

ARRÊT DE LA COUR
4 mai 1999 *

Dans les affaires jointes C-108/97 et C-109/97,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht München I (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

et

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

* Langue de procédure: l'allemand.

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, 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),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), par M^e Stephan Gruber, avocat à Munich,

— pour Boots- und Segelzubehör Walter Huber, par M^e Michael Nieder, avocat à Munich,

— pour M. Attenberger, par M^e Richard Schönwerth, avocat à Munich,

— pour le gouvernement italien, par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Jan Berend Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M^e Bertrand Wägenbaur, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), de Boots- und Segelzubehör Walter Huber, de M. Attenberger et de la Commission à l'audience du 3 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par deux ordonnances du 8 janvier 1997, parvenues à la Cour le 14 mars suivant, le Landgericht München I a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, 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 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant la société Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (ci-après « Windsurfing Chiemsee »), d'une part, à Boots- und Segelzubehör Walter Huber (ci-après l'« entreprise Huber ») et M. Attenberger, d'autre part, au sujet de l'usage que font ces derniers de la dénomination « Chiemsee » pour la vente de vêtements de sports.

La réglementation communautaire

- 3 L'article 2 de la directive, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », dispose:

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

- 4 L'article 3 de la directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », prévoit:

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

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

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

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

...

- 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;

...

3. 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. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. »

5 L'article 6 de la directive, intitulé « Limitation des effets de la marque », dispose:

« 1. 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. »

6 L'article 15, paragraphe 2, de la directive prévoit, sous le titre « Dispositions particulières concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certification »:

« Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle

marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique. »

La réglementation nationale

- 7 Le Markengesetz (loi sur les marques), qui est applicable depuis le 1^{er} janvier 1995, a transposé en droit allemand la directive. Aux termes de son article 8, paragraphe 2, point 2, sont refusées à l'enregistrement les marques « qui sont composées exclusivement ... d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner ... la provenance géographique ... ou d'autres caractéristiques des marchandises ».
- 8 Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz, l'article 8, paragraphe 2, point 2, ne s'applique pas « si la marque s'est implantée dans les milieux intéressés avant la date de la décision relative à l'enregistrement par suite de son usage pour les marchandises ... pour lesquelles elle a été déposée ».

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

- 9 Le Chiemsee est, avec ses 80 km² de superficie, le plus grand lac de Bavière. C'est un lieu prisé par les touristes où l'on pratique, notamment, la planche à voile. Dans la région qui l'environne, dénommée « Chiemgau », les activités agricoles dominent.

- 10 Windsurfing Chiemsee, établie sur les bords du Chiemsee, vend des vêtements et des chaussures de sport à la mode ainsi que d'autres articles de sport dessinés par une société soeur établie au même endroit mais fabriqués ailleurs. Ces articles portent la dénomination « Chiemsee ». Entre 1992 et 1994, Windsurfing Chiemsee a fait enregistrer cette dénomination en Allemagne en tant que marque figurative, sous forme de différentes représentations graphiques accompagnées parfois d'éléments ou de mentions supplémentaires, telles que « Chiemsee Jeans » ou « Windsurfing — Chiemsee — Active Wear ».

- 11 Selon les ordonnances de renvoi, il n'existe aucune marque allemande protégeant le terme « Chiemsee » en tant que tel. Les autorités allemandes compétentes en matière d'enregistrement ont jusqu'à présent considéré le terme « Chiemsee » comme une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique et, par conséquent, comme non susceptible d'être enregistré en tant que marque. En revanche, elles ont accepté d'enregistrer en qualité de marque figurative les différentes représentations graphiques particulières du mot « Chiemsee » et les mentions supplémentaires les accompagnant.

- 12 L'entreprise Huber vend depuis 1995, dans une ville située sur les bords du Chiemsee, des vêtements de sport tels que des « t-shirts » et « sweat-shirts », qu'elle désigne par le terme « Chiemsee », lequel est toutefois représenté sous une forme graphique différente de celle des marques qui identifient les produits de Windsurfing Chiemsee.

- 13 Quant à M. Attenberger, il vend dans les environs du Chiemsee des vêtements de sport du même type, qu'il désigne également par le terme « Chiemsee », mais en employant des formes graphiques et, pour certains produits, des mentions supplémentaires différentes de celles de Windsurfing Chiemsee.

