CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS

présentées le 10 juillet 2003 [1]

1. En l'espèce, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a renvoyé une série de questions relatives à l'interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104/CEE (ci-après la «directive») [2].

2. Il s'agit en particulier de l'article 5, paragraphe 2, de la directive en vertu duquel les États membres peuvent prescrire que le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée peut interdire à tout tiers de faire usage d'un signe similaire qui «tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice».

La directive

3. L'article 5 de la directive prévoit, dans la mesure pertinente, que:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'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

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — 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).

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.

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

4. Il convient de noter, d'une part, que l'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée lorsque, en substance, elle remplit les mêmes conditions que celles qu'énonce l'article 5, paragraphe 1, de la directive en ce qui concerne les signes, et, d'autre part, que selon l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive les États membres peuvent prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque, en substance, elle remplit les conditions qu'énonce l'article 5, paragraphe 2 de la directive, en ce qui concerne les signes. En outre, l'article 9, paragraphe 1, sous a), b) et c) (chacun de ces éléments étant obligatoire), du règlement (CE) n° 40/94 [3] confère une protection équivalente aux marques communautaires.

5. D'après les observations écrites de la Commission des Communautés européennes, tous les États membres ont fait usage de la faculté prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive. L'article 13, A, point 1), sous c), de la loi uniforme Benelux sur les marques [4] transpose l'article 5, paragraphe 2, de la directive en des termes en substance similaires.

Les faits et les questions renvoyées

6. L'ordonnance de renvoi décrit les faits et la procédure au principal de la manière suivante.

7. Adidas-Salomon AG (anciennement Adidas AG) est titulaire d'une marque figurative constituée d'un motif à trois bandes enregistré en tant que marque Benelux pour

3 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

4 — Annexée à la convention Benelux sur les marques du 19 mars 1962; telle qu'amendée par le protocole du 2 décembre 1991 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996.

certains types de vêtements. Adidas Benelux BV a obtenu d'Adidas AG une licence exclusive pour les pays du Benelux. Nous nous référerons ci-après à ces sociétés, conjointement, sous le terme «Adidas».

8. La marque est caractérisée par le fait que trois bandes verticales parallèles, très voyantes et de même largeur, s'étendent sur toute la longueur latérale du vêtement, ce motif pouvant se décliner en diverses tailles et combinaisons de couleurs, pour autant qu'il contraste toujours avec la couleur de base du vêtement.

9. La marque aux trois bandes d'Adidas est une marque forte et bénéficie d'une notoriété générale.

10. Fitnessworld Trading Ltd (ci-après «Fitnessworld») commercialise des vêtements de sport dans le nom de Perfetto et agit comme importateur de Perfetto Sportswear Inc. Un certain nombre des vêtements proposés par Fitnessworld sont munis d'un motif à deux bandes. Ces bandes sont parallèles et de même largeur, contrastent avec la couleur principale et sont apposées sur les coutures latérales du vêtement.

11. En septembre 1997, Adidas a saisi en référé le président du Rechtbank te Zwolle (Pays-Bas) afin qu'il soit enjoint à Fitnessworld, entre autres, i) de cesser toute utilisation au Benelux de tout signe similaire au motif à trois bandes d'Adidas, comme le motif à deux bandes utilisé par Fitnessworld, tel qu'apposé sur des vêtements déterminés et ii) de rendre compte des bénéfices réalisés sur les ventes des articles litigieux.

12. À l'appui de sa demande, Adidas a fait valoir que la commercialisation par Fitnessworld de vêtements portant le motif à deux bandes génère un risque de confusion dans l'esprit du public concerné en ce qu'il pourrait associer lesdits vêtements aux vêtements de sport et de loisir d'Adidas, qui arborent la marque aux trois bandes; que Fitnessworld tire profit de la renommée et de la popularité de la marque aux trois bandes, et que l'exclusivité de cette marque figurative d'Adidas pourrait en être affectée.

13. En octobre 1997, le président du Rechtbank te Zwolle a accueilli les demandes. Fitnessworld a fait appel devant le Gerechtshof Arnhem (Pays-Bas).

14. En août 1998, le Gerechtshof Arnhem a annulé le jugement du Rechtbank te Zwolle et, statutant à nouveau, a rejeté les demandes d'Adidas.

