CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 24 novembre 2005 [1]

1. À quelles conditions une marque peut-elle être enregistrée dans un État membre alors que, dans la langue d'un autre État membre, elle n'est pas distinctive mais ne fait que désigner ou décrire le produit concerné?

2. Telle est, en substance, la question déférée par l'Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne). Il se pose également la question de savoir si, dans l'hypothèse où la marque peut être enregistrée, son titulaire peut l'utiliser pour s'opposer aux importations du produit concerné.

3. Ces questions sont soulevées à propos de l'enregistrement en Espagne de la marque «MATRATZEN», mot allemand signifiant «matelas», visant à désigner des matelas et des produits annexes [2].

Les dispositions communautaires pertinentes

4. L'article 28 CE dispose que les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, doivent être interdites entre les États membres. Selon l'article 30 CE, l'article 28 CE «ne [fait] pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons 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».

5. Le septième considérant du préambule de la directive sur les marques [3] énonce:

«la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Étant donné que le litige au principal concerne des produits plutôt que des services, la question préjudicielle comporte cette limitation. Toutefois, la législation pertinente s'applique de la même façon aux services.

3 — 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).

conditions; [...] les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même [...] doivent être énumérés de façon exhaustive».

6. L'article 3, paragraphe 1, dispose:

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

[...]

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 [...] du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

7. L'article 4, paragraphe 1, énonce:

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

[...]

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 [...]»

8. L'article 5, paragraphe 1, sous b), habilite le titulaire d'une marque à interdire à des tiers de faire usage, dans la vie des affaires, «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».

9. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), 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'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique [...] du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci».

10. Par ailleurs, le règlement sur la marque communautaire [4] est applicable à une procédure parallèle concernant la même question qui s'est posée au sujet de deux dépôts de marques communautaires comprenant le mot «Matratzen» [5].

11. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire est rédigé en termes identiques à ceux de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques.

12. L'article 7, paragraphe 2, énonce que l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

4 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1).

5 — Voir ci-dessous, points 18 à 32.

13. L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire dispose qu'un signe ne doit pas être enregistré comme marque communautaire si le titulaire d'une marque nationale antérieure forme une opposition contre l'enregistrement et si, «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 un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure».

Le litige au principal et la question préjudicielle

14. Matratzen Concord AG (ci-après «Matratzen Concord»), établie en Allemagne, a demandé l'annulation de la marque espagnole MATRATZEN accordée en 1994 à Hukla Germany SA (ci-après «Hukla»), établie en Espagne, pour des meubles de tous types, en particulier des «meubles de repos tels que lits, canapés-lits, lits individuels, berceaux, divans, hamacs, lits superposés et moïses, meubles escamotables, roulettes pour lits et meubles, tables de nuit, chaises, fauteuils et tabourets, sommiers, paillasses, matelas et oreillers», au motif que la dénomination dont elle se compose est générique et susceptible d'induire en erreur le consommateur sur la «nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance

géographique des produits ou services» qu'elle vise à distinguer. La demande d'annulation de Matratzen Concord a été rejetée. Elle a interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'enregistrement et l'usage de la marque comportaient une restriction illicite à la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

15. Le Juzgado de Primera Instancia nº 22, Barcelona, a jugé que le terme «MATRATZEN» ne peut ni provoquer une erreur dans l'esprit du consommateur espagnol sur le produit désigné par la marque, ni être qualifié de générique, bien que de nombreux ressortissants allemands résident en Espagne. D'après la décision de renvoi, étant donné que la jurisprudence espagnole considère les mots étrangers comme étant arbitraires, capricieux et de fantaisie, ils peuvent être distinctifs et non descriptifs, et donc être enregistrés comme marques, à moins que, en raison de leur ressemblance avec un terme espagnol, on puisse supposer que le consommateur moyen connaît leur signification courante, ou que les mots étrangers aient acquis une réelle signification sur le marché national.

16. Matratzen Concord a interjeté appel devant l'Audiencia Provincial de Barcelona, qui estime que la marque enregistrée confère à son titulaire une position pouvant lui servir à limiter ou à restreindre l'importation de matelas de pays de langue allemande et donc à empêcher la libre circulation des marchandises, contrairement à l'article 28 CE. Par conséquent, l'Audiencia Provincial a saisi la Cour d'une question préjudicielle visant à établir si l'enregistrement d'une marque peut être contesté pour ce motif. La question est posée dans les termes suivants:

«La validité de l'enregistrement d'une marque dans un État membre peut-elle constituer une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres lorsque la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif ou sert dans le commerce pour désigner le produit qu'elle protège [...] et qu'elle est formulée dans la langue d'un autre État membre ne correspondant pas à celle parlée dans l'État d'enregistrement, comme cela peut être le cas de la marque espagnole 'MATRATZEN' destinée à identifier des matelas et des produits connexes?»