- 14 Dans les litiges au principal, Windsurfing Chiemsee s'oppose à l'utilisation des dénominations « Chiemsee » par l'entreprise Huber et M. Attenberger en faisant valoir que, malgré les différences entre les formes des signes graphiques caractérisant les produits en cause, il existe un risque de confusion avec sa dénomination « Chiemsee », dont elle indique qu'elle est connue du public et utilisée en tout état de cause depuis 1990.
- 15 Les défendeurs au principal soutiennent, en revanche, que le terme « Chiemsee », en tant qu'indication désignant la provenance géographique et qui, à ce titre, doit rester disponible, n'est pas susceptible de protection, de sorte que son utilisation sous une autre forme graphique que celle de Windsurfing Chiemsee ne saurait entraîner un risque de confusion.
- 16 Dans ses ordonnances de renvoi, le Landgericht München I relève que:
- si une marque consiste en une indication descriptive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, représentée graphiquement de façon non habituelle, le caractère distinctif et la portée de la protection de cette marque ne reposent que sur les éléments graphiques particuliers à protéger. Le risque de confusion ne pourrait résulter que de la similitude de ces éléments et non pas de la concordance des parties descriptives;
 - même si l'administration compétente n'a enregistré une marque qu'en raison de la forme graphique particulière d'un terme regardé, en tant que tel, comme non susceptible de protection, le juge de la contrefaçon peut considérer que le terme lui-même peut néanmoins bénéficier d'une protection et définir l'« impression d'ensemble » et le caractère distinctif de la marque litigieuse d'une manière différente de celle de l'administration d'enregistrement;

- aux fins de statuer sur les affaires au principal, il importe de déterminer si et dans quelle mesure l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est déterminée et restreinte par un impératif de disponibilité (« Freihaltebedürfnis ») qui, conformément à la jurisprudence allemande, devrait être concret, actuel ou sérieux. S'il n'y a pas lieu de prendre en compte et d'apprécier un « impératif sérieux de disponibilité », le terme « Chiemsee » relève automatiquement de l'article 3, paragraphe 1, sous c), puisqu'il peut en tout état de cause servir pour désigner la provenance géographique de produits textiles. Si, en revanche, il y a lieu d'envisager un « impératif sérieux de disponibilité », il convient également de tenir compte du fait qu'il n'existe pas d'industrie textile sur les bords du Chiemsee. Les produits de la demanderesse y sont certes dessinés, mais sont fabriqués à l'étranger;

- est posée en outre, le cas échéant, la question de savoir si le terme « Chiemsee », à la suite de l'usage qui en a été fait, peut être protégé en tant que marque sans enregistrement conformément à l'article 4, point 2, du Markengesetz. Or, comme les conditions de cette disposition sont nécessairement remplies si celles de son article 8, paragraphe 3, le sont également, l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qui est la base de cette dernière disposition, s'impose;

- se trouve posée dès lors la question de savoir si l'article 3, paragraphe 3, de la directive implique qu'un signe est susceptible d'être enregistré quand il a été employé en tant que marque assez longtemps et dans une mesure suffisante pour qu'une partie non négligeable des milieux intéressés le perçoive comme une marque, ou si, comme l'a suggéré le législateur allemand par l'emploi de la notion d'implantation (« Verkehrsdurchsetzung ») à l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz, les exigences strictes jusqu'ici utilisées dans la pratique allemande continuent à s'appliquer, ce qui implique notamment que le degré d'« implantation » requis varie en fonction de l'intérêt du maintien de la disponibilité de la dénomination (« Freihalteinteresse »).

- 17 Dans ces circonstances, le Landgericht München I, estimant qu'une interprétation de la directive était nécessaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) Questions portant sur l'article 3, paragraphe 1, sous c):

L'article 3, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens que la *possibilité* d'une utilisation de la dénomination aux fins de désigner l'origine géographique est suffisante, ou faut-il que cette possibilité soit concrètement concevable (de telle sorte que d'autres entreprises similaires se servent déjà de ce terme pour désigner l'origine géographique de leurs produits de même espèce ou que, tout au moins, des éléments concrets laissent présager une telle utilisation dans un proche avenir), ou faut-il qu'il existe de surcroît un besoin d'utiliser cette dénomination pour désigner l'origine géographique des produits en cause, ou est-il en outre encore nécessaire qu'il existe un besoin spécial pour l'utilisation de cette indication de provenance, au motif, par exemple, que les produits de ladite espèce, qui sont fabriqués dans cette région, jouissent d'une certaine image?

La limitation des effets de la marque en application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), présente-t-elle une importance pour l'interprétation large ou restrictive de l'article 3, paragraphe 1, sous c), en ce qui concerne les indications de provenance géographiques?

Les indications de provenance géographiques relevant de l'article 3, paragraphe 1, sous c), sont-elles uniquement celles se rapportant à la *fabrication* du produit en ce lieu, ou suffit-il que ces produits soient commercialisés audit lieu ou à partir de celui-ci, ou, dans le cas de la fabrication de produits textiles, suffit-il que ceux-ci soient dessinés dans ladite région, tout en étant ensuite fabriqués ailleurs selon la procédure du travail à façon?

2) Questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase:

Quelles sont les exigences résultant de cette disposition pour l'«enregistrabilité» d'une dénomination descriptive au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c)?

En particulier: les exigences sont-elles identiques dans tous les cas ou différent-elles en fonction du degré de l'impératif de disponibilité ('Freihaltebedürfnis') existant?

La thèse, notamment, de la jurisprudence allemande actuelle, exigeant, pour les dénominations descriptives auxquelles s'attache un impératif de disponibilité ('Freihaltebedürfnis'), l'existence et la preuve d'une implantation ('Verkehrsdurchsetzung') s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés, est-elle compatible avec cette disposition?

Cette disposition fixe-t-elle des exigences sur la façon dont doit être constaté le caractère distinctif acquis par voie d'usage? »

- 18 Par ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 1997, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

Sur les questions relatives à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive

- 19 Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance dans quelles conditions l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive s'oppose à l'enregistrement d'une marque composée exclusivement d'un nom géographique. En particulier, elle demande

- si l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous c), dépend de la présence d'un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, et

 - quel lien doit exister entre le lieu géographique et les produits pour lesquels est demandé l'enregistrement du nom géographique de ce lieu en tant que marque.
- 20 Windsurfing Chiemsee soutient que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive n'exclut l'enregistrement d'une indication de provenance géographique en tant que marque que lorsque cette indication désigne précisément un lieu déterminé, que plusieurs entreprises y fabriquent les produits pour lesquels la protection est demandée et que la mention du lieu est habituellement utilisée pour désigner la provenance géographique des produits concernés.
- 21 L'entreprise Huber et M. Attenberger prétendent que la possibilité, sérieusement envisageable, qu'une dénomination soit utilisée dans le futur aux fins de désigner une provenance géographique dans le secteur du produit concerné suffit à exclure l'enregistrement de cette dénomination en tant que marque en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. Selon eux, cette disposition ne se référerait pas uniquement aux indications de provenance qui se rapportent à la fabrication des produits.
- 22 Le gouvernement italien soutient que la possibilité d'utiliser une indication géographique de provenance pour désigner des produits ayant un lien de rattachement quelconque avec un lieu déterminé doit être laissée à l'appréciation de chaque entreprise, que ce soit pour la production ou le commerce. La simple possibilité d'une utilisation de l'indication pour désigner une provenance géographique présenterait de l'importance pour la mise en œuvre de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et il ne semblerait pas qu'une possibilité particulièrement qualifiée soit nécessaire pour l'application de cette disposition.

- 23 La Commission considère qu'il y a lieu d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, sous c), en ce sens que l'existence d'un motif de refus d'enregistrement ne dépend pas de la présence, dans un cas particulier, d'un impératif concret ou sérieux de disponibilité au profit de tiers. Dans le cas d'articles de sport à la mode, relèverait des indications de provenance géographique au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), le lieu ou la région où ces articles ont été dessinés et où est établie, le cas échéant, l'entreprise qui en a commandé la fabrication.
- 24 Il convient d'abord de relever que, selon l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sont refusées à l'enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé.
- 25 Ce faisant, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
- 26 S'agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l'enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.