15. L'arrêt du Gerechtshof Arnhem comportait les appréciations suivantes:

«5.10 En partant du principe qu'une possibilité de confusion naît a fortiori de l'utilisation d'un signe ressemblant à une marque très renommée, le Hof estime cependant dans l'immédiat qu'il n'existe aucun risque de confusion. Le public concerné, auquel s'adresse Adidas, compte principalement des personnes qui aiment être vues portant des habits de marque exclusive et plus chère. Ce public sait très bien qu'Adidas se singularise par son motif aux trois bandes et ne sera donc pas déconcerté d'apercevoir des vêtements portant deux bandes, tels les vêtements de sport et de loisir vendus par Fitnessworld, même si ces deux bandes y sont apposées de la même manière que les trois bandes d'Adidas. Seules les trois bandes sont associées à Adidas. La différence entre deux et trois bandes est facile à établir, surtout lors de l'achat de vêtements, qui ne s'opère généralement pas à la hâte ou à la légère. À cet égard, le Hof estime, dans le cadre d'une appréciation globale de l'impression générale, que la présence de trois bandes constitue un caractère distinctif et dominant.

5.11 Le Hof estime en outre que, comme Fitnessworld l'a provisoirement démontré d'une manière suffisamment plausible sur la base des pièces qu'elle a [...] produites, le motif constitué de deux bandes verticales parallèles sur les coutures latérales et contrastant avec la couleur de fond a régulièrement été utilisé aux Pays-Bas, au fil des années, pour décorer des vêtements (de sport). Il n'est donc pas admissible qu'Adidas, qui a choisi pour sa marque un motif à trois bandes, cherche à monopoliser tout motif à bandes. D'après les pièces qu'elle a produites, Adidas a activement poursuivi ce résultat depuis 1996 et, selon ses dires, même avant cette date. Cette monopolisation n'est certes pas possible en l'espèce, le motif à deux bandes n'étant utilisé que comme décoration et non pas en tant que marque, et les vêtements de sport vendus par Fitnessworld étant (presque) toujours pourvus de la marque Perfetto. Le Hof rejette l'affirmation d'Adidas selon laquelle cette utilisation engendre une dilution de sa marque et lui cause un préjudice, alors que Fitnessworld ne dispose d'aucun juste motif pour l'utiliser. En effet, étant donné que le motif à bandes est régulièrement utilisé pour décorer les vêtements de sport, Fitnessworld dispose d'un juste motif pour l'utiliser, à moins qu'il n'existe une similitude avec la marque d'Adidas, laquelle similitude le Hof n'estime cependant pas devoir constater [...] pour l'instant.»

16. Le Gerechtshof Arnhem a donc considéré en substance que, au vu des faits, il n'y avait i) ni risque de confusion étant donné le public concerné et la différence entre le signe et la marque ii) ni dilution de la marque Adidas puisque le motif aux deux bandes a été utilisé à des fins décoratives.

17. Adidas s'est pourvue devant le Hoge Raad der Nederlanden, en faisant valoir en particulier que la directive confère une protection, du moins en ce qui concerne

les marques renommées et/ou présentant un caractère distinctif important, même en l'absence d'un risque de confusion, lorsqu'il est indûment tiré profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque ou lorsqu'il leur est porté préjudice.

18. Dans ce contexte, le Hoge Raad der Nederlanden a exprimé les doutes suivants concernant l'interprétation correcte de la directive.

19. En premier lieu, il se demande si l'article 5, paragraphe 2, de la directive qui est formulé de sorte à s'appliquer seulement lorsqu'un signe est utilisé pour des produits ou services qui ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, peut également s'appliquer pour des produits ou services similaires. Si ledit article 5, paragraphe 2, ne peut pas s'appliquer en cas de produits similaires, le Hoge Raad der Nederlanden se demande si, au cas où un tiers utilise un signe présentant les caractères et dans les circonstances décrites dans cette disposition au détriment d'une marque renommée, mais pour des produits similaires, il peut en résulter un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

20. En deuxième lieu, il pose la question de savoir si le Gerechtshof Arnhem a appliqué un critère correct pour déterminer si les signes en cause étaient similaires au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

21. Enfin, le Hoge Raad der Nederlanden se réfère aux appréciations du Gerechtshof Arnhem concernant l'utilisation par Fitnessworld du motif aux deux bandes à de simples fins décoratives. Compte tenu de l'observation antérieure de cette juridiction, selon laquelle un tel motif avait été régulièrement utilisé aux Pays-Bas, au fil des années, en tant que décoration pour des vêtements de sport, il considère que le Gerechtshof Arhnem a manifestement voulu dire que le public concerné considérera ce motif comme une simple décoration et donc pas comme une marque. Le Hoge Raad der Nederlanden n'est toutefois pas certain si et dans quelle mesure cette perception par le public a une incidence pour déterminer s'il est porté atteinte à une marque au cas où cette prétendue atteinte consiste en une dilution.

