº 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), du 7 décembre 2001, prévoit:

«1. Ne pourront être enregistrés en tant que marques les signes:

a) qui sont identiques à une marque antérieure qui désigne des produits ou des services identiques;

b) pour lesquels, en raison de leur identité ou de leur similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services qu'ils désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par 'marques antérieures':

[...]

d) les marques non enregistrées qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque qui fait l'objet de l'examen, sont 'notoirement connues' en Espagne au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 M. Nieto Nuño est titulaire de la marque FINCAS TARRAGONA, enregistrée en Espagne dans la classe 36 définie par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, pour des activités de gestion de propriétés et de copropriétés, de location d'immeubles, de vente d'immeubles, d'assistance juridique et de promotion immobilière.

8 M. Monlleó Franquet, agent immobilier à Tarragone, utilise publiquement et de manière continue le nom FINCAS TARRAGONA, en castillan, ou FINQUES TARRAGONA, en catalan, pour identifier son activité professionnelle.

9 M. Nieto Nuño a introduit, sur le fondement de la législation espagnole sur les marques, un recours contre M. Monlleó Franquet devant le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona en vue de faire constater une violation, par le défendeur au principal, de la marque enregistrée FINCAS TARRAGONA.

10 M. Monlleó Franquet a soutenu pour sa défense que le nom sous lequel il exerce son activité est une marque notoire antérieure non enregistrée, qu'il utilise depuis 1978 au moins. Il a formé une demande reconventionnelle visant à l'annulation de l'enregistrement de la marque du demandeur au principal.

11 La juridiction de renvoi relève que le défendeur au principal n'utilise sa marque non enregistrée que dans la ville de Tarragone et ses environs, de sorte que le secteur concerné du public, de la clientèle, des consommateurs et des concurrents n'est pas celui de l'Espagne entière ni d'une partie significative de celle-ci.

12 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La notion de marque 'notoirement connue' dans un État membre qui figure dans l'article 4 de la [directive] se réfère-t-elle uniquement et exclusivement au degré de connaissance et d'implantation dans un État membre de l'Union européenne ou dans une partie significative du territoire de celui-ci ou la notoriété d'une marque peut-elle être liée à un cadre territorial qui ne correspond pas au territoire d'un État, mais à celui d'une communauté autonome, d'une région, d'une province ou d'une ville, en fonction du produit ou du service visé par la marque et des destinataires effectifs de la marque, en définitive en fonction du marché concerné?»

Sur la question préjudicielle

13 La question posée est circonscrite à l'étendue géographique de la notoriété d'une marque antérieure et non aux critères d'appréciation de la notoriété elle-même, considérée en termes de degré de connaissance de la marque dans le public.

14 En ce qui concerne l'étendue géographique de la notoriété, il y a lieu de relever que, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive, l'existence de «marques notoirement connues» au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris doit être appréciée «dans l'État membre».

15 Par sa question, la juridiction de renvoi vise à faire préciser la portée de l'expression «dans l'État membre».

16 À la lumière des circonstances du litige au principal, elle demande en substance si l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou bien si la protection accordée par cette disposition couvre également une situation dans laquelle la marque antérieure jouit d'une notoriété limitée à une ville et à ses environs.

17 À cet égard, en l'absence de précision en ce sens de la disposition communautaire interprétée, il ne peut certes pas être exigé que la notoriété existe sur «tout» le territoire de l'État membre et il suffit que la notoriété existe sur une partie substantielle de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 28, à propos de la notion voisine de «renommée» d'une marque, pour laquelle l'article 5, paragraphe 2, de la directive renvoie également à une appréciation «dans l'État membre»).

18 Toutefois, le sens commun des termes utilisés dans l'expression «dans l'État membre» s'oppose à ce que ladite expression s'applique à une notoriété limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de l'État membre.

19 En tout état de cause, il convient de faire observer qu'une marque antérieure non enregistrée peut, le cas échéant, être couverte en particulier par:

— l'article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive, qui permet à un État membre de prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où des droits à une marque non enregistrée ont été acquis antérieurement et que cette marque non enregistrée donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

— l'article 6, paragraphe 2, de la directive, qui confère à un État membre la faculté d'autoriser l'usage d'un droit antérieur de portée locale, dans la limite du territoire où il est reconnu.

20 Sans préjudice des champs d'application respectifs de ces deux dispositions, il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Sur les dépens

21 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L'article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Signatures