# CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M^ME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 10 juillet 2003 [1]

## I — Remarques préliminaires

1. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE [2] (ci-après la «directive sur les marques»), une marque confère à son titulaire un droit exclusif qui, entre autres, l'habilite à interdire à des tiers l'usage d'un signe comportant un risque de confusion. Cependant, ce droit exclusif ne s'oppose pas à l'utilisation d'une désignation descriptive du produit concerné, comme la provenance géographique [3].

2. La question se pose de savoir si, et à quelles conditions, l'usage d'une indication de provenance géographique est possible, alors qu'il va au-delà de la description de la caractéristique du produit et vise — à la manière d'une marque [4] — à distinguer ce dernier des produits d'autres entreprises.

3. La juridiction de renvoi souhaite savoir à cet égard si l'usage à la manière d'une marque d'une indication de provenance géographique tombe dans le domaine d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques et, si tel est le cas, quel doit être cet usage dans le cadre de cette disposition.

## II — Exposé des faits et ordonnance de renvoi

4. La requérante au principal, la Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (ci-après la «requérante»), produit de l'eau minérale et des boissons rafraîchissantes à base d'eau de source qu'elle commercialise en Allemagne.

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

3 — Article 6, paragraphe 1, de la directive sur les marques.

4 — La Cour a défini l'usage d'un signe en tant que marque dans son arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 38), comme un usage «aux fins de distinguer les produits ou services en cause comme provenant d'une entreprise déterminée».

5. Elle est titulaire de la marque verbale «GERRI», enregistrée avec date de priorité le 21 décembre 1985 entre autres pour l'eau minérale, l'eau de table ainsi que les boissons et limonades sans alcool, ainsi que de différentes marques verbales/figuratives qui comportent le mot «GERRI» et sont enregistrées pour les eaux minérales, les boissons non alcoolisées, les boissons à base de jus de fruits et les limonades.

6. Depuis le milieu des années 90, la défenderesse au principal, la société Putsch GmbH (ci-après la «défenderesse»), commercialise en Allemagne des boissons rafraîchissantes portant des étiquettes qui comportent les termes «KERRY Spring». L'eau utilisée pour produire ces boissons rafraîchissantes provient de la source située à Ballyferriter, dans le comté irlandais de Kerry.

7. La requérante a assigné la défenderesse devant les juridictions allemandes pour violation de ses droits de marque. Elle a réclamé, d'une part, que la défenderesse mette fin à ses agissements et qu'elle fournisse des informations, et, d'autre part, que soit constatée son obligation de réparation. La requérante a pour l'essentiel soutenu, à cet effet, qu'elle commercialisait, sous la marque «GERRI», des boissons rafraîchissantes de divers parfums. Eu égard à la part de marché détenue par la limonade de source ainsi identifiée, il convient, selon la demanderesse, de partir du principe que la marque «GERRI» revêt un caractère distinctif croissant.

8. La défenderesse a contesté ces demandes en soutenant qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux désignations, car «KERRY» n'apparaît pas isolément et n'est utilisée que dans une représentation verbale/figurative et, dans les signes distinctifs attaqués, ce mot n'est pas porteur d'une signification particulièrement suggestive. La défenderesse soutient qu'elle n'utilise la désignation «KERRY» qu'à des fins de description du lieu d'origine de l'eau minérale.

9. En première instance, il a été fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de la requérante. Le recours a cependant été rejeté en appel. La requérante a donc saisi le Bundesgerichtshof d'une demande en «Revision».

10. La juridiction de céans motive son renvoi préjudiciel en expliquant que, selon elle, il existe un risque de confusion au sens du droit des marques en raison de l'existence d'une similitude auditive doublée d'une forte similitude des produits.

11. La décision sur le fond dépend donc, selon ladite juridiction, de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques. L'application de cette disposition ne doit pas, selon elle, être exclue d'une manière générale au seul motif que la défenderesse utilise l'indication de provenance géographique également à la manière d'une marque.

12. Cela résulte, selon le Bundesgerichtshof, de la simple lettre de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, qui concerne toute utilisation dans la vie des affaires. Le Bundesgerichtshof estime, d'un point de vue systématique, que la disposition de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques doit être entendue comme une limite aux droits exclusifs conférés par l'article 5 de cette même directive.

13. Eu égard à l'arrêt Windsurfing Chiemsee [5], le Bundesgerichtshof considère qu'il n'est pas certain que l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques doive s'appliquer à l'usage d'une indication de provenance géographique à la manière d'une marque.