22. En conséquence, le Hoge Raad der Nederlanden a suspendu la procédure et saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques en ce sens que, en application d'une loi nationale qui a transposé cette disposition, le titulaire d'une marque renommée dans l'État concerné peut également s'opposer à l'usage de cette marque ou d'un signe similaire, de la manière et dans les circonstances

qui sont visées dans cette disposition, pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque a été déposée?

b) Si, dans un tel cas, le signe attaqué en raison d'une prétendue atteinte à la marque est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration, quelle en est l'incidence sur la question de la similitude entre la marque et le signe?»

b) En cas de réponse négative à la question 1. a): s'agissant d'une loi nationale qui a transposé la disposition de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, y a-t-il lieu d'interpréter la notion de 'risque de confusion' visée à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive en ce sens qu'un tel risque existe lorsqu'une personne autre que son titulaire utilise une marque renommée ou un signe similaire, de la manière et dans les circonstances visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée?

23. Des observations écrites ont été déposées par Adidas, Fitnessworld, les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni et la Commission, lesquels étaient tous représentés à l'audience, à l'exception du gouvernement néerlandais.

La première question et l'arrêt Davidoff II

2) En cas de réponse affirmative à la question 1. a):

a) Dans un tel cas, y a-t-il lieu d'apprécier la similitude entre la marque et le signe sur la base d'un autre critère que celui de la confusion (directe ou indirecte) quant à la provenance; si c'est le cas, selon quel critère?

24. Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, paragraphe 2, de la directive impose aux États membres qui choisissent de le mettre en œuvre de permettre au titulaire d'une marque renommée dans l'État membre concerné de s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire, de la manière et dans les circonstances qui sont visées dans cette disposition, pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

25. Selon nous, la Cour a répondu à cette question par l'affirmative dans son arrêt Davidoff II [5] postérieurement au renvoi préjudiciel et au dépôt des observations en l'espèce.

26. Dans cette affaire, la Cour était appelée à déterminer en substance si l'article 5, paragraphe 2, de la directive s'applique, comme l'indique son libellé, seulement pour les produits et services qui ne sont *pas* similaires. La Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 2, laisse aux États membres le pouvoir de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est utilisée pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux couverts par celle-ci.

27. Selon le Royaume-Uni, l'arrêt Davidoff II ne répond toutefois pas à la première question déférée en l'espèce. En substance, il fait valoir que cet arrêt se bornait à reconnaître une faculté: la Cour a dit pour droit que les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre l'article 5, paragraphe 2, de la directive peuvent légalement étendre la protection à des produits ou services identiques et similaires. Il ne résulte toutefois pas de cet arrêt qu'ils sont tenus de le faire, et une mise en œuvre (comme celle en cause en l'espèce) qui, conformément au libellé de l'article 5, paragraphe 2, limite expressément la protection aux produits ou services non similaires demeure à la fois appropriée et licite au regard de son libellé.

28. Le Royaume-Uni fait valoir que cette interprétation résulte du caractère facultatif de l'article 5, paragraphe 2, de la directive. Celle-ci n'impose pas aux États membres de conférer une protection supplémentaire aux marques renommées, mais accorde expressément la faculté spécifique de prévoir une telle protection lorsque la marque et le signe sont utilisés pour des produits ou services non similaires. Si un État membre peut décider d'écarter entièrement l'article 5, paragraphe 2, il doit pouvoir légalement décider de n'en mettre en œuvre que la partie explicite.

29. Nous reconnaissons bien sûr que la question renvoyée et l'arrêt rendu dans l'affaire Davidoff II, précitée, sont libellés en termes de *faculté* pour les États membres, en vertu de la directive, d'accorder une protection pour des produits identiques et similaires plutôt qu'en termes d'*exigence* d'une telle protection. Toutefois, cette terminologie peut s'expliquer par le fait que l'article 5, paragraphe 2, de la directive constitue une disposition facultative, de sorte que les États membres ne sont de toute façon pas tenus de le mettre en œuvre. En outre, nous ne sommes pas persuadé par l'argument du Royaume-Uni, et ce pour plusieurs raisons.

5 — Arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff et Zino Davidoff, dit «Davidoff II» (C-292/00, Rec. p. I-389). Le renvoi préjudiciel en l'espèce a été opéré en octobre 2001 et les observations ont été déposées en février 2002.

30. En premier lieu, la Cour a explicitement déclaré dans son arrêt Davidoff II, précité, que, en considération de l'économie générale et des objectifs de la législation, «il ne saurait être donné [de l'article 5, paragraphe 2] une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage pour des produits ou des services non similaires» [6]. Les points suivants de l'arrêt indiquent clairement que la Cour a considéré qu'une interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne conférant aucune protection contre l'usage d'un signe pour des produits ou services similaires aboutirait à ce résultat. En conséquence, il résulte de l'arrêt que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne saurait être interprété en ce sens. Selon nous, ce facteur milite déjà à lui seul contre l'approche prônée par le Royaume-Uni.

