CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 15 janvier 2004¹

I — Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel soulève le problème du caractère distinctif des noms patronymiques communs dans le domaine de la propriété intellectuelle.

L'United Kingdom Trade Marks Registry (office des marques du Royaume-Uni) a pour principe de rejeter l'enregistrement des noms patronymiques simples qui apparaissent fréquemment dans l'annuaire téléphonique de Londres lorsque de nombreux opérateurs sont en concurrence sur le marché des biens ou services concernés.

J'observe d'emblée que ni la première directive 89/104/CEE² ni aucun principe général n'exige de traiter les noms patronymiques autrement que les autres types de marque. Leur caractère distinctif concret doit être apprécié en fonction des produits auxquels ils doivent s'appliquer et de la

perception du consommateur de référence. Néanmoins, il faut reconnaître que ce consommateur est habitué à ce que le nom patronymique soit utilisé pour indiquer la provenance de la prestation, surtout lorsqu'il s'agit de services fournis par certains professionnels. Un nom patronymique très fréquent dans ce secteur peut ne pas être susceptible de constituer une marque parce qu'il est dépourvu du caractère distinctif nécessaire.

II — Le cadre législatif

1. Le droit communautaire: la première directive 89/104/CEE

2. Aux termes de l'article 2 de la directive, sont susceptibles de constituer une marque «tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenues usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

3. L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose ensuite que:

[...]

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

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service».

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

4. La directive autorise l'enregistrement d'un signe relevant d'une des hypothèses prévues à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d), lorsqu'il permet, en pratique, d'identifier la provenance des biens ou des services. L'article 3, paragraphe 3, dispose ce qui suit:

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

«Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif».

5. Sous le titre «Limitation des effets de la marque», l'article 6, paragraphe 1, de la directive énonce la règle suivante:

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

6. Les dispositions de la directive que je viens de citer sont pratiquement identiques aux articles 4, 7, paragraphes 1 et 3, et 12 du règlement (CE) n° 40/94³.

2. La réglementation nationale

a) de son nom et de son adresse;

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;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

7. La directive a été transposée en droit britannique par la Trade Marks Act (loi sur les marques) 1994, qui a remplacé le texte qui était en vigueur depuis 1938.

8. En mai 2000, le directeur de l'office d'enregistrement des marques («Registrar of Trade Marks») a publié une circulaire (*Practice Amendment Circular* n° 6/00, ci-après la «PAC 6/00») annonçant que la pratique suivie en matière d'enregistrement des noms et des patronymes serait désormais modifiée.

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

3 — Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en application des accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement»).

9. Les passages pertinents de cette circulaire sont les suivants:

considérer un patronyme comme étant 'commun' s'il n'apparaît pas au moins 200 fois dans le bottin téléphonique de Londres ou dans un autre bottin approprié.»

«5. Lorsqu'elles évaluent l'aptitude d'un nom patronymique à distinguer les produits ou les services d'une entreprise, les autorités de l'enregistrement doivent prendre en considération:

- a) le caractère commun du nom patronymique;
- b) le nombre d'entreprises opérant dans le secteur et dont les produits ou services spécifiés dans la demande pourraient provenir.

10. Le raisonnement qui sous-tend les deux critères d'appréciation énoncés dans la PAC 6/00 est que la probabilité qu'un consommateur moyen perçoive un patronyme, même fréquent, comme étant un signe apte à distinguer les biens ou services d'une entreprise particulière est d'autant plus grande que le nombre d'opérateurs présents sur un marché déterminé est faible. La PAC 6/00 cite, comme exemple, les producteurs de produits chimiques agricoles dérivés ou les services de transport aérien⁴.

10. Le nombre d'entreprises à prendre en considération à cette fin inclut les fabricants, les dessinateurs et détaillants spécialisés de biens et fournisseurs de services.