17. Matratzen Concord, Hukla, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites. Aucune partie n'a sollicité la tenue d'une audience et aucune audience n'a eu lieu.

La marque communautaire

18. Par ailleurs, Matratzen Concord a également été partie à deux litiges distincts avec l'Office de l'harmonisation dans le marché

intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), relatifs à deux marques communautaires qu'elle avait déposées en vertu du règlement sur la marque communautaire. Les marques demandées étaient deux marques figuratives, MATRATZEN MARKT CONCORD et MATRATZEN CONCORD. Les éléments pertinents, pour la présente affaire, du déroulement de ces litiges, qui sont maintenant parvenus à leur terme, sont les suivants:

19. L'enregistrement des marques avait été demandé notamment pour les produits suivants: «matelas; matelas pneumatiques; lits; caillebotis non métalliques; couvertures protectrices; literie; [...] couvertures de lit; housses d'oreillers, linge de lit; édredons, coutils; enveloppes de matelas; sacs de couchage». À la suite de la publication des demandes, Hukla a déposé deux actes d'opposition fondés sur l'existence de sa marque antérieure enregistrée en Espagne. À l'appui de l'opposition, Hukla a invoqué le motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, à savoir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques communautaires déposées et la marque nationale antérieure.

20. La division d'opposition de l'OHMI a rejeté les demandes pour les produits susmentionnés, estimant que ce risque de confusion était réel.

21. La seconde chambre de recours a rejeté le recours de Matratzen Concord. En substance, la chambre de recours a considéré que, en Espagne, les deux marques en cause seraient perçues comme étant similaires et que, parmi les produits désignés par les deux marques, certains sont identiques et d'autres fortement similaires. Sur la base de cette analyse, la chambre de recours a estimé qu'il existait un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), en ce qui concerne toutes les catégories de produits visées dans la demande.

22. Matratzen Concord a formé un recours devant le Tribunal de première instance [6]. En substance, elle a soulevé deux moyens, l'un reposant sur la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), l'autre étant fondé sur la violation du principe de la libre circulation des marchandises.

23. En premier lieu, elle a soutenu que les deux marques en cause n'étaient pas similaires, mais, au contraire, très différentes. Le Tribunal a rejeté cet argument.

24. En second lieu, Matratzen Concord était d'avis qu'il serait contraire au principe de la

6 — Arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN) [T-6/01, Rec. p. II-4335] et T-105/02, qui a fait ultérieurement l'objet d'un désistement. Seul le recours formé dans l'affaire T-6/01 est examiné dans les présentes conclusions.

libre circulation des marchandises consacré à l'article 28 CE qu'une marque nationale constituée d'un vocable descriptif dans une autre langue que celle de l'État membre de l'enregistrement puisse être opposée à une demande de marque communautaire consistant en une combinaison de vocables descriptifs et d'un élément distinctif tel que le vocable «concord». Dans ce contexte, Matratzen Concord a affirmé que, en l'état actuel du droit communautaire des marques, la marque antérieure, étant descriptive des produits concernés dans une partie substantielle de la Communauté, ne pourrait être enregistrée en Espagne.

25. Cet argument a été rejeté par le Tribunal, essentiellement pour les deux raisons suivantes:

26. D'une part, le Tribunal a jugé que le principe de la libre circulation des marchandises n'interdisait pas à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, est descriptif des produits ou services concernés et qui ne peut, partant, être enregistré en tant que marque communautaire: un tel enregistrement ne constituait pas en lui-même une entrave à la libre circulation des marchandises [7].

27. D'autre part, il a jugé que, en disposant qu'une demande de marque communautaire est refusée à l'enregistrement lorsqu'il existe un risque de confusion entre cette marque et une marque antérieure enregistrée dans un État membre, indépendamment de la question de savoir si cette dernière marque a un caractère descriptif dans une autre langue que celle de l'État membre de l'enregistrement, le règlement ne constituait pas en lui-même une entrave à la libre circulation des marchandises [8].

28. Matratzen a formé un pourvoi devant la Cour de justice.

29. En premier lieu, Matratzen Concord a allégué que le Tribunal, en interprétant la notion de similitude visée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, n'avait pas, comme la jurisprudence de la Cour l'exige, apprécié globalement le risque de confusion dans l'esprit du public en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La Cour a rejeté ce moyen comme étant manifestement infondé.

30. En second lieu, Matratzen Concord a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en constatant que le principe de la libre circulation des marchandises

7 — Point 54 de l'arrêt.

8 — Point 60 de l'arrêt.

n'interdisait pas à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, était descriptif des produits ou services concernés. En l'espèce, l'opposition formée contre la marque demandée au motif qu'elle était similaire à la marque antérieure enregistrée en Espagne qui, en Allemagne, était descriptive des produits pertinents, constituait une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 30 CE.

31. La Cour de justice a jugé ce qui suit:

«Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l'application du principe de la libre circulation des marchandises, le traité CE n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l'exercice de ces droits (arrêts du 22 juin 1976, Terrapin, 119/75, Rec. p. 1039, point 5, et du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec. p. 181, point 11).

L'article 30 CE n'admet des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises entre les États membres que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle concernée. À cet égard, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, le droit reconnu au titulaire de la marque de s'opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise relève de l'objet spécifique du droit de marque, dont la protection peut justifier des dérogations au principe de la libre circulation des marchandises (arrêts du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457, point 48, et du 23 avril 2002, Boehringer Ingelheim e.a., C-143/00, Rec. p. I-3759, points 12 et 13).

Ainsi, en considérant, aux points 54 et 56 de l'arrêt attaqué, que le principe de la libre circulation des marchandises n'interdit ni à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, est descriptif des produits ou services concernés ni au titulaire d'une telle marque d'opposer, lorsqu'il existe un risque de confusion entre cette marque nationale et une marque communautaire demandée, l'enregistrement de cette dernière, le Tribunal ne s'est pas mépris sur les objectifs des propositions aux points 40 et 41 de la présente ordonnance et s'est, par suite, livré à une exacte interprétation de celles-ci.

Le second moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé» [9].

32. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé [10].

35. Hukla soutient que «MATRATZEN» a été valablement enregistrée en tant que marque espagnole après un examen complet, conformément à la législation nationale de transposition de la directive sur les marques. Ce mot n'a aucune signification, ni en espagnol ni dans aucune des langues officielles de l'Espagne; en tout état de cause, il n'est que le nom de l'un des divers produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Appréciation

33. La principale question en l'espèce, rappelons-le, est de savoir, en substance, si une marque peut être enregistrée dans un État membre lorsqu'elle désigne ou décrit le produit concerné dans la langue d'un autre État membre.

34. Matratzen Concord fait valoir que l'enregistrement de «MATRATZEN» en tant que marque espagnole confère à Hukla un monopole déloyal en Espagne sur le nom allemand d'un produit, ce qui a pour but et pour effet d'empêcher l'importation en Espagne de tous les types de matelas, autres que les siens, en provenance des pays de langue allemande. Par conséquent, Matratzen Concord propose qu'il soit répondu par l'affirmative à la question préjudicielle.

36. Le Royaume-Uni estime qu'un terme qui décrit des produits dans la langue d'un autre État membre peut en principe être valablement enregistré dans un autre État membre pour ces produits. Cependant, en examinant si tel est le cas dans une affaire donnée, il faut veiller à garantir que les opérateurs s'engageant dans le commerce intracommunautaire ne soient pas empêchés d'utiliser des mots de la langue d'un autre État membre. Aux fins de l'article 3, paragraphe 1, sous c), il suffit que le mot *puisse* servir, dans le commerce, pour décrire les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Le «commerce», à cet égard, inclut l'importation; en outre, un certain niveau d'échanges intracommunautaires doit être postulé. Les autorités nationales compétentes en matière de marques doivent évaluer la probabilité que la marque soit utilisée dans les opérations commerciales dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé comme une désignation des caractéristiques des produits ou services. À cet effet, il convient de tenir compte du degré de caractère descriptif de la marque, du volume des échanges intracommunautaires concernant les produits ou services concernés, de toute particularité spécifique au secteur en

9 — Points 40 à 43.

10 — Ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI (C 3/03 P, Rec. p. I-3657)

cause et de la question de savoir si la langue en cause est parlée par la minorité ou la majorité des consommateurs pertinents ou des opérateurs commerciaux dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé.

37. La Commission opère une distinction entre la validité de l'enregistrement d'une marque et l'exercice subséquent des droits conférés par la marque. Les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des marchandises n'affectent pas l'*existence* des droits de propriété industrielle, mais limitent simplement l'*exercice* de ces droits [11]. Le simple fait d'enregistrer une marque ne peut pas en soi être assimilé à une restriction à la libre circulation des marchandises. Une telle restriction ne peut résulter que de l'exercice postérieur des droits conférés par l'enregistrement au titulaire de la marque. Le fait que le terme enregistré comme marque dans un État membre A soit un terme descriptif dans la langue d'un État membre B n'empêche pas de faire usage des droits conférés par la marque pour préserver sa fonction essentielle. Cette approche est conforme à l'ordonnance de la Cour relative au pourvoi Matratzen Concord/OHMI. La Commission ajoute que cela ne signifie pas, toutefois, que les entreprises dans l'État membre B ne puissent pas utiliser ce terme dans l'État membre A [12].

38. Les observations résumées ci-dessus montrent que, bien que la question préjudicielle vise seulement à faire établir si une marque telle que celle en cause peut être valablement enregistrée, la présente affaire soulève également la question de savoir si le titulaire d'une marque de cette nature peut l'utiliser, en supposant que la preuve de la validité de son enregistrement soit apportée, pour faire obstacle aux importations des produits qu'elle désigne ou décrit. Par conséquent, nous examinerons ces deux points.

Validité de l'enregistrement

39. La juridiction nationale demande, en substance, si une marque peut être valablement enregistrée dans un État membre A pour un produit donné lorsque le terme en cause désigne ou décrit le produit dans la langue d'un État membre B ou si, en revanche, l'enregistrement d'une telle marque est illicite au motif qu'il constitue une restriction déguisée au commerce entre les États membres contraire aux articles 28 CE et 30 CE.

40. Étant donné que la directive sur les marques réglemente de façon exhaustive les motifs d'invalidité d'une marque [13], c'est à la

11 — Arrêts Terrapin et Dansk Supermarked, précités au point 31 des présentes conclusions.

12 — Voir, également, points 60 et 61 ci-dessous, qui reflètent les observations de la Commission.

13 — Voir septième considérant du préambule, repris au point 5 ci-dessus.

lumière de celle-ci que la question déférée doit être appréciée en premier lieu. Toutefois, la directive ne pouvait légitimement pas chercher à justifier des entraves au commerce intracommunautaire au-delà des limites posées par les règles du traité: il est évident que l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalent vaut non seulement pour les mesures nationales, mais également pour les mesures émanant des institutions communautaires [14].

41. L'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive sur les marques interdit l'enregistrement, respectivement, des «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif» et des «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 [...] du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci». En ce qui concerne la présente espèce, on peut dire plus simplement que l'article 3, paragraphe 1, sous c), s'applique lorsque la marque est un terme qui désigne ou décrit les produits litigieux.

42. En vertu d'une jurisprudence constante, une marque verbale qui désigne ou décrit les produits en cause au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de la même disposition, sous b) [15]; pour cette raison, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous b). En outre, il convient de relever qu'aucune des parties ayant présenté des observations n'a invoqué l'article 3, paragraphe 1, sous b).

43. Quant à l'article 3, paragraphe 1, sous c), la Cour a jugé que cette disposition «poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous» [16].

44. Plus spécifiquement, la Cour a jugé que, pour effectuer l'examen visé dans cet article, l'autorité compétente doit «apprécier si une marque dont il est demandé l'enregistrement constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir» [17]. Par ailleurs, la Cour a défini «les milieux intéressés», aux fins de l'article 3, paragraphe 1, sous c), comme étant «le commerce et [...] le

14 — Voir arrêts du 20 mai 2003, Ravil (C-469/00, Rec. p. I-5053, point 86 et les arrêts qui y sont cités), ainsi que Bristol-Myers Squibb e.a., précité au point 31 (point 36 de l'arrêt), qui fait référence en particulier à la directive sur les marques.

15 — Arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619, point 86), et Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699, point 19).

16 — Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25).

17 — Arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité note 15, point 56.

consommateur moyen de cette catégorie de produits dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé» [18]. Les «consommateurs moyens» sont présumés être «normalement informés et raisonnablement attentifs» [19].

45. Ainsi, il en résulte que, pour déterminer si un signe relève de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques, il faut faire référence aux consommateurs moyens (et, s'il y a lieu, aux intermédiaires tels que les importateurs et les grossistes) des produits ou services concernés sur le territoire pour lequel l'enregistrement comme marque est demandé. Dans le contexte de la présente espèce, la question est de savoir si, dans l'esprit de ces consommateurs et intermédiaires, la marque verbale désigne ou décrit les produits eux-mêmes.

46. Par conséquent, lorsque l'autorité compétente dans l'État membre A examine si un mot qui, dans la langue d'un État membre B, désigne ou décrit les produits en cause, peut être valablement enregistré comme marque dans l'État membre A, cette autorité doit prendre en compte la perception des consommateurs moyens (et, éventuellement, des intermédiaires) de ces produits dans l'État membre A et non la perception de ces personnes dans l'État membre B.

47. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu'une autorité nationale compétente en matière de marques ne doit jamais tenir compte du sens d'une marque verbale déposée qui provient d'une langue autre que celle de l'État membre où l'enregistrement est demandé. Puisque l'appréciation de cette autorité doit reposer sur la perception des consommateurs moyens du produit concerné et des opérateurs qui le commercialisent dans cet État membre, ladite autorité doit aussi examiner si le mot dont il s'agit est effectivement compris par ces personnes [20].

48. La Cour a affirmé que «l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être minimal [mais] strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue» [21]. Plus spécifiquement, l'autorité compétente appelée à appliquer l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques «est tenue de déterminer, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, au vu d'un examen concret de tous les éléments pertinents caractérisant ladite demande et, notamment, à la lumière de l'intérêt général susmentionné [à savoir que les signes au sens de l'article 3, paragraphe 1,

18 — Arrêt Windsurfing Chiemsee, précité note 16, point 29.

19 — Arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité note 15, point 77.

20 — Voir, également, les commentaires de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Koninklijke KPN Nederland, précitée note 15, au point 41 des conclusions prononcées le 31 janvier 2002: «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 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».

21 — Arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793, point 59).

sous c), doivent être librement à la disposition de tous et ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement], si le motif de refus d'enregistrement que prévoit cette disposition s'applique dans le cas d'espèce» [22].

49. De plus, et comme le Royaume-Uni le fait valoir, il suffit, pour qu'un signe relève de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques qu'il «*puisse* servir, dans le commerce» [23], pour désigner ou décrire les produits en cause.

50. Si la marque désigne ou décrit le produit concerné dans une langue qui, bien qu'elle ne soit pas celle de l'État membre où l'enregistrement est demandé, est néanmoins comprise par une proportion significative des opérateurs commercialisant le produit et des consommateurs de celui-ci, il nous semble que l'objectif de préserver l'intérêt général visé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), exige qu'il soit fait obstacle à l'enregistrement.

51. Nous estimons que, dans le cas particulier des marques comprenant des mots qui, dans une autre langue, décrivent ou désignent les produits sur lesquels elle est apposée, cette approche constitue une mesure plus appropriée que la prise en compte du consommateur ou opérateur moyen. Elle est également conforme à la pratique de certains registres nationaux des marques [24].

52. Au Royaume-Uni, par exemple, des termes appartenant à des langues ayant «de bonnes chances d'être connues d'un nombre raisonnablement important (et croissant) de résidents du Royaume-Uni» ne peuvent pas être enregistrés si la traduction en anglais n'est pas susceptible de l'être. Les mots d'autres langues moins connues peuvent normalement être enregistrés, à moins que le pays concerné ne soit réputé pour l'un des produits concernés. Les mots issus de langues parlées par des résidents appartenant à des minorités du Royaume-Uni dont la population est relativement importante ne peuvent pas être enregistrés si les produits sont susceptibles d'être destinés à un marché ethnique particulier [25]. En Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, il existe aussi une jurisprudence selon laquelle le critère pertinent est de savoir si le mot de l'autre

22 — Arrêt du 8 avril 2003, Linde e.a. (C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 75). Voir aussi affaire Koninklijke KPN Nederland, précitée note 15, points 29 à 37 de l'arrêt et points 41 et 42 des conclusions en date du 31 janvier 2002.

23 — C'est nous qui soulignons.

24 — Pas de tous, cependant: à l'audience qui s'est tenue dans l'affaire OHMI/Wrigley (arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01 P, Rec. p. I-12447), l'agent de l'OHMI a souligné que «de nombreux bureaux de marques ne prennent pas en considération le sens des mots d'une langue étrangère lorsqu'ils étudient une demande pour une marque nationale» (point 89 de nos conclusions).

25 — Résumé de l'annexe IV (Marques multilingues: Pratiques et procédures des offices des marques) du document de travail de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) «Les noms de domaine internationalisés: aspects relevant de la propriété intellectuelle» préparé pour le colloque commun de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'OMPI sur les noms de domaines multilingues (2001), disponible sur le site: http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

langue est compris par le consommateur cible [26].

53. Il en va de même dans certains systèmes en dehors de l'Union européenne, par exemple en Australie, au Canada et aux États-Unis [27]. On pourrait penser, toutefois, que la nécessité d'avoir une certaine sensibilité aux autres langues était plus grande dans l'Union européenne, surtout en raison de l'importance que celle-ci attache à la libre circulation des personnes, d'une part, et au marché unique, d'autre part.

54. Les questions qui ont été soulevées dans le litige au principal montrent comment, sur un marché de 452 millions de consommateurs, dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que beaucoup d'entre eux comprennent d'autres langues que celles principalement parlées dans l'État membre où ils résident [28], l'autorité nationale compétente en matière de marques doit être particulièrement consciencieuse lorsqu'elle décide si un signe constitué d'un terme étranger désignant ou décrivant les produits en cause peut être enregistré. Selon nous, une pratique partant automatiquement du principe que de tels signes sont «capricieux» plutôt que descriptifs ne reflète plus les conditions posées par la jurisprudence de la Cour: dans certains cas, selon l'État membre concerné et les langues impliquées, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une proportion significative d'opérateurs et de consommateurs n'ait aucune difficulté à comprendre ce type de signes. En pareil cas, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques fera obstacle à l'enregistrement.

55. Comme le montre la pratique de certaines autorités, il n'existe aucune difficulté insurmontable lorsque les personnes concernées ne connaissent pas elles-mêmes la langue en cause, notamment depuis que l'accès à des dictionnaires électroniques pouvant être consultés grâce à la technologie actuelle facilite la vérification des traductions [29].

26 — Voir, par exemple, arrêts Lipton/Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de cassation, Bruxelles), Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, décision de la première chambre de recours de l'OHMI, citant la pratique du Bundespatentgericht, et BVBA Management Training en Consultancy, arrêt du 3 juin 2005 rendu par le hof van beroep, Bruxelles, statuant sur un appel interjeté par le Benelux Trade Mark Office concernant une demande d'enregistrement de marque aux Pays-Bas. Il apparaît que, pour l'office des marques du Benelux, dans le domaine connexe de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la directive sur les marques, il est pertinent de tenir compte de la perception du public concerné à la fois en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas; la question de savoir si les régions linguistiques du Benelux doivent être spécifiquement prises en considération a été déférée à la Cour de justice dans l'affaire Bovemij Verzekeringen (C-108/05). Comparer l'approche de l'office polonais des marques dans l'affaire Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Voir la source mentionnée à la note 25.

28 — Dans le sondage récent de l'Eurobaromètre, *Les Européens et les langues* (publié en septembre 2005), la moitié des personnes interrogées (ressortissants de l'Union européenne résidant dans l'Union européenne, bien que pas nécessairement dans l'État membre correspondant à leur nationalité, âgés de 15 ans et plus) disaient parler au moins une autre langue que leur langue maternelle de façon à pouvoir prendre part à une conversation. Le pourcentage des personnes pouvant comprendre des langues autres que leur langue maternelle sera inévitablement plus élevé.

29 — Par exemple, aux États-Unis, la protection a été refusée pour des marques comprenant i) «ha-lush-ka», transcription phonétique du mot hongrois pour nouilles aux œufs, ii) «kaba», signifiant «café» en serbe et en ukrainien et iii) «Otokoyama», désignation générique de la boisson saké au Japon: voir les affaires citées à la note 38 du document de travail de l'OMPI, précité note 25 ci-dessus.

56. Par conséquent, nous estimons que, pour déterminer si une marque est valablement enregistrée dans un État membre A pour un produit donné, alors qu'elle consiste en un mot qui désigne ou décrit le produit dans la langue d'un État membre B, il faut établir si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une proportion significative des opérateurs commercialisant le produit et des consommateurs de celui-ci dans l'État membre A comprennent la signification du mot. Il s'agit d'une question de fait que l'autorité compétente doit trancher au cas par cas.

57. L'enregistrement d'une telle marque dans un contexte où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une proportion significative d'opérateurs commercialisant le produit et de consommateurs de celui-ci comprennent la signification du mot utilisé enfreindrait, selon nous, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques, tel que la Cour l'a interprété.

58. Cependant, nous soulignons qu'en l'espèce les documents soumis à la Cour ne contiennent aucun élément suggérant qu'en définitive l'enregistrement de la marque «MATRATZEN» par les autorités espagnoles ait été contraire à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques. Cette opinion est en outre conforme à la constatation du Tribunal, selon laquelle, dans cette affaire, «le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir qu'une partie significative du public pertinent dispose de connaissances de la langue allemande suffisantes pour comprendre [la] signification [de Matratzen]» [30], mais naturellement cette question relève en définitive de la juridiction nationale.

Restriction aux importations

59. Même si les développements ci-dessus apportent une réponse à la question déférée par la juridiction de renvoi dans les termes dans lesquels elle a été posée, il ressort manifestement des circonstances de la présente affaire et de la décision de renvoi que le litige au principal soulève aussi la question connexe, qui est de savoir si le titulaire d'une marque telle que celle décrite peut, en supposant que la validité de son enregistrement soit établie, l'utiliser pour faire obstacle aux importations des produits qu'elle désigne ou décrit. De plus, Matratzen Concord, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations sur ce point, que nous allons aborder ci-après.

60. En premier lieu, le droit du titulaire d'une marque de s'opposer à ce que des tiers emploient un signe similaire ou identique pour désigner des produits similaires ou identiques dérive de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques. La Cour a jugé que l'exercice de ce droit doit être

30 — Point 38 de l'arrêt.

réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit [31]. Comme le fait observer la Commission, cette disposition ne confère pas au titulaire de la marque le droit de s'opposer à l'utilisation par des tiers d'un signe identique ou similaire, lorsque ce signe est utilisé à des fins autres que celle de distinguer l'entreprise de provenance des produits concernés, et qu'il n'y a donc pas de risque que les consommateurs le prennent pour une marque [32]. Le titulaire d'une marque ne peut donc pas invoquer son droit tiré de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques pour interdire à un tiers de faire référence à la marque à des fins purement descriptives, lorsque cette référence ne peut pas être interprétée comme indiquant la provenance du produit [33].

61. En second lieu, même si le titulaire d'une marque peut invoquer avec succès le droit dont il bénéficie sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), ce droit ne lui permet pas, en tout état de cause, d'interdire à des tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives, entre autres, à l'«espèce», la «qualité» ou d'«autres caractéristiques des produits», dès lors que cet usage est conforme aux «usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale».

62. La Cour a jugé que l'article 6 «vise [...] à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises [...] dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir» [34].

63. Nous ajoutons qu'il est impératif, selon nous, que les juridictions nationales veillent à la fois à ce que l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques ne fasse pas l'objet d'abus de la part des titulaires de marques et à ce que l'article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive puisse être invoqué correctement par les tiers.

64. De ce fait, même si l'on suppose qu'en l'espèce la marque «MATRATZEN» a été valablement enregistrée en Espagne, son titulaire ne pourra pas s'opposer à l'utilisation du mot «MATRATZEN» dans des contextes soit extérieurs à l'article 5, paragraphe 1, soit relevant de l'article 6, paragraphe 1, sous b), comme dans un catalogue écrit en allemand et faisant référence à des matelas.

31 — Arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51).

32 — Arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989, point 60).

33 — Arrêts du 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16), et Arsenal Football Club, précité note 31, point 54.

34 — Arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 62).

Conclusion

65. Par conséquent, nous suggérons de répondre de la façon suivante à la question déférée par l'Audiencia Provincial de Barcelona:

«L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué uniquement d'un ou de plusieurs mots désignant le produit qu'il protège ou décrivant son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique ou d'autres caractéristiques du produit dans la langue d'un État membre ne peut pas être enregistré en tant que marque dans un autre État membre, dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une proportion significative d'opérateurs commercialisant le produit et de consommateurs de celui-ci comprennent la signification du ou des mots.»