14. Il est particulièrement important à cet égard que, dans le cadre de l'indispensable équilibre entre, d'une part, les habilitations à interdire de l'article 5 de la directive sur les marques et, d'autre part, la fonction de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive, qui est celle de s'opposer à la monopolisation d'indications dont l'usage doit rester libre, la Cour ait donné une interprétation large de la notion d'usage à la manière d'une marque au regard de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques [6].

5 — Arrêt du 4 mai 1999 (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 28).

6 — Le Bundesgerichtshof fait ici référence à l'arrêt BMW (précité note 4), point 42.

15. Enfin, de l'avis du Bundesgerichtshof, le fait que le signe fasse l'objet d'un usage à la manière d'une marque doit être pris en compte dans le cadre de l'examen du caractère conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale de l'utilisation concernée, prévu à l'article 6, paragraphe 1, in fine, de la directive sur les marques.

16. L'issue de la procédure de «Revision» dépendant de l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, le Bundesgerichtshof a, par ordonnance du 7 février 2002, décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 6, paragraphe 1, sous b) de la première directive sur les marques est-il notamment applicable en cas d'utilisation, par un tiers, à la manière d'une marque, des indications mentionnées dans cette disposition?

2) En cas de réponse affirmative à la question énoncée ci-dessus, l'utilisation de ces indications à la manière d'une marque constitue-t-elle un élément à prendre notamment en compte aux fins de l'examen, requis par l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, du critère de conformité aux 'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale'?»

## III — Cadre juridique

### A — *Droit communautaire*

17. L'article 5 de la directive sur les marques dispose:

«Droits conférés par la marque

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;

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.»

18. L'article 6, paragraphe 1, de la directive sur les marques dispose:

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

[...]

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

[...]

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

B — *Droit national*

19. L'article 6 de la directive sur les marques a été transposé en droit allemand par l'article 23 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 [7] (ci-après la «Markengesetz»).

7 — BGBl., 1994 I, p. 3082 (1995, p. 156).

20. L'article 23 de la Markengesetz dispose:

«Usage de noms et indications descriptives; marché des pièces de rechange

Le titulaire d'une marque ou d'une désignation commerciale n'est pas en droit d'interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires,

[...]

2. un signe identique ou semblable à la marque ou à la désignation commerciale en tant qu'indication concernant des caractéristiques ou des particularités de produits ou services tels que, notamment, leur nature, leur qualité, leur destination, leur valeur, leur provenance géographique ou l'époque de leur production ou prestation,

[...]

pour autant que cet usage ne soit pas contraire aux usages honnêtes.»

## IV — Appréciation juridique

### A — *Sur la première question préjudicielle*

#### 1) Principaux arguments des parties

21. En accord avec l'ordonnance de renvoi, aussi bien la *défenderesse* que la *Commission* ont, pour l'essentiel, dans leurs observations écrites, partagé l'avis selon lequel l'usage à la manière d'une marque du signe litigieux «KERRY Spring» n'est pas un motif d'exclusion générale de l'application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques et partent donc, dans leurs observations en droit, d'une forte nécessité d'un usage libre des indications de provenance géographique d'eaux de source ou minérales.

22. De l'avis de la *défenderesse*, la simple finalité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne va pas forcément à l'encontre d'un usage à la manière d'une marque des indications qui y sont citées. Elle justifie cela en renvoyant à la jurisprudence de la Cour [8], selon laquelle cette disposition vise à permettre le libre recours à des indications descriptives et, à ce titre, à réaliser la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services dans le marché commun.

23. L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques est plutôt conçu comme une limite aux droits exclusifs conférés par l'article 5 de cette même directive et comme complément indispensable de l'ouverture du registre des marques produit par l'harmonisation.

24. De même, la lettre de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne saurait être interprétée dans un sens contraire.

25. Dès lors que l'usage d'un signe à la manière d'une marque constitue la condition de la violation des droits conférés par la marque en vertu de l'article 5, il semblerait que l'économie de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques aille dans le sens de son applicabilité, puisque, dans le cas contraire, cette disposition perdrait tout domaine d'application.

26. La *Commission* partage pour l'essentiel l'avis de la *défenderesse* et renvoie en outre aux travaux préparatoires de la directive sur les marques. Selon elle, il serait con-

8 — Arrêt BMW (précité note 4), point 62.

traire à la volonté du législateur communautaire que d'écarter l'application de la disposition de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques en cas d'usage à la manière d'une marque du signe litigieux.