- 27 L'intérêt général qui sous-tend la disposition dont l'interprétation est sollicitée par le juge de renvoi est par ailleurs démontré par la possibilité, figurant à l'article 15, paragraphe 2, de la directive, pour les États membres de prévoir, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, sous c), que des signes ou indications susceptibles de servir à désigner la provenance géographique des produits puissent constituer des marques collectives.
- 28 Il convient également de relever que l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive, auquel la juridiction de renvoi se réfère dans ses questions, ne contredit pas ce qui vient d'être affirmé à propos de l'objectif de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et, par ailleurs, n'influence pas non plus de façon déterminante l'interprétation de celui-ci. En effet, l'article 6, paragraphe 1, sous b), qui vise notamment à régler les problèmes qui se posent quand une marque composée en tout ou en partie d'un nom géographique a été enregistrée, ne confère pas aux tiers l'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, à condition que l'utilisation en soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 29 Il convient ensuite de constater que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produit concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celui-ci aux yeux des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et chez le consommateur moyen de cette catégorie de produits dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé.
- 30 En effet, il ressort du texte même de l'article 3, paragraphe 1, sous c), qui se réfère aux « ... indications pouvant servir ... pour désigner ... la provenance géographique », que les noms géographiques susceptibles d'être utilisés par les entreprises doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu'indications de provenance géographique de la catégorie de produits concernée.

- 31 Dès lors, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, l'autorité compétente doit apprécier si un nom géographique pour lequel l'enregistrement en tant que marque est demandé désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s'il est raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi.
- 32 Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de produits dont il s'agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d'un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée.
- 33 A cet égard, il y a lieu de relever que, en principe, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne s'oppose pas à l'enregistrement des noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné (par exemple une montagne ou un lac), il n'est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu.
- 34 Toutefois, il convient également de préciser qu'il ne saurait être exclu que le nom d'un lac puisse désigner une provenance géographique au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), même pour des produits tels que ceux en cause dans les affaires au principal, à condition que ce nom puisse être compris par les milieux intéressés comme incluant les rives du lac ou la région adjacente.
- 35 Il découle de ce qui précède que l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne dépend pas de l'existence d'un impératif de disponibilité (« Freihaltebedürfnis ») concret, actuel ou sérieux au sens de la jurisprudence allemande telle que décrite au point 16, troisième tiret, du présent arrêt.

36 Enfin, il importe de relever que, si l'indication de provenance géographique du produit concernée par l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est certes, dans les cas habituels, l'indication du lieu où le produit a été fabriqué ou bien pourrait l'être, il ne peut être exclu que le lien entre la catégorie de produits et le lieu géographique dépende d'autres éléments de rattachement, par exemple le fait que le produit a été conçu et dessiné dans le lieu géographique concerné.

37 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux questions relatives à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive que celui-ci doit être interprété en ce sens que

- il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;
- dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;
- dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;
- le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.

Sur les questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive

- 38 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance à quelles exigences doit répondre, aux fins de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive, le caractère distinctif d'une marque acquis par voie d'usage. En particulier, elle demande si ces exigences diffèrent en fonction du degré de l'impératif de disponibilité (« Freihaltebedürfnis ») existant et si cette disposition fixe des exigences quant à la manière dont le caractère distinctif acquis par voie d'usage doit être constaté.
- 39 Windsurfing Chiemsee soutient que le degré du caractère distinctif requis en vertu de l'article 3, paragraphe 3, est le même que celui qui est exigé initialement lors de l'enregistrement de la marque et que, pour cette raison, la notion d'impératif de disponibilité est dénuée de pertinence. Selon elle, une implantation spécifique dans les milieux intéressés n'est pas nécessaire. Lors de la constatation du caractère distinctif acquis par voie d'usage, tous les moyens de preuve devraient être admis et appréciés, notamment ceux relatifs au chiffre d'affaires de la marque, aux frais publicitaires et aux comptes rendus dans la presse.
- 40 L'entreprise Huber prétend que l'article 3, paragraphe 3, de la directive et l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz constituent les « deux faces d'une même médaille »: là où la première disposition mentionne le résultat, c'est-à-dire l'acquisition du caractère distinctif, la seconde envisage la manière par laquelle ce résultat a été atteint, à savoir l'implantation de la marque dans les milieux intéressés en tant que signe distinctif du produit. La possibilité d'enregistrement d'une dénomination descriptive dépendrait du cas d'espèce et notamment du degré de l'impératif de disponibilité existant. L'exigence, en ce qui concerne les dénominations descriptives, d'une implantation s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés serait compatible avec l'article 3, paragraphe 3, de la directive. Elle estime, en outre, que la méthode de constatation de l'implantation de la marque relève du droit national.

- 41 M. Attenberger considère que les exigences relatives au caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive sont différentes de celles figurant à l'article 3, paragraphe 1, sous b), et que la notion de caractère distinctif a la même signification que celle d'« implantation » au sens de l'article 8, paragraphe 3, du Markengesetz. Selon lui, une marque descriptive a acquis un caractère distinctif par voie d'usage lorsque au moins 50 % des milieux intéressés dans l'ensemble de l'État membre considéré reconnaissent le signe utilisé en tant que signe commercial identificatoire. Le degré d'implantation requis dépendrait de l'importance de l'impératif de disponibilité existant. Il appartiendrait à la juridiction saisie de décider, dans le cadre des dispositions du droit national de la procédure, de la méthode par laquelle doit être constaté un caractère distinctif acquis par voie d'usage.
- 42 Le gouvernement italien soutient que, à supposer qu'une marque contenant une dénomination géographique ait acquis, par voie d'usage, un caractère distinctif univoque indépendamment de sa représentation graphique, il n'y aurait alors aucune raison de refuser la protection la plus large au titulaire de ladite marque, fût-ce au détriment de la liberté des tiers; une telle appréciation, qui requiert la prudence en l'absence d'indications précises dans la directive, devrait être laissée au juge national.
- 43 La Commission considère qu'une marque a acquis, en raison de son usage, un caractère distinctif conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive si, avant la demande d'enregistrement, le consommateur regardait l'indication en question comme une marque, l'impératif de disponibilité important peu à cet égard. Elle fait valoir, en outre, que la constatation du caractère distinctif exige un examen portant sur des cas particuliers, sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'une implantation s'étendant à plus de 50 % des milieux intéressés. Selon elle, il convient de tenir compte non seulement des sondages d'opinion, mais également, par exemple, des déclarations de chambres de commerce et d'industrie, d'associations professionnelles ou d'experts.
- 44 Il convient, en premier lieu, de rappeler que l'article 3, paragraphe 3, de la directive prévoit qu'un signe peut acquérir, par l'usage qui en est fait, un caractère distinctif qu'il n'avait pas initialement et peut donc être enregistré en tant que marque. C'est donc par son usage que le signe acquiert le caractère distinctif qui est la condition de son enregistrement.

- 45 La disposition apporte donc une atténuation importante à la règle prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) et d), selon laquelle sont refusées à l'enregistrement respectivement les marques dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques exclusivement composées d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
- 46 Il convient, en second lieu, de relever que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait signifie, tout comme le caractère distinctif qui, selon l'article 3, paragraphe 1, sous b), constitue une des conditions générales exigées pour l'enregistrement d'une marque, que celle-ci est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.
- 47 Il en découle qu'une dénomination géographique peut être enregistrée en tant que marque si, après l'usage qui en a été fait, elle est devenue apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises. En effet, dans un tel cas, la dénomination géographique a acquis une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive, justifie son enregistrement en tant que marque.
- 48 C'est donc à juste titre que Windsurfing Chiemsee et la Commission relèvent que l'article 3, paragraphe 3, n'autorise pas une différenciation du caractère distinctif selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises.
- 49 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises.

- 50 A cet égard, il convient de prendre en compte notamment le caractère spécifique du nom géographique en cause. En effet, dans le cas d'un nom géographique très connu, il n'est susceptible d'acquérir un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive que s'il existe un usage prolongé et intensif de la marque par l'entreprise qui en demande l'enregistrement. A plus forte raison, s'agissant d'un nom déjà connu en tant qu'indication de provenance géographique d'une certaine catégorie de produits, faut-il que soit établi, par l'entreprise qui sollicite son enregistrement pour un produit de même catégorie, un usage de la marque dont la durée et l'intensité soient particulièrement notoires.
- 51 Pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.
- 52 Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.
- 53 Pour ce qui concerne la question relative à la méthode permettant d'évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, il y a lieu de préciser que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières à ce sujet, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 37).

54 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions relatives à l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive que celui-ci doit être interprété en ce sens que

- le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;

- il ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises;

- pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;

- si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie;

- le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement.

Sur les dépens

- 55 Les frais exposés par le gouvernement italien et 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 les questions à elle soumises par le Landgericht München I, par ordonnances du 8 janvier 1997, dit pour droit:

- 1) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que

— il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;

- dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;

 - dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;

 - le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.
- 2) L'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que
- le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;

 - il ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises;

- pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;

- si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie;

- le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 1999.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias