ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 septembre 2004 *

Dans l'affaire C-404/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,

introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 3 septembre 2002, enregistrée le 12 novembre 2002, dans la procédure

Nichols plc

contre

Registrar of Trade Marks,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric, juges,

* Langue de procédure: l'anglais.

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 novembre 2003,

considérant les observations présentées:

— pour Nichols plc, par M. C. Morcom, QC,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

— pour le gouvernement grec, par Mmes G. Skiani et S. Trekli, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d'agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous b), et 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Nichols plc (ci-après «Nichols»), société établie au Royaume-Uni, au Registrar of Trade Marks (directeur de l'office d'enregistrement des marques) à propos du refus d'enregistrement en tant que marque, pour certains produits, d'un patronyme répandu.

Le cadre juridique

3 L'article 2 de la directive 89/104, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», est libellé comme suit:

«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.»

4 L'article 3 de la même directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», dispose:

«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;

[...]»

5 L'article 6, intitulé «Limitation des effets de la marque», précise:

«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,

a) de son nom et de son adresse;

[...]

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Nichols a présenté au Registrar of Trade Marks une demande d'enregistrement en tant que marque du patronyme «Nichols» pour, notamment, des distributeurs automatiques ainsi que pour des denrées alimentaires et des boissons généralement distribuées par ces appareils.

7 Par décision du 11 mai 2001, le Registrar of Trade Marks a accueilli la demande en ce qui concerne les distributeurs automatiques, mais l'a rejetée pour le surplus.

8 Il a relevé que le patronyme «Nichols», y compris dans la forme de son équivalent phonétique «Nicholls» et dans sa forme au singulier, «Nichol», est répandu au Royaume-Uni au regard du nombre d'occurrences apparaissant dans l'annuaire téléphonique de Londres.

9 En ce qui concerne les produits alimentaires et les boissons, un tel patronyme n'aurait donc pas en soi la capacité d'indiquer qu'ils proviennent d'une seule et

même entreprise. Compte tenu des activités en cause et de la taille potentielle du marché de ces biens, le patronyme «Nichols» pourrait être utilisé par d'autres fabricants et fournisseurs. Il serait ainsi peu probable que le public considère qu'il n'existe qu'un seul opérateur exerçant sur ce marché sous ledit patronyme. Par conséquent, la marque désignée par celui-ci serait dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits alimentaires et les boissons.

10 En revanche, s'agissant des distributeurs automatiques, le marché serait plus spécifique, comprenant moins d'opérateurs actifs. La marque pourrait donc être enregistrée pour ces biens.

11 Nichols a interjeté appel de la décision du 11 mai 2001 devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

12 Cette juridiction observe que l'United Kingdom Trade Marks Registry (office des marques du Royaume-Uni) considère que l'enregistrement des noms et, en particulier, des patronymes répandus doit être envisagé avec précaution, afin d'éviter qu'un avantage déloyal ne soit accordé au premier demandeur. De manière générale, plus le nom patronymique est répandu, moins cet office serait enclin à accepter l'enregistrement sans qu'il soit prouvé que ce nom a effectivement acquis un caractère distinctif. Ledit office prendrait également en compte le nombre de biens et de services ainsi que le nombre de personnes ayant le même nom ou un nom similaire qui sont susceptibles d'être affectées par l'enregistrement.

13 La juridiction de renvoi estime que se pose la question de savoir si un patronyme tout à fait commun doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif jusqu'à ce qu'il ait acquis un tel caractère par l'usage.

14 Elle considère qu'il convient de tenir compte de la limitation des effets de la marque prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, en ce qui concerne l'usage, par un tiers, de son nom. Selon elle, plus la limitation potentielle prévue par cette disposition est large, moins l'enregistrement constituera une entrave pour les personnes intéressées. Il y aurait donc lieu d'examiner dans quelle mesure les limitations prévues à l'article 6 de la directive 89/104 sont pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif d'une marque dont l'enregistrement est demandé.

15 À cet égard, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si l'article 6, paragraphe 1, sous a), s'applique non seulement aux noms de personnes physiques, mais également aux noms de sociétés. Elle se demande, en outre, ce que signifie l'expression «usages honnêtes» utilisée par cette disposition.