31. En outre, l'interprétation du Royaume-Uni se heurte directement à la déclaration, figurant dans le préambule de la directive, selon laquelle «les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même [...] ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question» [7].

32. La Cour a aussi constamment dit pour droit que les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu'ils définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté [8].

33. Enfin, il paraît improbable que, dans son arrêt Davidoff II, précité, la Cour ait entendu permettre aux États membres de maintenir une législation nationale de transposition ne s'étendant pas aux produits et aux services similaires, étant donné que la législation nationale en cause (comme celle concernée en l'espèce) était, conformément au libellé de l'article 5, paragraphe 2, de la directive expressément limitée aux produits ou services non similaires [9]; la juridiction de renvoi avait besoin de savoir si cette législation nationale conférait néanmoins une protection lorsque l'usage prétendûment illicite portait sur des produits ou services similaires.

34. Selon nous, il conviendrait dès lors de répondre par l'affirmative à la première question 1, sous a) renvoyée par le Hoge Raad der Nederlanden, de sorte que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne

6 — Point 25 de l'arrêt.

7 — Septième considérant.

8 — Voir, par exemple, arrêt du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss (C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 39), et, s'agissant spécifiquement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêt du 21 novembre 2002, Robelco (C-23/01, Rec. p. I-1091, points 27 à 30).

9 — Article 14, paragraphe 2, n° 3, du Markengesetz; voir point 10 de nos conclusions sous l'arrêt Davidoff II, précité.

serait correctement transposé que si le titulaire d'une marque renommée dans l'État membre concerné pouvait s'opposer à l'usage de cette marque ou d'un signe similaire, de la manière et dans les circonstances qui sont visées dans cette disposition, non seulement pour des produits ou services qui ne sont pas similaires, mais également pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

35. Étant donné que la première question, sous b), ne se pose que si la réponse à la première question, sous a) est négative, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Le champ d'application de l'article 5, paragraphe 2: dilution, dégradation et parasitisme

36. L'article 5, paragraphe 2, protège le titulaire d'une marque renommée contre l'usage d'un signe identique ou similaire lorsque «l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice». Quatre types d'usage sont donc susceptibles d'être couverts: l'usage qui tire indûment profit du caractère distinctif de la marque, l'usage qui tire indûment profit de sa renommée, l'usage qui porte préjudice au caractère distinctif de la marque et l'usage qui porte préjudice à sa renommée.

37. La notion de préjudice au caractère distinctif d'une marque exprime ce que l'on appelle en général la dilution. Le premier à articuler cette notion a été Schechter [10], qui prônait la protection du titulaire d'une marque contre une atteinte allant au-delà de celle qu'occasionne l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires qui sème la confusion quant à leur origine. Schechter décrivait le type d'atteinte auquel il pensait comme «le grignotage progressif [de certaines marques] ou la dispersion de leur identité et de leur emprise sur l'esprit du public» [11]. Les juridictions des Etats-Unis d'Amérique, où les titulaires de certaines marques sont protégés contre la dilution depuis un certain temps [12], ont largement enrichi le lexique de la dilution, en la décrivant en termes de diminution, de délayage, d'amenuisement, d'affaiblissement, de sape, d'estompage, d'érosion et de grignotage incidieux d'une marque [13]. L'essence de la dilution dans ce sens classique, c'est que la diminution du caractère distinctif de la marque a pour consé-

10 — Schechter, F. I., «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review*, 1927, p. 813.

11 — Il estimait toutefois que seules «les marques arbitraires, inventées ou fantaisistes» devraient bénéficier d'une telle protection.

12 — La première législation étatique a été adoptée dans le Massachusetts en 1947, suivi par l'Illinois en 1953 et par New York en 1955. Bien d'autres ont suivi. Toutefois, peu de lois étatiques définissaient la dilution en tant que telle, se contentant de protéger contre «la dilution du caractère distinctif» (ou d'autres termes exprimant cette idée) de certaines marques. Au niveau fédéral, le Federal Trademark Dilution Act de 1995 a institué une action fédérale relative à la dilution de marques notoires. Cette loi définit la dilution comme «la diminution de la capacité d'une marque notoire à identifier et à distinguer des produits ou services».

13 — Pour les arrêts de principe, voir Martino, T., *Trademark Dilution*, 1996, p. 43 et 46.

quence que celle-ci n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée [14]. Ainsi, pour citer à nouveau Schechter [15], «par exemple, si l'on tolère des restaurants Rolls Royce et des cafeterias Rolls Royce, ainsi que des pantalons Rolls Royce et des bonbons Rolls Royce, dans dix ans, il n'y aura plus de marque Rolls Royce».

38. Par contre, la notion de préjudice à la renommée d'une marque, souvent appelée la dégradation ou le ternissement de la marque, intervient lorsque — comme l'a formulé la Cour de justice Benelux dans son célèbre arrêt Claeryn/Klarein [16] — les produits pour lesquels la marque contrefaisante est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Cette affaire concernait les marques «Claeryn» pour un gin néerlandais et «Klarein» pour un détergent liquide, qui se prononcent de manière identique. Comme il a été constaté que la similitude entre les deux marques pourrait amener les consommateurs à penser au détergent lorsqu'ils boivent le gin «Claeryn», on a estimé que la marque «Klarein» portait atteinte à la marque «Claeryn» [17].

39. Les notions de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque doivent par contre être entendues comme englobant «les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation» [18]. Ainsi, à titre d'exemple, Rolls Royce serait en droit d'empêcher un producteur de whisky d'exploiter la réputation de la marque Rolls Royce pour promouvoir la sienne [19]. Il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif d'une marque et tirer profit de sa renommée; toutefois, étant donné que cette différence est sans incidence en l'espèce, nous nous référerons aux deux sous le terme de parasitisme.

40. Il appert en l'espèce de l'ordonnance de renvoi qu'Adidas fait valoir que l'usage par Fitnessworld du motif aux deux bandes tire indûment profit de la renommée de la marque Adidas (parasitisme) et porte atteinte à son caractère distinctif (dilution) [20]. C'est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden a renvoyé deux questions relatives à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

14 — Voir point 39 de nos conclusions sous l'arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191) paraphrasant l'arrêt de la Cour de justice Benelux, du 1er mars 1975, Claeryn/Klarein (affaire A 74/1, Jur. 1975, p. 472).

15 — Auditions devant le Congressional Committee on Patents, 72e Congrès, première session 15 (1932).

16 — Précité à la note 14.

17 — Le préjudice à la renommée d'une marque constituait en outre l'un des moyens dont se prévalait Christian Dior devant les juridictions nationales pour s'opposer à la prétendue promotion dégradante de ses produits de luxe par Evora dans l'affaire Parfums Christian Dior (arrêt du 4 novembre 1997, C-337/95, Rec. p. I-6013), bien que l'affaire devant la Cour s'articulât autour du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive (qui prévoit une exception au principe général d'épuisement des droits de marque).

18 — Mostert, F.W., *Famous and Well-Known Marks*, 1997, p. 62. Voir également recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (1999): la note sur l'article 4, sous iii), qui se réfère à une marque qui «bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire», indique que «l'usage en question équivaudrait, par exemple, à une exploitation gratuite de la réputation de la marque notoire».

19 — Voir arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne) du 9 décembre 1982 [1983] GRUR 247.

20 — Voir point 12 ci-dessus.

Seconde question, sous a)

41. Par sa seconde question, sous a), le Hoge Raad der Nederlanden demande si la notion de similitude entre une marque et un signe aux fins de l'article 5, paragraphe 2, de la directive doit être appréciée sur la base d'un autre critère que celui de la confusion (directe ou indirecte) quant à la provenance; si c'est le cas, il invite la Cour à indiquer quel est le critère correct.

42. L'article 5, paragraphe 2, de la directive s'applique, tout comme l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque la marque et le signe sont identiques ou similaires. Ces dispositions posent toutes deux des conditions supplémentaires à leur application: notamment, l'article 5, paragraphe 2, s'applique lorsque l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice, alors que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive s'applique lorsque, en raison de l'identité ou de la similitude, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

43. Il résulte clairement des arrêts rendus par la Cour dans les affaires SABEL [21] et Lloyd Schuhfabrik Meyer [22] que, afin d'apprécier le degré de similitude entre une marque et un signe au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et donc pour évaluer s'ils sont suffisamment similaires pour générer un risque de confusion au sens de cette disposition, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle. Postérieurement à cette décision, la Cour a constaté dans son arrêt Sieckmann [23] qu'une odeur ou un signe olfactif peuvent en principe constituer une marque (bien qu'aucun des moyens présentés dans cette affaire ne satisfît à l'exigence que le signe soit susceptible d'une représentation graphique); dès lors, la juridiction nationale peut à l'avenir être appelée à déterminer en plus le degré de similitude olfactive entre une marque et un signe. Nous sommes d'accord avec Fitnessworld, Adidas et les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni pour dire qu'une juridiction nationale doit procéder de même — à savoir déterminer le degré de similitude sensorielle ou conceptuelle — pour évaluer le degré de similitude au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive. En effet, on voit difficilement sur quelle autre base évaluer la similitude.

44. Toutefois, il n'est manifestement pas nécessaire d'établir, comme le prétend Fitnessworld, que cette similitude crée un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

45. Dans l'arrêt SABEL [24], la Cour a expliqué les concepts de confusion directe et indirecte quant à la provenance en ce sens qu'il y aurait confusion directe lorsque le

21 — Précité à la note 14, point 23.

22 — Arrêt du 22 juin 1999 (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 27).

23 — Arrêt du 12 décembre 2002 (C-273/00, Rec. p. I-11737).

24 — Précité à la note 14, point 16.

public confond le signe et la marque en cause, et confusion indirecte lorsqu'il fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond. En ce sens, tant la confusion directe qu'indirecte constituent une confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive. Par contre, il y aurait risque d'association lorsque le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre. La Cour a dit pour droit que le risque d'association ne constituait pas une confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

46. On se souviendra que cette disposition habilite les titulaires de marques à interdire à tout tiers de faire usage «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 [...], il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion». Elle exige donc un lien de causalité directe entre la similitude (ou l'identité) et le risque de confusion. L'interdépendance de ces deux concepts est en outre soulignée dans le préambule de la directive, qui déclare «qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion» [25].

47. Par contre, l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne fait aucune mention d'un risque de confusion. La Cour a en outre explicitement déclaré que cette disposition «instaure, en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en œuvre *n'exige pas l'existence d'un risque de confusion*» [26].

48. Bien que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne s'applique que lorsque la marque et le signe sont identiques ou similaires, il n'exige pas explicitement que cette similitude induise un état d'esprit déterminé dans le public. Au lieu de cela, cette disposition se concentre sur l'effet de l'usage contre lequel elle tend à assurer une protection, en se référant à l'usage qui «sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice».

49. Il paraît évident que l'usage d'un signe ne saurait produire un tel effet à moins d'évoquer d'une certaine manière la marque dans l'esprit du public concerné. En conséquence, en appréciant au regard de l'économie et de la finalité de la directive l'exigence de l'article 5, paragraphe 2, que la marque bénéficie d'une renommée, la Cour a déclaré que ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de la marque que le public mis en présence du signe peut, le cas échéant, effectuer un rapprochement entre la mar-

25 — Dixième considérant.

26 — Arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861, point 36) (caractères italiques ajoutés); voir également points 33 et 34 des conclusions rendues par l'avocat général Ruíz-Jarabo Colomer le 13 juin 2002 dans l'affaire Arsenal Football Club (arrêt du 12 novembre 2002, C-206/01, Rec. p. I-10273) et, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, dont le libellé est en substance identique à celui de l'article 5, paragraphe 2 de celle-ci, voir point 48 de nos conclusions et point 20 de l'arrêt SABEL, précité à la note 14.

que et le signe et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque [27].

50. Cependant, il ne semble ni nécessaire ni utile de chercher à préciser davantage le critère devant présider à l'évaluation de la similitude entre la marque et le signe. Les juridictions nationales seront en mesure de décider, sans analyser davantage le concept de similitude, si la similitude est de nature à rendre possible l'usage incriminé, fût-ce par voie de dilution, de dégradation ou de parasitisme. Il suffit donc, selon nous, de relever que l'article 5, paragraphe 2, de la directive exige i) que la marque et le signe soient similaires et ii) que l'usage incriminé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

51. Nous concluons dès lors, en réponse à la seconde question, sous a), que, i) la notion de similitude entre une marque et un signe au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive doit être appréciée en fonction de leur degré de similitude sensorielle ou conceptuelle et que ii) la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, n'est pas conditionnée par l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe.

Seconde question, sous b)

52. Par sa seconde question, sous b), le Hoge Raad der Nederlanden demande si le fait que le signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration a une incidence pour apprécier la similitude entre la marque et le signe aux fins de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

53. Pour déterminer si l'article 5, paragraphe 2, de la directive est applicable, il faut évidemment apprécier, entre autres, si la marque et le signe prétendument contrefaisant sont similaires. Comme nous l'avons indiqué dans le cadre de la seconde question, sous a), nous estimons que la similitude entre une marque et un signe aux fins de l'article 5, paragraphe 2, de la directive doit être appréciée en fonction de leur degré de similitude sensorielle ou conceptuelle. Toutefois, il ne nous semble pas que la question de la perception ou non du signe comme une simple décoration soit utile à cette appréciation. En conséquence, nous aborderons la seconde question, sous b), en considérant qu'il s'agit plutôt de savoir si le fait que le signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration a une incidence pour apprécier l'applicabilité de l'article 5, paragraphe 2, de la directive dans son ensemble.

54. Certaines des parties qui ont présenté des observations [28] ont indiqué que

27 — Arrêt du 14 septembre 1999, General Motors (C-375/97, Rec. p. I-5421, point 23). La traduction anglaise de l'arrêt utilise le mot «association», mais la version française parle de «rapprochement». Il est utile, selon nous, d'utiliser comme en français un terme différent de celui qui figure aux articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la directive; nous avons dès lors utilisé le mot «connection» dans la version anglaise.

28 — En particulier Fitnessworld; toutefois, Adidas présente également cet argument, tout en précisant que si le public établit un quelconque rapprochement avec la marque, on ne saurait considérer que le signe est exclusivement perçu comme une décoration. La Commission fait également valoir qu'une simple décoration ne saurait être similaire au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne peut s'appliquer lorsqu'un signe est exclusivement perçu comme une décoration, tout simplement parce que, dans de telles circonstances, aucun rapprochement ne sera opéré avec une marque similaire. Toutefois, nous ne pensons pas que ces affirmations soient forcément correctes, notamment lorsque la marque prétendument atteinte se base sur une forme ou un dessin largement utilisés. Il n'est pas inconcevable, par exemple, qu'une personne visualisant un dessin comportant des losanges pense à la marque Renault qui est constituée d'un losange stylisé, ou qu'un dessin fait de triangles rouges puisse évoquer le triangle rouge qui a constitué un élément essentiel de la marque Bass, la société brassicole du Royaume-Uni, depuis le milieu du XIX[e] siècle [29]. En outre, la Cour a récemment dit pour droit que, en principe, une couleur peut être en soi suffisamment distinctive pour être enregistrée en tant que marque [30]; dans la mesure où des couleurs sont enregistrées de la sorte, la marge dans laquelle un usage simplement décoratif de cette même couleur ou d'une couleur similaire dans d'autres contextes peut évoquer une marque dans l'esprit du public est manifestement accrue.

55. Nous estimons dès lors que l'on ne saurait se contenter de répondre à la seconde question, sous b), de la juridiction de renvoi que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne saurait s'appliquer lorsqu'un signe est exclusivement perçu comme décoration tout simplement parce que, dans de telles circonstances, aucun rapprochement avec une marque similaire ne peut être opéré. Ce sont le libellé, l'économie et la finalité de l'article 5, paragraphe 2, dans son ensemble, qui doivent constituer le point de départ correct.

56. Cette disposition ne se réfère pas explicitement à la manière dont le signe contrefaisant est perçu. Elle s'applique lorsqu'il est fait usage du signe dans la vie des affaires pour des produits ou des services. La Commission fait valoir qu'il convient de comprendre ces termes comme signifiant «pour distinguer des produits ou des services», ou bien «comme marque». À l'appui de cet argument, elle se réfère à l'article 5, paragraphe 5, de la directive. Cette disposition prévoit que les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 «n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice». Selon la Commission, il en résulte que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne permet pas au titulaire d'une marque d'interdire n'importe quel usage d'un signe, mais seulement les usages ayant pour objet de distinguer les produits ou services auxquels il se rapporte de ceux d'autres entreprises.

29 — La marque nominale et figurative comprenant le triangle a été la première marque enregistrée au Royaume-Uni, le 1[er] janvier 1876, en vertu du Trade Marks Act 1875 (et donc, puisque cette loi du Royaume-Uni était la première législation permettant l'enregistrement des marques, il s'agit de la première marque enregistrée au monde). Elle avait toutefois été utilisée pendant un certain temps auparavant. On peut la voir, peinte par Manet en 1882, sur deux bouteilles de bière sur le comptoir du bar des Folies Bergère.

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

57. L'article 5, paragraphe 5, de la directive vise manifestement les dispositions nationales dans des domaines autres que la réglementation des marques — par exemple la concurrence déloyale et la publicité comparative [31]. Il résulte de cette disposition que la réglementation de l'usage d'un signe autrement que comme une marque, qui, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque ou leur porte préjudice, n'est pas couverte par la directive. Un tel usage ne saurait dès lors relever de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

58. Cette thèse est en outre fermement corroborée par la jurisprudence de la Cour. Notamment dans son arrêt Robelco [32], la Cour a déclaré que «la protection renforcée du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque contre certains usages d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire» et que «lorsque [...] le signe n'est pas utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques des États membres pour déterminer l'étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice résultant de l'utilisation de ce signe».

59. Il s'agit dès lors de savoir si l'on peut considérer à juste titre qu'un signe est «utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services» lorsqu'il est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration.

60. Il nous semble qu'il faille répondre à cette question par la négative. Si, dans la perception du public concerné, un signe donné ne fait rien de plus que décorer les produits, mais n'identifie en aucune manière leur origine, ce signe ne saurait être considéré comme étant utilisé aux fins de distinguer lesdits produits.

61. La jurisprudence de la Cour confirme que la perception par le public concerné est pertinente pour apprécier si un signe est utilisé en tant que marque. Dès les premières affaires de marque dont elle a été saisie (qui, avant la directive, étaient engagées en vertu des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises), la Cour a dit pour droit que 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 distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance» [33]. Il est évident que

31 — Voir également sixième considérant de la directive, qui déclare que la directive «n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs».

32 — Précité à la note 8, points 31 et 34. Voir également arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 38); point 37 de nos conclusions sous l'arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187), et point 38 des conclusions de l'avocat général Ruíz-Jarabo Colomer sous l'arrêt Arsenal Football Club, précité à la note 26.

33 — Arrêt du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7). Ces termes ont été repris dans la jurisprudence jusqu'à ce jour; voir, en dernier lieu, arrêt Libertel Groep (précité à la note 30, point 62), et arrêts qui y sont cités.

cette fonction ne saurait être remplie si le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration. Comme l'a déclaré la Cour dans son arrêt Libertel [34]:

«Une marque doit distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. À cet égard, il convient de tenir compte à la fois de l'utilisation habituelle des marques comme indication d'origine dans les secteurs concernés et de la perception du public pertinent.»

62. Le résultat du mode de perception de l'élément décoratif en l'espèce est très différent du cas qui se présentait dans l'affaire Arsenal Football Club [35], dans le cadre de laquelle la Cour a dit pour droit que la circonstance que le signe incriminé était perçu comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque était sans incidence. Cette affaire portait sur une action en contrefaçon au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive qui prévoit une protection absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services en cause et ceux pour lesquels la marque a été enregistrée [36]. Dans ce contexte, et nonobstant cette perception, l'usage non autorisé, par un tiers, de la marque identique sur des produits identiques constituait clairement un usage en tant que marque.

63. Nous ajouterions enfin que, selon nous, il ne serait de toute façon pas souhaitable, sur le plan des principes, d'étendre la protection des marques de sorte à empêcher l'usage de décorations courantes et de motifs tels que des bandes. La Cour a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, sous c), et l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive poursuivent des buts d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé ou une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisis pour remplir celle-ci puissent être librement utilisés par tous [37]. Elle a également reconnu qu'il existe un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé [38]. L'avocat général Ruíz-Jarabo Colomer a de même sonné le tocsin dans ce qui peut être décrit comme la coda de ses récentes conclusions dans l'affaire Shield Mark [39], une affaire portant sur la possibilité pour des sons ou des bruits [40] d'être considérés comme marque. Bien que l'es-

34 — Précité à la note 30, point 62. Voir également arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, points 49 à 52).

35 — Précité à la note 32, point 61.

36 — Voir point 50 de l'arrêt, qui cite le dixième considérant de la directive.

37 — Arrêt Libertel (précité à la note 30, points 52 et 53), et arrêts qui y sont cités.

38 — Arrêt Libertel (précité à la note 30, point 55).

39 — Conclusions du 3 avril 2003 dans l'affaire C-283/01, points 48 à 52.

40 — La procédure au principal portait sur les neuf premières notes de «Lettre à Élise» de Beethoven (Bagatelle pour piano en la mineur, WoO 59) et le chant d'un coq.

pèce pose la question quelque peu différente de l'étendue de la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive nous estimons que des considérations analogues d'intérêt public militent contre une extension de cette protection au point d'empêcher les opérateurs d'utiliser des décorations et motifs simples et acceptés de longue date.

64. Nous concluons dès lors que l'utilisation du signe prétendument contrefaisant en tant que marque, c'est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou des services, conditionne l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive. Tel ne sera pas le cas lorsque ce signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration.

I — Conclusion

65. En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre comme suit aux questions renvoyées par le Hoge Raad der Nederlanden:

«1) L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques n'est correctement transposé que si le titulaire d'une marque renommée dans l'État membre concerné peut s'opposer à l'usage de cette marque ou d'un signe similaire, de la manière et dans les circonstances qui sont visées dans cette disposition, non seulement pour des produits ou services non similaires, mais également pour des produits ou services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

2) La notion de similitude entre une marque et un signe au sens de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 doit être appréciée en fonction de leur degré de similitude sensorielle ou conceptuelle.

3) La protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 n'est pas conditionnée par l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe.

4) L'utilisation du signe prétendument contrefaisant en tant que marque, c'est-à-dire aux fins de distinguer des produits ou des services, conditionne l'application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Tel ne sera pas le cas lorsque ce signe est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration.»