11. Le registre continuera à se référer au bottin téléphonique de Londres pour déterminer le caractère commun d'un nom patronymique. Néanmoins, eu égard à l'augmentation constante d'utilisateurs du téléphone, il est possible qu'un nom, même relativement peu fréquent, apparaisse un nombre de fois considérable dans l'annuaire. Par conséquent, le registre n'est pas tenu de

11. En revanche, plus les opérateurs présents sur le marché sont nombreux, plus grande sera la difficulté pour le public d'identifier des produits comme provenant d'une entreprise déterminée au moyen d'un nom patronymique commun. À titre d'exemple, la circulaire cite les fabricants de produits textiles et alimentaires ou les fabricants de boissons ainsi que les cabinets d'avocats⁵.

4 — PAC 6/00, paragraphe 8.

5 — Ibidem, paragraphe 9.

III — Les faits de la procédure au principal

12. Nichols plc (ci-après «Nichols»), société commerciale établie au Royaume-Uni, a présenté à l'office des marques du Royaume-Uni une demande d'enregistrement en tant que marque du patronyme «Nichols» destiné à désigner des biens relevant des classes 29, 30 et 32 de l'arrangement de Nice⁶. Il s'agit d'appareils de distribution automatique et de produits habituellement vendus de cette manière, à savoir essentiellement des aliments et des boissons. L'entreprise n'a pas invoqué l'acquisition de caractère distinctif par l'usage.

13. Par décision du 11 mai 2001, l'office des marques a fait droit à la demande en ce qui concerne les distributeurs automatiques, mais elle l'a rejetée en ce qui concerne les autres indications. Pour motiver sa décision,

6 — Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé et modifié.

Classe 9

Appareils de débit au détail; distributeurs automatiques d'aliments et de boissons à contrôle électrique ou à jetons; pièces et accessoires pour tous ces appareils.

Classe 29

Lait et lait en poudre; préparations lactées, additifs lactés, gras, féculents et sucrés pour l'élaboration de boissons; préparations à base de lait; yaourt et boissons à base de yaourt; desserts; concentrés aromatiques extraits de jus de fruits et de légumes.

Classe 30

Café, thé, cacao, chocolat sous forme de boisson; essence de café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée; tous ces produits pour leur utilisation comme substituts du café; sucre, confiserie, glace de consommation, pâtisseries et aliments congelés; préparations pour dessert et pour préparations destinées à l'élaboration de desserts, boissons.

Classe 32

Boissons non alcoolisées et préparations destinées à l'élaboration de telles boissons; soupes et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées; boissons au goût de fruits; boissons glacées.

Classe 42

Services de restauration, de cafétéria et de traiteur.

elle a mentionné les deux critères d'appréciation énoncés dans la PAC 6/00⁷ et déclaré ce qui suit:

En premier lieu, le patronyme «Nichols» ainsi que d'autres noms phonétiquement similaires, comme «Nicholls», ou sa forme singulier «Nichol» sont des noms patronymiques courants au Royaume-Uni puisqu'ils apparaissent 483 fois dans l'annuaire téléphonique de Londres.

En deuxième lieu, le marché des aliments et des boissons visé par les classes 29, 30 et 32 pour lequel l'enregistrement de la marque était demandé est occupé par un nombre important d'opérateurs, de sorte que le consommateur éprouve des difficultés à faire le lien entre les produits et l'entreprise dont ils proviendraient au moyen d'un seul nom patronymique commun.

En ce qui concerne les distributeurs automatiques (qui relèvent de la classe 9), l'office a reconnu qu'il s'agissait d'un secteur relativement plus spécialisé dans lequel opèrent des entreprises moins nombreuses.

14. S'autorisant de l'article 76, paragraphe 3, du Trade Marks Act, Nichols a engagé un recours contre cette décision, par requête du 14 février 2002, devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (juridiction compétente à connaître, en

7 — Voir points 6 et suiv., *supra*.

première instance, les litiges en matière de propriété industrielle).