16 Dans ce contexte, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) À quelles conditions une marque (c'est-à-dire un 'signe' qui satisfait aux conditions de l'article 2 de la directive 89/104/CEE) consistant en un seul nom patronymique peut-elle se voir refuser l'enregistrement au motif qu'elle est elle-même 'dépourvue de tout caractère distinctif' au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive?

2) En particulier, un tel signe, avant qu'il n'acquière un caractère distinctif par l'usage,

a) doit-il ou

b) pourrait-il être refusé à l'enregistrement s'il s'agit d'un patronyme commun dans l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque commerciale est demandé ou s'il s'agit d'un patronyme commun dans un ou plusieurs autres États membres?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a) ou sous b), est-il approprié pour les autorités nationales de résoudre le problème en se référant aux attentes présumées d'un consommateur moyen pour les biens/services en cause dans l'État membre, compte tenu du caractère commun du patronyme, de la nature des biens/services en cause et de l'utilisation répandue (ou non répandue) des patronymes sur le marché en cause?

4) Est-il important, aux fins de déterminer si un patronyme est 'dépourvu de tout caractère distinctif' au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, que les effets de l'enregistrement de la marque commerciale sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a)?

5) Si tel est le cas,

a) faut-il comprendre le mot ['nom'] figurant à l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive comme incluant une société ou une firme, et

b) qu'entend-on par 'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale'; en particulier, cette expression s'applique-t-elle lorsque

i) le défendeur, en pratique, ne trompe pas le public en utilisant son propre patronyme ou lorsque

ii) le défendeur, ce faisant, provoque simplement une confusion non intentionnelle?»

Sur les quatre premières questions

17 Par ses quatre premières questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance dans quelles conditions doit être appréciée, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, l'existence ou l'inexistence d'un caractère distinctif d'une marque constituée par un patronyme, en particulier lorsque ce patronyme est répandu, et si la circonstance que les effets de l'enregistrement de la marque sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la même directive a une incidence aux fins de cette appréciation.

Observations soumises à la Cour

18 Nichols estime qu'une marque ne peut être refusée à l'enregistrement au seul motif qu'il s'agit d'un patronyme répandu. Elle invoque le caractère arbitraire du critère

tiré, dans le litige au principal, du nombre d'occurrences d'un patronyme dans l'annuaire téléphonique de Londres. Les patronymes ne pourraient pas être soumis à un traitement spécial, plus sévère que celui réservé aux autres signes susceptibles de constituer une marque. Comme tous les autres signes, ils devraient être enregistrés lorsqu'ils permettent de distinguer, selon leur origine, les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Dans l'appréciation de l'existence d'un caractère distinctif, il y aurait lieu de tenir compte de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.

19 Les gouvernements grec et français ainsi que la Commission considèrent également que les noms patronymiques, même répandus, doivent être traités comme les autres catégories de signes, en considération des produits ou des services en cause et de la perception du public pertinent quant à la fonction d'origine de la marque.

20 Le gouvernement du Royaume-Uni estime qu'il est très improbable qu'un patronyme répandu désigne uniquement les produits ou les services de l'entreprise demandant l'enregistrement dudit patronyme en tant que marque. Une marque qui ne désignerait pas exclusivement les produits ou les services d'une entreprise déterminée ne pourrait pas être enregistrée, au motif qu'elle entrerait dans les prévisions de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104. Dans ce cas, elle ne remplirait pas une fonction d'origine. Il devrait être tenu compte des attentes présumées d'un consommateur moyen à l'égard de la marque. Les éléments pris en considération pourraient inclure le caractère commun du patronyme, le nombre d'entreprises fournissant les produits ou les services du type en cause ainsi que l'utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné.

21 Les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission considèrent que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 n'a pas

d'incidence sur l'appréciation du caractère distinctif à laquelle il est procédé dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la même directive.

Réponse de la Cour

22 L'article 2 de la directive 89/104 contient une liste, qualifiée d'«exemplative» par le septième considérant de cette directive, de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, c'est-à-dire à remplir la fonction d'origine de la marque. Cette liste vise expressément les «noms de personnes».

23 Au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, à la perception des milieux intéressés (voir arrêts du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, points 59 et 63, et du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 50).

24 À cet égard, la disposition en cause ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 42, et, à propos de la disposition identique contenue à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ordonnance du 28 juin 2004, Glaverbel/OHMI, C-445/02 P, Rec. p. I-6267, point 21].

25 Les critères d'appréciation du caractère distinctif de marques constituées par un nom de personne sont donc les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

26 Des critères d'appréciation généraux plus stricts tirés, par exemple,

— d'un nombre préétabli de personnes portant le même nom, au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif,

— du nombre d'entreprises fournissant des produits ou des services du type de ceux en cause dans la demande d'enregistrement, et

— de l'utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné,

ne sauraient être appliqués à de telles marques.

27 Le caractère distinctif d'une marque, quelle que soit la catégorie dont elle relève, doit faire l'objet d'une appréciation concrète.

28 Dans le cadre de celle-ci, il peut certes apparaître, par exemple, que la perception du public intéressé n'est pas nécessairement la même pour chacune des catégories et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories [voir, notamment, arrêt Henkel, précité, point 52, ainsi que, à propos de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, arrêt du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P à C-472/01 P, non encore publié au Recueil, point 36, et ordonnance Glaverbel/OHMI, précitée, point 23].

29 Cependant, une plus grande difficulté rencontrée, le cas échéant, dans l'appréciation concrète du caractère distinctif de certaines marques ne saurait justifier la supposition que de telles marques sont, a priori, dépourvues de caractère distinctif ou ne peuvent l'acquérir que par l'usage, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104.

30 De même qu'un terme du langage courant, un patronyme répandu peut remplir la fonction d'origine de la marque et donc être distinctif pour les produits ou les services concernés, lorsqu'il ne se heurte pas à un motif de refus d'enregistrement autre que celui énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, à savoir, par exemple, le caractère générique ou descriptif de la marque, ou bien l'existence d'un droit antérieur.

31 L'enregistrement d'une marque constituée par un patronyme ne saurait être refusé afin d'éviter qu'un avantage ne soit accordé au premier demandeur, la directive 89/104 ne contenant aucune disposition en ce sens, quelle que soit, au demeurant, la catégorie dont relève la marque dont l'enregistrement est demandé.

32 En toute hypothèse, la circonstance que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 permet aux tiers l'usage, dans la vie des affaires, de leur nom n'a pas d'incidence aux fins de l'appréciation de l'existence d'un caractère distinctif de la marque à laquelle il est procédé dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la même directive.

33 En effet, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 limite d'une manière générale, au profit des opérateurs portant un nom identique ou similaire à la marque enregistrée, le droit conféré par celle-ci après son enregistrement, c'est-à-dire après que l'existence d'un caractère distinctif de la marque a été constatée. Il ne peut, dès lors, être pris en compte aux fins de l'appréciation concrète du caractère distinctif de la marque, avant l'enregistrement de cette dernière.

34 Il convient donc de répondre aux quatre premières questions que, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, l'appréciation de l'existence ou de l'inexistence d'un caractère distinctif d'une marque constituée par un nom patronymique, même répandu, doit être faite concrètement, selon les critères applicables à tout signe visé à l'article 2 de ladite directive, par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, à la perception des milieux intéressés. La circonstance que les effets de l'enregistrement de la marque sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la même directive n'a pas d'incidence aux fins de cette appréciation.

Sur la cinquième question

35 S'agissant de la cinquième question, il convient de constater qu'elle n'a été posée que dans l'hypothèse d'une réponse positive à la quatrième question. Elle n'appelle donc aucune réponse, dans la mesure où il est répondu par la négative à celle-ci.

Sur les dépens

36 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:

Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, l'appréciation de l'existence ou de l'inexistence d'un caractère distinctif d'une marque constituée par un nom patronymique, même répandu, doit être faite concrètement, selon les critères applicables à tout signe visé à l'article 2 de ladite directive, par rapport, d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, à la perception des milieux intéressés. La circonstance que les effets de l'enregistrement de la marque sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la même directive n'a pas d'incidence aux fins de cette appréciation.

Signatures.