27. La *requérante,* le *gouvernement grec* et le *Royaume-Uni* sont au contraire d'avis que l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne s'applique pas en cas d'usage à la manière d'une marque du signe litigieux. Selon eux, la protection visée par la marque doit avoir la priorité sur la protection d'une concurrence libre et non faussée.

28. De l'avis de la *requérante,* le simple fait que la disposition de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne fasse référence qu'à la nature — et non à l'objectif — de l'indication plaide en faveur d'une interprétation ne portant que sur l'usage purement descriptif. Cette approche est en outre étayée par l'économie de l'article 6 par rapport aux articles 7 et 9 — et leur libellé différent — de la directive sur les marques.

29. D'un point de vue systématique, la requérante affirme que la disposition de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne saurait être considérée comme une limitation de l'habilitation à interdire conférée par l'article 5, mais comporterait un droit d'usage autonome indépendant de celle-ci.

30. L'approche de la défenderesse ne saurait pas non plus être suivie au regard de l'arrêt Windsurfing Chiemsee[9]. En effet, dans cet arrêt la Cour aurait affirmé qu'une marque composée en tout ou partie d'une indication géographique ne peut être utilisée par un tiers que de façon descriptive et non comme une marque.

31. Le *Royaume-Uni* et le *gouvernement grec* partagent pour l'essentiel la position de la requérante.

32. Le *Royaume-Uni* signale en outre, dans l'hypothèse de l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques en cas d'usage du signe litigieux à la manière d'une marque, qu'il existe une contradiction entre les dispositions régissant, d'une part, l'enregistrement des marques et, d'autre part, les violations des droits liés à la marque. Le titulaire d'une marque aurait ainsi le droit de s'opposer à l'enregistrement de l'indication, mais non à son utilisation.

9 — Précité note 5, point 28.

2) Appréciation juridique

33. Dès lors que dans la procédure sur le fond on admet, comme la juridiction de renvoi, qu'il existe un risque de confusion avec les marques enregistrées, il y a lieu de considérer que l'utilisateur du signe litigieux doit renoncer à cet usage, au profit du titulaire de la marque, conformément à l'article 5 de la directive sur les marques.

34. Cette disposition définit en effet les droits découlant de la marque, alors que l'article 6 de la directive sur les marques contient des dispositions concernant la limitation des effets de la marque. Selon cette dernière disposition, le titulaire de la marque ne peut notamment interdire à un tiers l'usage d'indications relatives à la provenance géographique. La question est de savoir si cette règle est également applicable lorsque l'usage n'est pas, ou pas seulement, descriptif du produit ou du service, mais qu'il vise aussi à le distinguer des produits ou des services de concurrents.

a) Sur le libellé et les travaux préparatoires de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques

35. Il convient de souligner, à titre liminaire, qu'aucune distinction entre les usages possibles d'une indication n'est faite à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, tel qu'il est libellé. Cette disposition fait référence, selon sa lettre, aux 'indications relatives' à la provenance géographique, sans qu'il soit tenu compte de leur éventuel caractère descriptif.

36. À ce sujet, il y a lieu de souligner que la directive ne prévoit pas le cas d'un «usage à la manière d'une marque». Le fait de faire dépendre l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la nature de l'usage d'un signe — notamment en distinguant entre usage descriptif et usage à la manière d'une marque — revient à poser une exigence non écrite à cette applicabilité.

37. Eu égard à la lettre de la disposition en question, l'argument selon lequel l'inapplicabilité générale de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, dans l'hypothèse de l'usage d'un signe à la manière d'une marque, découlerait de l'utilisation du terme «indications» n'est pas convaincant. On ne saurait contester le fait que même des marques enregistrées peuvent contenir des indications relatives à la provenance géographique d'un produit ou d'une prestation de services, de sorte que le terme «indications» ne permet de tirer aucune conclusion quant à la nature de l'usage.

38. Si le législateur communautaire avait souhaité opérer une distinction entre les différents usages d'un signe, il aurait été

logique de prévoir dans l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques un cas de figure correspondant. Or, précisément, cela n'a pas été fait, de sorte que le libellé même de la disposition en cause ne semble laisser aucune place à une telle distinction.

39. Il ressort simplement du libellé de l'article 6, paragraphe 1, sous b), qu'un signe ne rentre dans son domaine d'application que s'il contient une indication relative à l'une des caractéristiques qui y sont énumérées, comme la provenance géographique.

40. Les travaux préparatoires de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques plaident également en faveur de l'application de cette disposition quelle que soit la nature de l'usage du signe en question. Certes, la première proposition de directive [10] prévoyait comme condition d'application de la disposition limitant le droit exclusif d'usage du titulaire de la marque que l'indication descriptive ne soit pas utilisée à la manière d'une marque; cependant — à l'évidence dans un souci de plus grande clarté du texte — cette disposition a été effectivement remplacée, dans la proposition modifiée de directive [11], par la phrase «pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale». Le législateur communautaire a ainsi sciemment renoncé à opérer une distinction selon la nature de l'usage.

41. Enfin, nous constatons que le renvoi, par la requérante et le gouvernement grec, aux droits des marques grec, italien et espagnol laisse, certes, clairement apparaître que dans ces États membres l'usage du signe ne peut se faire que dans un but de description, et non à la manière d'une marque, pour que soit remplie la condition d'application litigieuse de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques. La manière dont la directive est transposée dans le droit interne des États membres n'impose cependant aucune conclusion quant à la façon dont la directive sur les marques doit être interprétée au regard du droit communautaire.

b) Sur l'économie de la directive

42. Il existe également des motifs liés à l'économie de la directive qui plaident en faveur d'une interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques en tant que disposition comprenant aussi l'usage d'un signe à la manière d'une marque.

10 — Bull. CE, annexe 5/80.

11 — COM (85) 793 final; JO 1985, C 351, p. 4.

i) La relation entre l'article 5 et l'article 6 de la directive sur les marques

43. Alors que l'article 5 fixe les droits exclusifs du titulaire de la marque, l'article 6 contient des limitations à ces droits [12]. Or, si notamment l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques contient une limitation des droits d'usage exclusifs conférés par l'article 5, sa portée normative suppose logiquement que l'usage en question soit également prévu par l'article 5. La Commission comme la requérante constatent, à juste titre, qu'un renvoi à l'article 6 serait sans objet si l'usage en question n'était de toute façon pas prévu par l'article 5.

44. Récemment, la Cour s'est prononcée à plusieurs reprises sur la portée de la protection conférée par l'article 5 de la directive sur les marques. Elle a interprété cet article dans le sens où le droit exclusif qu'il confère ne peut être invoqué qu'à condition que l'on soit en présence d'un agissement affectant les intérêts que cette disposition vise à protéger [13]. Dans l'arrêt Arsenal Football Club [14], la Cour a insisté sur cette approche et a observé que «le titulaire ne pourrait pas interdire l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée si cet usage ne peut porter préjudice à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard aux fonctions de celle-ci» [15], tout en définissant, par référence à sa jurisprudence constante [16], la fonction essentielle de la marque comme étant celle de «garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance» [17] (garantie dite «de provenance»).

45. Sans qu'il soit nécessaire ici de donner une définition de l'usage d'un signe à la manière d'une marque [18], il ressort de cette jurisprudence que la légalité de l'usage d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ne saurait être tirée de l'article 6 de la directive sur les marques, un tel usage ne tombant pas dans le domaine de protection de l'article 5.

46. Nous en concluons que l'applicabilité de l'article 6 ne saurait dépendre du fait que l'usage d'un signe soit fait ou non à la manière d'une marque.

12 — Il n'y a pas lieu d'examiner ici s'il s'agit d'exceptions aux droits conférés par l'article 5 de la directive sur les marques ou de limites inhérentes aux droits en question. Contrairement au point de vue défendu par la requérante, il n'importe pas non plus de savoir si l'article 6 de la directive sur les marques fait naître un «droit d'usage autonome», un tel droit ne pouvant se référer logiquement qu'à un usage interdit en principe, ce qui nous ramène de nouveau à la problématique des limitations.

13 — Voir arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, Rec. p. I-4187, point 16). Cette affaire portait sur la question de savoir si l'usage d'un signe à la manière d'une marque rentre dans le domaine d'application de l'article 5.

14 — Arrêt du 12 novembre 2002 (C-206/01, Rec. p. I-10273).

15 — Arrêt précité, point 54.

16 — Voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7), et du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30).

17 — Arrêt précité, point 48.

18 — La Cour a expressément refusé, au point 17 de l'arrêt Hölterhoff (précité note 13), de formuler une telle définition.

ii) Les dispositions relatives à l'enregistrement de la marque

47. Eu égard à l'objection soulevée par le *Royaume-Uni* quant à la contradiction entre les dispositions sur l'enregistrement des marques, d'une part, et celles sur la limitation des effets de la marque, d'autre part, il y a lieu de constater que des indications relatives à la provenance géographique peuvent très bien, sous certaines conditions particulières, être protégées en tant que marques.

48. Aussi l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques prévoit-il, certes, que de telles marques, constituées exclusivement de signes ou d'indications susceptibles de désigner dans le commerce la provenance géographique, ne peuvent pas en principe être enregistrées. Il existe cependant deux exceptions à cette interdiction. Ainsi, l'enregistrement n'est pas interdit lorsque la marque a acquis par l'usage, antérieurement au dépôt de la demande, un caractère distinctif, ou lorsqu'il existe une association ayant enregistré l'indication de provenance géographique en tant que marque collective. Outre ces exceptions à l'interdiction d'enregistrement d'une indication de provenance géographique, il existe la possibilité de demander l'enregistrement d'une marque verbale/figurative. Dans ce cas, le message de la provenance géographique est porté sur l'étiquette ou dans la publicité même si l'indication de provenance en tant que telle ne bénéficie pas de la protection de la marque. Eu égard à cela, il ne semble pas contradictoire, contrairement à l'avis du gouvernement du Royaume-Uni, que, dans des conditions données, il faille empêcher l'enregistrement tout en permettant la simple utilisation de l'indication de provenance géographique.

c) La ratio legis de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques

49. L'article 6 de la directive vise principalement à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de sorte que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé [19]. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 de la directive sur les marques représente indubitablement une limite aux droits du titulaire de la marque et, par là même, aux prérogatives de ce dernier. L'article 6 de la directive sur les marques se pose donc comme une sorte de régulateur étroitement lié aux droits exclusifs conférés par l'article 5.

50. La jurisprudence de la Cour doit donc être entendue dans le sens où la fonction

19 — Arrêt BMW (précité note 4).

essentielle de la marque est de garantir l'identité d'origine [20]. Pour que la marque puisse remplir son rôle dans le cadre d'un système de concurrence non faussé, elle doit garantir que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [21].

51. Le fait de déclarer l'applicabilité générale de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, également en cas d'usage d'un signe à la manière d'une marque, n'affecte pas, selon nous, cette fonction de la marque mise en avant par la Cour.

52. L'article 6 de la directive sur les marques doit en effet être considéré à la lumière de la réserve des «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» qui y est formulée et à laquelle est soumise la possibilité de l'utilisation d'une indication relative, entre autres, à la provenance géographique. L'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne s'oppose par conséquent pas, dans certains cas particuliers, à la prise en compte des intérêts concrets de chacune des parties, de sorte que la fonction de protection de la marque n'en semble pas affectée.

53. Contrairement à l'avis du gouvernement du Royaume-Uni, aucune considération relative à la sécurité juridique ne s'oppose à l'approche que nous défendons ici. Certes, l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques nécessite dans chaque cas concret que soit trouvé un équilibre entre les intérêts du titulaire de la marque, d'une part, et du tiers, d'autre part; c'est cependant précisément cet équilibre qui permet — comme le veut le droit communautaire [22] — une pondération équitable des intérêts. En outre, il y a lieu de relever que l'approche contraire laisserait apparaître une forte insécurité juridique, puisqu'elle analyse l'usage à la manière d'une marque en se fondant sur des critères incertains.

54. Finalement, il convient de se pencher sur l'arrêt Windsurfing Chiemsee [23], lequel, de l'avis de la requérante et du Royaume-Uni, plaiderait contre l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques en cas d'usage d'un signe à la manière d'une marque.

55. La Cour a affirmé dans cet arrêt, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1,

20 — Voir ci-dessus, point 44.

21 — Voir, parmi d'autres, les arrêts Hoffmann-La Roche (précité note 16), point 7, Philips (précité note 16), point 30, et Arsenal Football Club (précité note 14), point 48.

22 — La directive sur les marques est issue, comme chacun le sait, de la confrontation entre les libertés fondamentales et la protection de la propriété intellectuelle.

23 — Précité note 5 (point 28).

sous b), de la directive sur les marques, que, quand une marque composée entièrement ou majoritairement d'une indication géographique a été enregistrée, elle ne confère pas aux tiers le droit d'«usage d'un tel nom en tant que marque mais se borne à assurer qu'ils peuvent l'utiliser *de manière descriptive,* à savoir en tant qu'indication relative à la provenance géographique» (c'est nous qui soulignons). Ce qui, à première vue, semblerait porter la solution du présent litige s'avère, à la suite d'un examen plus attentif, dépourvu de pertinence.

56. Il importe de constater que, dans l'affaire Windsurfing Chiemsee, précitée, la requérante était titulaire d'une marque composée entièrement, ou du moins en majorité, d'une indication géographique, tandis qu'ici, dans le litige au principal, les marques de la requérante représentent ou contiennent des noms de fantaisie. En outre, la question soumise à la Cour dans l'affaire Windsurfing Chiemsee était de savoir à quelles conditions l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques s'oppose à l'enregistrement d'une marque composée uniquement d'une indication géographique.

57. Ne fût-ce qu'en raison de cette différence dans la situation de départ, il n'est pas possible de transposer le passage de l'arrêt précité à la présente affaire. Nous sommes par conséquent réticent à attribuer une validité générale à l'affirmation de la Cour citée plus haut [24].

58. Eu égard aux considérations que nous avons développées jusqu'ici, nous arrivons à la conclusion que l'usage à la manière d'une marque ne constitue pas un argument juridique s'opposant en principe à l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques.

B — *Sur la seconde question préjudicielle*

1) Principaux arguments des parties

59. La *requérante* est d'avis qu'un usage à la manière d'une marque d'une indication de provenance géographique serait contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

24 — Voir, dans ce sens, également les conclusions de l'avocat général Jacobs du 5 avril 2001, dans l'affaire Procter & Gamble (arrêt du 20 septembre 2001, C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

60. De l'avis de la *défenderesse,* aussi bien l'économie que le libellé de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques s'opposeraient à ce que l'usage à la manière d'une marque d'une indication de provenance géographique soit pris en considération lors de l'examen des conditions des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

61. La *défenderesse,* comme la *Commission,* souligne qu'un usage à la manière d'une marque n'est nullement le seul critère, mais seulement l'un des nombreux devant être pris en compte lors de l'appréciation des conditions de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques.

62. De l'avis de la *Commission,* l'appréciation du critère des «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» doit reposer sur les circonstances de l'espèce. Elle renvoie à ce sujet, dans ses observations écrites, aux particularités du marché de l'eau minérale, pertinent dans la présente affaire.

2) Appréciation juridique

63. Il découle de la simple réserve de «l'usage [...] conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» que l'application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne saurait permettre tout usage à la manière d'une marque. Dans son arrêt BMW [25], la Cour définit cette exigence comme une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

64. Le fait qu'un usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dépend de deux éléments, à savoir les marques enregistrées avec lesquelles on suppose qu'il existe un risque de confusion, ainsi que la façon dont le signe lui-même est utilisé. De ce point de vue, il y a donc lieu de prendre en compte, lors de l'appréciation de l'exigence des «usages honnêtes», l'usage à la manière d'une marque.

65. À cet égard, il convient de considérer, dans chaque cas particulier, les circonstances concrètes ainsi que les intérêts des parties. Contrairement à l'avis de la requérante, on ne saurait se soustraire à cet examen au cas par cas en invoquant une éventuelle présomption de contrefaçon

25 — Précité note 4, point 61.

pour usage d'un signe à la manière d'une marque. Il serait en effet peu logique de ranger dans un premier temps l'usage à la manière d'une marque sous l'article 6 de la directive sur les marques, pour ensuite exclure son application, en invoquant l'économie de la directive, et sans procéder à l'examen nécessaire du cas particulier.

66. Il convient à présent de se pencher sur les circonstances qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat dudit examen au cas par cas des deux éléments.

67. Pour ce qui concerne les marques enregistrées, il y a lieu de relever que, comme l'a souligné à juste titre la Commission [26], l'appréciation des intérêts du titulaire des marques dépend essentiellement du caractère distinctif et de la renommée de ces marques. Aussi, la protection due au titulaire de la marque semble-t-elle moindre si le risque de confusion est, du moins en partie, imputable à ce dernier, comme lorsque la marque enregistrée se compose de données descriptives n'ayant acquis un caractère distinctif qu'à travers l'usage. La renommée de la marque est également importante: plus elle est grande, plus il semble probable que la réputation des produits ou services concernés, d'une part, et de la valeur de la marque, d'autre part, puisse être affectée par l'usage d'une indication qui ne se bornerait pas à décrire les caractéristiques d'un produit [27].

68. Nous en venons ainsi au second élément, à savoir la façon dont les indications sont utilisées par les tiers, qui est au centre de la seconde question préjudicielle. Il ne fait aucun doute que le fait de tromper sciemment le public en utilisant, pour décrire une caractéristique du produit, un signe susceptible d'induire en erreur en raison de sa similitude avec une marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Comme l'indique à juste titre la Commission, la façon dont le signe est perçu par le public joue un rôle important.

69. Il apparaît ainsi clairement qu'il existe un lien étroit entre la façon dont le signe est utilisé et le but de cet usage, et cela pour autant que la façon d'utiliser le signe soit aussi indicative de l'objectif visé par cet usage. Il en va de même dans le cas qui est à l'origine du litige: si l'on soupçonne que l'indication de la source soit utilisée pour attribuer les produits à base d'eau minérale en question à une certaine entreprise — et non pas simplement pour indiquer la provenance géographique de l'eau minérale utilisée —, c'est à cause, entre autres, de la mise en valeur et de la présentation qui est faite de l'indication en cause. La façon dont l'indication de provenance géographique de

26 — Voir arrêt BMW (précité note 4), point 40.

27 — Voir, à cet égard, la jurisprudence de la Cour relative à l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques, notamment l'arrêt BMW (précité note 4), points 51 et suiv.

l'eau est utilisée fait naître manifestement le soupçon que cet usage n'est pas seulement descriptif mais, comme le dit la juridiction de renvoi, «à la manière d'une marque».

70. En raison de ce rapport étroit entre la façon dont l'indication est utilisée et le but de cet usage, ce premier élément doit absolument être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de toutes les circonstances du cas particulier, et notamment lorsqu'il suggère un usage distinctif à défaut d'enregistrement d'une marque dans l'État membre concerné.

71. En ce qui concerne les produits à base d'eau minérale, il faut en outre constater que le simple usage du nom de la source ne permet de tirer aucune conclusion quant au but de cette indication. Il est prévu aux articles 7 et 8 de la directive 80/777/CEE du Conseil [28] que la provenance géographique d'une eau minérale — qu'il s'agisse de la source ou du lieu de l'exploitation — soit indiquée de façon à ne pas induire en erreur, c'est-à-dire qu'elle soit, entre autres, écrite de façon lisible [29]. Cela est dû à l'importance de l'eau minérale pour la santé du consommateur. C'est pour cette raison qu'il est interdit de modifier l'eau provenant d'une source déterminée et d'obtenir ou de renforcer artificiellement ses effets nutritionnels et physiologiques. Le consommateur associe à l'indication de la provenance du produit ou du service l'idée de certaines caractéristiques du produit et la garantie d'une certaine qualité. Cela est particulièrement vrai pour les eaux minérales, qui doivent au lieu dont elles proviennent effectivement leur spécificité respective.

72. Il ressort de tout cela que, dans le cadre de l'appréciation des «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale», en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, il convient de prendre en compte la façon dont une indication — parmi celles mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, sous b) — est utilisée. Cela comprend, par exemple, la prise en compte du degré de similitude de l'indication avec la marque enregistrée, de l'intensité de la mise en valeur de l'indication, même lorsqu'elle va au-delà d'une obligation prévue par le droit communautaire, ainsi que de la perception par le public de l'indication utilisée, en tant que marque.

28 — Directive du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 229, p. 1).

29 — En outre, une telle indication peut également constituer une appellation d'origine protégée, voire une indication d'origine protégée au sens du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).

## V — Conclusions

73. Eu égard à ce qui précède, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof:

«1) Il n'importe pas, en principe, aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, de savoir si un tiers utilise ou non les indications mentionnées dans cette disposition à la manière d'une marque.

2) Il y a lieu, dans le cadre de l'examen, requis par l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, du critère de conformité aux 'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale', de prendre en considération la façon dont une telle indication est utilisée. Cela comprend, par exemple, la prise en compte:

— du degré de similitude de l'indication avec la marque enregistrée,

— de l'intensité de la mise en valeur de l'indication, même lorsqu'elle va au-delà d'une éventuelle obligation prévue par le droit communautaire, ainsi que

— du fait que le public perçoive l'indication utilisée en tant que marque.»