15. Dans son ordonnance, le juge de renvoi précise, après avoir expliqué la pratique suivie par l'office des marques du Royaume-Uni en matière d'enregistrement des patronymes communs en tant que marques, que la question essentielle qui se pose à lui est celle de savoir s'il convient de considérer qu'un nom relativement commun est dépourvu «de caractère distinctif» aussi longtemps qu'il n'a pas acquis un tel caractère par l'usage.

Selon lui, le problème que représente un patronyme fréquent réside dans le fait que, jusqu'au moment où il aura acquis un pouvoir d'identification grâce à l'usage, il n'indique pas réellement que des biens proviennent d'une entreprise concrète. Cette constatation vaut à fortiori pour les services.

Une marque qui aurait été consacrée par l'usage présente la particularité d'avoir déjà exclu du secteur d'autres marques portant le même nom ou un nom similaire.

Il rappelle également que l'enregistrement non seulement confère un monopole de l'usage de la marque inscrite, mais il exclut également toutes les marques similaires dès l'instant où il existe un risque de confusion.

16. Le juge de renvoi justifie le critère d'appréciation utilisé par l'office des marques du Royaume-Uni par le souci qu'a celui-ci d'éviter le monopole de certains noms patronymiques communs et de leurs variantes susceptibles d'entraîner la confusion.

17. À moins d'avoir été consacrés par l'usage, les patronymes courants ne sont pas aptes en soi à indiquer que les produits proviennent d'une entreprise déterminée. Leur utilisation durant une période de temps suffisamment longue suppose qu'ils ont exclu d'autres marques constituées par le même nom ou un nom similaire.

18. Plutôt que d'adopter une position purement théorique, le juge de renvoi préfère se situer dans une perspective réaliste à l'égard du fonctionnement du système des marques déposées. Au départ de cette prémisse, il met en garde contre le risque de monopoliser un nom patronymique commun enregistré avec de nombreuses indications de biens ou de services et il indique que la possibilité, coûteuse à la fois en temps et en argent, de contester certaines de ces indications qui n'auraient pas été utilisées après cinq années d'enregistrement n'est pas un moyen efficace de lutter contre ce danger.

Il estime, pour les mêmes raisons, que, pour analyser le caractère distinctif d'une marque, il n'y a pas lieu de tenir compte de

considérations relatives à la limitation de ses effets, comme la Cour semble l'avoir fait au point 37 de l'arrêt *Procter & Gamble/OHMI*⁸. Dans la pratique, celui qui possède un titre documentaire bénéficie d'un traitement de faveur.

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

a) doit-il ou

19. Au terme de ces réflexions, il s'interroge enfin sur l'incidence que l'article 6, paragraphe 1, de la directive peut avoir sur l'appréciation du caractère distinctif d'un nom patronymique.

b) pourrait-il

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

IV — Les questions préjudicielles

20. La High Court a donc décidé d'interrompre l'examen du recours en annulation, de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

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

- 3) En cas de réponse affirmative à la question 2a) ou 2b), est-il approprié pour les autorités nationales de résoudre le problème en se référant aux attentes présumées d'un consommateur moyen pour les biens/services en cause dans l'État membre, compte tenu du caractère commun du patronyme, de la nature des biens/services en cause et de l'utilisation répandue (ou non répandue) des patronymes sur le marché en cause?

- 4) Est-il important, aux fins de déterminer si un patronyme est 'dépourvu de tout caractère distinctif' au sens de l'article 3,

⁸ — Arrêt du 20 septembre 2001 (C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

paragraphe 1, sous b), de la directive, que les effets de l'enregistrement de la marque commerciale sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a)?

V — La procédure devant la Cour

21. La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2002.

5) Si tel est le cas,

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

22. Outre la partie requérante au principal, ont également présenté des observations les gouvernements du Royaume-Uni, grec et français ainsi que la Commission des Communautés européennes.

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

23. Les représentants de ces gouvernements et celui de la Commission ont comparu à l'audience du 27 novembre 2003.

VI — Les observations des parties

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

Sur les trois premières questions préjudicielles

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

24. Pour Nichols, partie requérante au principal, la pratique suivie par l'office des marques du Royaume-Uni n'est pas compatible avec l'article 3, paragraphe 1, de la

directive, car, selon elle, l'enregistrement d'une marque ne saurait être refusé au seul motif qu'elle est constituée par un nom patronymique commun, critère dont l'application, faite par référence à un annuaire téléphonique, produit en tout état de cause un résultat arbitraire.

25. Les gouvernements grec et français estiment eux aussi que le caractère commun d'un nom patronymique ne fait pas obstacle à son aptitude à constituer une marque. Cette aptitude à identifier les produits ou services désignés devrait, dans tous les cas, être appréciée du point de vue du consommateur moyen.

26. La Commission fait grief à l'office des marques du Royaume-Uni d'avoir adopté, sans aucune justification, une méthode radicalement contraire à celle qui est utilisée pour apprécier, de manière générale, l'aptitude d'un signe à permettre de distinguer l'origine des produits.

27. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient, pour sa part, qu'un patronyme commun ne possède pas le caractère distinctif requis par l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive. Il ne suffit pas qu'un signe soit reconnaissable pour qu'il remplisse cette condition, mais il faut que la marque puisse être identifiée réellement et concrètement par un consommateur moyen comme

désignant les produits ou les services d'une entreprise déterminée. La pratique suivie par l'office des marques du Royaume-Uni tendrait à garantir que, parmi les noms patronymiques communs, seuls puissent être enregistrés comme marques ceux qui sont susceptibles de désigner une origine commerciale.

Sur la quatrième et la cinquième question préjudicielles

28. Nichols considère qu'il faut tenir compte de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive pour analyser le caractère distinctif d'un signe conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b), car il n'existe aucune raison de réserver aux seules personnes physiques la limitation prévue par cette première disposition.

29. Pour le gouvernement grec, l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive englobe également la dénomination sociale lorsque celle-ci est formée à partir d'un nom patronymique. Pour le surplus, il y aurait lieu de recourir au principe de bonne foi et, partant, de se fonder sur les conceptions éthiques de toute personne normalement avisée pour déterminer si l'usage en cause est légitime.

30. Toutes les autres parties qui ont présenté des observations s'accordent à dire qu'il convient de scinder l'appréciation du caractère distinctif concret d'une marque de l'appréciation de la limitation de ses effets. Répondre négativement à la quatrième question dispenserait de répondre à la cinquième.

qui lui permettent d'être un signe conformément à l'article 2 de la directive dès lors qu'il est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

L'article 2 lui-même, qui comporte une énumération non exhaustive⁹, mentionne les «noms de personnes».

VII — Analyse juridique

Sur les trois premières questions préjudicielles

31. Comme la plupart des parties qui ont présenté des observations, j'estime, moi aussi, que les trois premières questions du juge de renvoi doivent être abordées conjointement. Il s'agit, en substance, de déterminer si, pour apprécier l'aptitude de signes constitués par un nom patronymique courant à désigner des produits ou des services et, en particulier, pour analyser leur caractère distinctif concret conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, il convient d'appliquer des critères spécifiques.

Qui plus est, les patronymes, même les plus courants, sont une des catégories de marque les plus fréquemment utilisées par les opérateurs.

Enfin, le contenu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive laisse entendre que le législateur communautaire estimait que les noms patronymiques étaient propres à être enregistrés en tant que marques.

Ce constat de principe échappe dès lors à toute controverse.

33. Il faut également rappeler que les patronymes ne font pas partie de la liste

32. J'observe d'emblée qu'un nom patronymique réunit les caractéristiques minimales

⁹ — Comme l'indiquent son libellé lui-même et le septième considérant de l'exposé des motifs de la directive.

des signes qui figure à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. Ils ne sont donc pas, à première vue, des signes génériques ou descriptifs de certains produits ou services. Comme je l'expliquerai ultérieurement, il résulte de cette circonstance que des considérations déduites de l'intérêt général à préserver la disponibilité d'un signe pour l'ensemble des opérateurs ne sauraient être invoquées à propos de l'aptitude d'un patronyme concret à permettre de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre.

34. La Commission souligne dans ses observations écrites que la pratique suivie par l'office des marques du Royaume-Uni pour déterminer l'aptitude d'un nom patronymique à être une marque s'écarte de la procédure prévue par la directive, telle qu'elle a été interprétée par la Cour.

L'institution britannique vérifie si le patronyme dont l'enregistrement en tant que marque est demandé est un patronyme commun et elle utilise habituellement l'annuaire téléphonique de Londres pour fonder sa conviction. Lorsque la consultation du bottin en confirme le caractère commun, elle calcule le nombre d'opérateurs présents sur les marchés désignés et accorde ou refuse l'enregistrement en fonction du chiffre obtenu.

D'aucuns ont affirmé que cette méthode entraîne la fixation d'un seuil arbitraire à partir duquel un patronyme est réputé commun. Il n'appartient pas à la Cour d'émettre des jugements de valeur sur une réglementation nationale: elle doit uniquement apprécier sa compatibilité avec les règles communautaires. J'estime personnellement que toute méthode visant à établir le caractère distinctif d'un signe comporte inévitablement une certaine dose de subjectivité.

35. Il paraît évident en l'espèce que la méthode utilisée par l'office des marques du Royaume-Uni s'écarte de l'optique que la Cour a adoptée jusqu'à présent pour apprécier le caractère distinctif d'un signe. J'observe néanmoins que nul n'a fourni de raisons suffisantes permettant de cautionner le choix d'une autre méthode d'interprétation.

36. Je considère, comme la plupart des parties qui ont présenté des observations, que la possibilité pour un patronyme, même très courant, d'exprimer la provenance commerciale de produits ou de services doit être analysée en regard du marché concret dont il s'agit. Le fait que les patronymes communs soient habituellement utilisés dans un secteur commercial à cette fin d'identification¹⁰ avec les éventuelles conséquences

10 — Cela semble être le cas de prestations de services tels que les services d'avocat, comme le gouvernement du Royaume-Uni l'a indiqué à l'audience.

que cela peut avoir sur l'appréciation de leur caractère distinctif ne saurait être transposé sans plus à n'importe quel autre secteur. On pourrait, en dernier recours, invoquer les particularités ponctuelles liées aux spécificités des produits ou services désignés, mais pas une caractéristique spéciale inhérente à une catégorie de signes¹¹.

37. Pour le surplus, rien dans la directive n'autorise à traiter les noms patronymiques d'une manière différente dès lors que l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui est la seule disposition spécifique qui leur soit consacrée, a pour objet de limiter les effets protecteurs de la marque, ce qui est une question distincte de celle des motifs absolus de refus d'enregistrement, comme j'aurai l'occasion de l'expliquer plus tard.

38. En conséquence, le caractère distinctif d'un nom patronymique doit être apprécié suivant les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres types de marques dénominatives.

39. La Cour a dit pour droit que, pour qu'une marque remplisse sa mission principale, il suffit qu'elle permette au public

concerné de distinguer le produit ou le service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle identifie ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. À cet égard, la directive ne fait aucune distinction entre différentes catégories de marques, de sorte que des critères similaires d'appréciation du caractère distinctif doivent être utilisés pour tous les types de marques¹².

40. Ce caractère distinctif doit être analysé du point de vue du consommateur moyen de cette catégorie de produits ou de services¹³, consommateur censé être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé»¹⁴.

41. Il ne faut pas oublier, à ce propos, que certains secteurs, par exemple, ont la particularité d'utiliser fréquemment des noms ou patronymes courants pour désigner la provenance commerciale et qu'ils les utilisent parfois en tant que marques. En pareil cas, rien n'empêche l'administration de l'enregis-

12 — Arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, points 47 et 48).

13 — Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 29).

14 — Voir arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657, points 30 à 32), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

11 — Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne les signes en trois dimensions constitués par la forme du produit.

trement de constater l'absence de caractère distinctif du signe. Pour l'établir, elle doit porter une appréciation concrète et s'abstenir de toute évaluation globale ou abstraite.

concrétisé ces préoccupations à l'article 3, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive.

42. Un intérêt général à garder certains patronymes très fréquents à la disposition de tous les opérateurs présents ou futurs du marché ne saurait cependant être invoqué dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.

Je crois même qu'il existe un intérêt public analogue à préserver, afin que chacun puisse en user à sa guise, les signes usuels dans le langage commun et dans les habitudes loyales et constantes du commerce, dont l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive interdit l'enregistrement.

43. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment¹⁵, le motif absolu de refus inscrit dans cette disposition vise à empêcher l'enregistrement des signes dépourvus de caractère distinctif concret, c'est-à-dire l'enregistrement des signes qu'un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et perspicace, ne peut pas identifier comme étant des données fiables de l'origine commerciale d'un produit. Il existe donc un intérêt public à éviter que certains opérateurs s'approprient des formes en trois dimensions, utiles d'un point de vue esthétique ou technique, ou qu'ils monopolisent certains signes propres à décrire le produit en soi, ses qualités réelles ou supposées ainsi que d'autres caractéristiques, comme son lieu d'origine. Le législateur a

44. Une protection d'une telle ampleur ne me semble cependant pas devoir s'étendre aux signes qui, sans être descriptifs, sont toutefois dépourvus de caractère distinctif spécifique pour d'autres raisons. Je ne crois pas qu'il existe un quelconque intérêt général à maintenir dans le domaine public des signes qui ne sont pas de nature à permettre d'identifier l'origine commerciale des biens ou des services qu'ils désignent.

45. La directive ne comporte pas davantage de disposition visant à garantir qu'aucun avantage relatif ne soit concédé au premier opérateur à demander l'enregistrement d'un patronyme donné.

15 — Conclusions du 6 novembre 2003, dans les affaires Henkel/OHMI et Procter & Gamble/OHMI (C-456/01 P et C-457/01 P, arrêt du 29 avril 2004, Rec. p. I-5089, p. I-5092; C-468/01 P à C-472/01 P, arrêt du 29 avril 2004, Rec. p. I-5141, et C-473/01 P et C-474/01 P, arrêt du 29 avril 2004, Rec. p. I-5173, p. I-5092, points 78 et suiv).

46. Par conséquent, le pouvoir individualisateur d'un patronyme dépend de la possibilité pour le consommateur de référence de comprendre, à propos des biens ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, que le signe identifie ceux d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre. Le caractère commun d'un patronyme est un des éléments qui peuvent être pris en considération, toujours en rapport avec certains biens ou services, bien qu'il ne soit pas déterminant.

50. Bien que, comme le juge national l'a indiqué dans son ordonnance de renvoi¹⁶, la Cour ait, dans l'arrêt du 20 septembre 2001, *Procter & Gamble/OHMI*, pris comme base légale de son raisonnement sur le caractère distinctif d'un signe dénommatif l'article 12 du règlement, dont la rédaction est identique à celle de l'article 6 de la directive, elle s'est bien gardée, dans l'arrêt lui-même, de déduire la moindre conséquence pratique de cette référence.

Sur la quatrième question préjudicielle

47. Le juge de renvoi a posé sa quatrième question afin de s'entendre préciser si, pour déterminer si le patronyme est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, il convient de prendre en considération le fait que les effets de l'enregistrement de la marque commerciale sont limités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a).

48. Ma réponse est non.

49. L'analyse de qualification que requiert la directive est plus bénigne parce qu'il existe des dispositions qui limitent les effets de la marque.

51. J'ai déjà eu l'occasion de souligner qu'aucun élément de l'article 12 du règlement ne permet de transférer, au moment de l'enregistrement, l'appréciation du caractère descriptif d'une marque qui incombe aux services de l'office aux juges chargés de garantir l'exercice concret des droits que confère la marque. Bien au contraire, l'énumération fouillée des empêchements dont la liste figure aux articles 4 et 7 ainsi que le système dense de recours disponible en cas de refus laissent entendre que l'examen préalable à l'enregistrement ne doit pas revêtir un caractère simplement sommaire. Je ne crois pas non plus que cette solution soit heureuse du point de vue de la politique jurisprudentielle. En effet, il ne fait aucun doute que, dans les litiges fondés sur l'article 12, le titulaire de la marque bénéficie toujours d'une position avantageuse grâce aussi bien à l'inertie due à la confiance qui s'attache à la force obligatoire des actes écrits

¹⁶ — Voir point 16 ci-dessus.

qu'à la difficulté intrinsèque de délimiter ce qui est descriptif et ce qui ne l'est pas¹⁷.

complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induue¹⁹.

52. La Cour l'a d'ailleurs clairement confirmé dans l'arrêt qu'elle a rendu le 6 mai 2003 dans l'affaire *Libertel*¹⁸, lorsqu'elle a déclaré que l'article 6 de la directive vise la limitation des effets de la marque une fois que celle-ci est enregistrée. Elle a ajouté que se limiter à un contrôle minimal des motifs de refus prévu à l'article 3 de la directive lors de l'examen de la demande d'enregistrement sous prétexte que le risque que des opérateurs puissent s'approprier certains signes qui devraient rester disponibles est neutralisé par les limites que j'ai évoquées plus haut revient, en substance, à retirer l'appréciation des motifs de refus à l'autorité compétente au moment de l'enregistrement de la marque pour la transférer aux juges chargés de garantir l'exercice concret des droits qu'elle confère. Une telle approche est incompatible avec le système de la directive, qui repose sur un contrôle précédant l'enregistrement et non sur un contrôle a posteriori. Rien dans la directive ne permet de tirer une pareille conclusion de son article 6. Au contraire, le nombre et le caractère détaillé des obstacles à l'enregistrement énoncés aux articles 2 et 3 ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus indiquent que l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être succinct. Il doit au contraire être strict et

53. Ces réflexions, qui ont trait à l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive [ou à l'article 12, sous b), du règlement] peuvent parfaitement être transposées à ladite disposition, sous a). L'idée fondamentale est que les dispositions qui limitent les effets des marques ne s'appliquent pas au type de contrôle qui a été exercé au moment d'apprécier si elles échappent aux motifs absolus de refus.

54. Par conséquent, le fait que les effets d'une marque constituée par un nom patronymique soient limités par l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive n'a aucune incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe lui-même qu'il y a lieu d'effectuer conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b).

Sur la cinquième question préjudicielle

55. Il résulte du libellé de l'ordonnance de renvoi que cette dernière question a été posée dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il faut répondre affirmativement à la question précédente. Tel n'étant pas le cas, il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

17 — Voir points 85 et 86 des conclusions que j'ai présentées le 14 mai 2002 dans l'affaire *DKV/OHMI* (arrêt du 19 septembre 2002, C-104/00 P, Rec. p. I-7561).

18 — C-104/01, Rec. p. I-3793.

19 — Points 58 et 59.

VIII — Conclusion

56. Eu égard aux considérations que je viens d'exposer, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions qui lui ont été adressées par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division:

- «1) Aux fins de l'article 3, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, le caractère distinctif d'un signe constitué par un nom patronymique dépend du point de savoir si le consommateur de référence est en mesure d'identifier, à propos des biens ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, les biens ou les services d'une entreprise par rapport à ceux des autres. La fréquence de ce patronyme est un des éléments qui peuvent être pris en considération, toujours à propos de certains biens ou services, mais elle n'est pas déterminante.

- 2) Le fait que les effets d'une marque constituée par un nom patronymique soient limités par l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 n'a aucune incidence sur l'appréciation de son caractère distinctif qui doit être effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b).»