

ARRÊT DE LA COUR

14 septembre 1999 *

Dans l'affaire C-375/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de commerce de Tournai (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

General Motors Corporation

et

Yplon SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de 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 (JO 1989, L 40, p. 1),

* Langue de procédure: le français.

LA COUR,

composée de MM. J.-P. Puissechet, président des troisième et cinquième chambres, faisant fonction de président, P. Jann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour General Motors Corporation, par M^{es} A. Braun et E. Cornu, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour Yplon SA, par M^{es} E. Felten et D.-M. Philippe, avocats au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par M^{mes} K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de General Motors Corporation, représentée par M^{es} A. Braun et E. Cornu, de Yplon SA, représentée par M^e D.-M. Philippe, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Silverleaf, QC, et de la Commission, représentée par M^{me} K. Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 22 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par jugement du 30 octobre 1997, parvenu à la Cour le 3 novembre suivant, le Tribunal de commerce de Tournai a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de 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 (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

- 2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant General Motors Corporation (ci-après « General Motors »), établie à Detroit (États-Unis d'Amérique), à Yplon SA (ci-après « Yplon »), établie à Estaimpuis (Belgique), au sujet de l'usage de la marque Chevy.

Le droit communautaire

- 3 L'article 1^{er} de la directive, intitulé « Champ d'application », dispose:

« La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre. »

- 4 L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, intitulé « Droits conférés par la marque », dispose:

« 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 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.»

La législation Benelux

- 5 L'article 13, A, point 1, sous c), de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après la «loi uniforme Benelux»), qui a transposé dans la législation Benelux l'article 5, paragraphe 2, de la directive, dispose:

«Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

...

- c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice;

... »

- 6 Cette disposition, entrée en application le 1^{er} janvier 1996, s'est substituée, à compter de cette date, à l'ancien article 13, A, point 2, de la loi uniforme Benelux, aux termes duquel le droit exclusif à la marque permettait au titulaire de s'opposer à « tout autre emploi [que celui visé au point 1, à savoir un emploi pour un produit identique ou similaire] qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque ».

Le litige au principal

- 7 General Motors est titulaire de la marque Benelux Chevy, déposée le 18 octobre 1971 auprès du Bureau Benelux des marques pour des produits des classes 4, 7, 9, 11 et 12, et notamment des véhicules automobiles. Cet enregistrement revendique les droits acquis par un premier dépôt belge du 1^{er} septembre 1961 et par un premier usage aux Pays-Bas en 1961 et au Luxembourg en 1962. Actuellement, en Belgique, la marque Chevy est utilisée plus spécifiquement pour désigner des véhicules de type « van ».
- 8 Yplon est également titulaire de la marque Benelux Chevy, déposée auprès du Bureau Benelux des marques le 30 mars 1988 pour des produits de la classe 3,

puis le 10 juillet 1991 pour des produits des classes 1, 3 et 5. Elle fait usage de ces marques pour des détergents et différents produits de nettoyage. Elle est aussi titulaire de la marque Chevy dans d'autres pays, dont plusieurs États membres.

- 9 Le 28 décembre 1995, General Motors a saisi le Tribunal de commerce de Tournai d'une demande visant à ce qu'il soit fait interdiction à Yplon d'utiliser le signe Chevy pour désigner des produits détergents ou de nettoyage, au motif qu'un tel usage entraîne une dilution de sa propre marque et porte ainsi atteinte à sa fonction publicitaire. Son action est fondée, pour la période antérieure au 1^{er} janvier 1996, sur l'ancien article 13, A, point 2, de la loi uniforme Benelux, et, à partir du 1^{er} janvier 1996, sur le nouvel article 13, A, point 1, sous c), de la même loi. Elle soutient, à cet égard, que sa marque Chevy est une «marque renommée» au sens de cette dernière disposition.
- 10 Yplon conteste la demande au motif, notamment, que General Motors ne rapporte pas la preuve que sa marque Chevy jouit d'une «renommée» dans le territoire Benelux au sens du nouvel article 13, A, point 1, sous c), de la loi uniforme Benelux.
- 11 Estimant que la solution du litige au principal nécessitait des précisions sur la notion de «marque renommée» et sur la question de savoir si la renommée doit s'étendre à la totalité du territoire Benelux ou s'il suffit qu'elle existe dans une partie de celui-ci, le Tribunal de commerce de Tournai a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«A la lecture de l'article 13, A, point 1, sous c), de la loi uniforme Benelux, introduit conformément au protocole modificatif en vigueur depuis le 1^{er} janvier

1996, quel sens exact faut-il donner au terme 'renommée de la marque' et peut-on également dire que cette 'renommée' s'applique à tout le territoire Benelux ou à une partie de celui-ci? »

Sur la question préjudicielle

- 12 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance à la Cour, d'une part, de préciser le sens de l'expression « jouit d'une renommée », au moyen de laquelle est énoncée, à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la première des deux conditions qu'une marque enregistrée doit remplir pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, et, d'autre part, d'indiquer si cette condition doit être remplie pour la totalité du territoire Benelux ou s'il suffit qu'elle le soit dans une partie de celui-ci.
- 13 General Motors estime que, pour être renommée au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la marque antérieure doit être connue du public concerné, sans pour autant atteindre le degré de notoriété de la marque « notoirement connue » au sens de l'article 6 bis de la convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 (ci-après la « convention de Paris »), notion à laquelle renvoie expressément, dans une autre hypothèse, l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive. En outre, il suffit, selon elle, que la renommée s'étende à une partie substantielle du territoire d'un État membre, laquelle peut correspondre à une communauté ou à une région de cet État.
- 14 Yplon considère qu'une marque enregistrée pour un produit ou un service destiné au grand public est renommée au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive

lorsqu'elle est connue d'une large partie de ce public. Le dépassement de la règle de la spécialité ne pourrait avoir lieu qu'au profit de marques susceptibles d'être spontanément associées à un produit ou à un service déterminé. La renommée devrait s'étendre à l'ensemble du territoire d'un État membre ou, s'agissant du territoire Benelux, à l'un des pays le composant.

- 15 Le gouvernement belge affirme qu'il convient d'interpréter la notion de « marque renommée » de manière souple et qu'il existe une gradation dans la notoriété entre, notamment, la marque renommée et la marque notoire. Cette notion ne se prêterait pas à une évaluation abstraite, par exemple par la fixation d'un pourcentage de notoriété. Une renommée dans un seul des trois pays du Benelux serait valable pour tout le territoire Benelux.

- 16 Le gouvernement français propose à la Cour de répondre que la renommée de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne peut recevoir une définition exacte. Il conviendrait en réalité d'apprécier au cas par cas si la marque antérieure est connue d'une large partie du public concerné par les produits des deux marques et si elle a une réputation suffisante pour que le public effectue un rapprochement entre elle et la marque postérieure contestée. La renommée ayant été constatée, son degré aurait ensuite une incidence sur l'étendue de la protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive. Au plan territorial, une renommée dans un seul pays du Benelux suffirait.

- 17 Le gouvernement néerlandais estime suffisant que la marque jouisse d'une renommée auprès du public auquel elle s'adresse en particulier. Le degré de connaissance requis ne pourrait pas être indiqué abstraitement. Il importerait en

réalité de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la marque antérieure a une renommée à laquelle un usage de cette marque pour des produits non similaires peut porter atteinte. Il ne serait pas nécessaire que la marque soit connue dans tout le territoire d'un État membre, et, pour les marques Benelux, dans l'ensemble du territoire Benelux.

- 18 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que la question déterminante est celle de savoir s'il est fait usage sans juste motif de la marque ultérieure et si celle-ci permet de tirer indûment profit ou de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. La réponse à cette question dépendrait d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents et, notamment, du caractère distinctif inhérent à la marque, de l'étendue de la renommée qu'elle a acquise, du degré de similitude entre les deux marques et de la portée des différences entre les produits ou services couverts. Il conviendrait d'accorder une protection à toutes les marques ayant acquis une réputation et d'appliquer ensuite des critères qualitatifs pour limiter la protection aux marques dont la réputation le justifie, la protection ne devant être accordée que lorsque des preuves évidentes d'un réel préjudice sont apportées. En droit, il ne serait pas nécessaire que la renommée soit étendue à l'ensemble du territoire d'un État membre. Cependant, dans la pratique, la preuve d'un préjudice réel ne pourrait pas être rapportée dans le cas d'une marque dont la réputation serait limitée à une partie d'un État membre.
- 19 La Commission propose que la notion de «marque renommée» soit entendue comme visant une marque ayant une réputation auprès du public concerné. Cette notion serait très nettement en retrait par rapport à celle de marque «notoirement connue» au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris. Il suffirait que la marque soit renommée dans une partie substantielle du territoire Benelux, les marques jouissant d'une renommée régionale méritant autant protection que celles ayant une renommée dans l'ensemble de ce territoire.
- 20 Il convient de relever que la première condition de la protection élargie prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive est exprimée, dans cette disposition, par

l'expression «er renommere» dans la version danoise, «bekannt ist» dans la version allemande, «χαίρει φήμης» dans la version grecque, «goce de renombre» dans la version espagnole, «jouit d'une renommée» dans la version française, «gode di notorietà» dans la version italienne, «bekend is» dans la version néerlandaise, «goze de prestigio» dans la version portugaise, «laajalti tunnettu» dans la version finnoise, «är känd» dans la version suédoise et «has a reputation» dans la version anglaise.

- 21 Les versions allemande, néerlandaise et suédoise utilisent des termes signifiant que la marque doit être «connue», sans autre précision quant à l'étendue de la connaissance exigée, tandis que les autres versions linguistiques utilisent le terme «renommée» ou des expressions impliquant, comme ce dernier terme, au plan quantitatif, un certain degré de connaissance parmi le public.
- 22 Cette nuance, qui n'emporte pas une réelle contradiction, résulte de la plus grande neutralité des termes utilisés dans les versions allemande, néerlandaise et suédoise. Toutefois, elle ne permet pas de contester l'exigence d'un seuil de connaissance, qui, dans le cadre d'une interprétation uniforme du droit communautaire, ressort d'une comparaison de toutes les versions linguistiques de la directive.
- 23 Une telle exigence résulte également de l'économie générale et de la finalité de la directive. Dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, de la directive, à la différence de l'article 5, paragraphe 1, protège les marques enregistrées à l'égard de produits ou de services non similaires, la première condition qu'il édicte implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de

connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, même pour des produits ou des services non similaires, effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure.

- 24 Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.

- 25 Ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini.

- 26 Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.

- 27 Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

- 28 Au plan territorial, la condition est remplie lorsque, conformément aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la marque jouit d'une renommée « dans l'État membre ». En l'absence de précision en ce sens de la disposition

communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans « tout » le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci.

- 29 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre, l'article 1^{er} de la directive assimilant ces marques à celles enregistrées dans un État membre. L'article 5, paragraphe 2, doit donc être entendu comme visant une renommée acquise « dans » le territoire Benelux. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux.
- 30 Lorsque, au terme de son analyse, le juge national considère que la condition tirée de la renommée est remplie, s'agissant tant du public concerné que du territoire en cause, il doit procéder à l'examen de la seconde condition prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, à savoir l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. A cet égard, il convient d'observer que plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise.
- 31 Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce

territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.

Sur les dépens

- 32 Les frais exposés par les gouvernements belge, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal de commerce de Tournai, par jugement du 30 octobre 1997, dit pour droit:

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, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d'une protection

élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias