

ARRÊT DE LA COUR
11 novembre 1997 *

Dans l'affaire C-251/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir,

dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SABEL BV

et

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CÉE 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, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho

* Langue de procédure: l'allemand.

de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

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

considérant les observations écrites présentées:

- pour Puma AG, Rudolf Dassler Sport, par M. W. Hufnagel, Patentanwalt,
- pour le gouvernement français, par M^{me} C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. P. Martinet, secrétaire à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^{me} L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Silverleaf, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Grunwald, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de SABEL BV, représentée par M^e R. E. P. de Ranitz, avocat à La Haye, du gouvernement belge, représenté par M^e A. Braun, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement français, représenté par M. P. Martinet, du gouvernement luxembourgeois, représenté par M^e N. Decker, avocat au barreau de Luxembourg, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M^{me} L. Nicoll, assistée de M. M. Silverleaf, et de la Commission, représentée par M. J. Grunwald, à l'audience du 28 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par ordonnance du 29 juin 1995, parvenue à la Cour le 20 juillet suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »).

- 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société néerlandaise SABEL BV (ci-après « SABEL ») à la société allemande Puma AG, Rudolf Dassler Sport (ci-après « Puma »), au sujet d'une demande d'enregistrement en Allemagne de la marque IR 540 894 représentée ci-après,



pour des produits relevant notamment des classes 18) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, sacs et sacs à main ainsi que 25) Vêtements, y compris collants, chaussettes et bas, ceintures, écharpes, cravates et bretelles; chaussures; chapellerie.

- 3 Puma a fait opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette marque, au motif, notamment, qu'elle était titulaire de la marque figurative suivante,



prioritaire en raison de son antériorité et enregistrée en Allemagne (sous le n° 1 106 066), entre autres pour le cuir et les imitations du cuir, les produits en ces matières (sacs), ainsi que pour les vêtements.

- 4 Le Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) a estimé qu'aucune concordance n'existait entre lesdites marques au sens du droit des marques en sorte qu'il a rejeté l'opposition. Puma a donc formé un recours devant le Bundespatentgericht, qui a fait droit en partie à sa demande en jugeant qu'il y avait concordance entre les marques en ce qui concerne les produits de SABEL relevant des classes 18 et 25, qu'il a considérés comme identiques ou similaires aux produits relevant de la liste des articles couverts par la marque de Puma. SABEL a dès lors formé un pourvoi en « Revision » devant le Bundesgerichtshof contre ce rejet de sa demande.
- 5 Le Bundesgerichtshof a provisoirement considéré que, en application des principes jusqu'ici appliqués en droit allemand pour apprécier le risque de confusion, un tel risque n'existe pas, au regard du droit des marques, entre les deux marques concernées.

6 Les éléments d'appréciation qu'il a appliqués pour parvenir à cette conclusion provisoire sont en substance les suivants:

- Il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause pour apprécier le risque de confusion. Il n'est pas permis d'extraire un élément de la dénomination d'ensemble et de limiter l'examen du risque de confusion à ce seul élément. Toutefois, il peut être reconnu à un élément individuel un caractère distinctif particulier caractéristique du signe dans son ensemble et, par conséquent, en cas de concordance du signe tiers avec l'ensemble du signe ainsi caractérisé, admettre l'existence d'un risque de confusion. Cependant, même dans un tel cas, il s'agit de comparer les deux signes dans leur globalité, et pas seulement dans leurs différents éléments (caractéristiques).
- Un signe peut avoir un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce au crédit dont la marque jouit auprès du public. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif du signe s'avère important. Toutefois, dans le cas d'espèce, aucun argument n'ayant été développé à cet égard, on peut tout au plus partir d'un caractère distinctif normal de la marque antérieure lors du contrôle de la similitude entre les deux marques en présence.
- L'appréciation visant à déterminer si un élément jouit d'une importance caractérisant le signe dans son ensemble est essentiellement de la compétence des juges du fond, sous respect toutefois des principes systématiques ou empiriques. Le Bundespatentgericht ne peut pas être critiqué en droit pour avoir souligné l'importance de l'élément figuratif dans la marque de SABEL et avoir attribué un caractère secondaire à l'élément textuel de la marque.
- Des conditions strictes doivent être fixées quant au risque de confusion entre des éléments figuratifs s'appuyant sur un contenu descriptif et présentant peu d'éléments imaginaires. La représentation d'un félin bondissant constitue un élément figuratif, fidèle à des données naturelles et reproduisant le bond typique

des félins. Les particularités propres à la représentation du félin bondissant dans la marque de Puma, par exemple le fait qu'il soit représenté en ombre chinoise, ne se retrouvent pas dans la marque de SABEL. La concordance analogique entre l'élément figuratif des deux signes ne saurait donc être invoquée aux fins de motiver l'existence d'un risque de confusion.

7 Cependant, le Bundesgerichtshof s'interroge sur l'importance qu'il convient d'attribuer au contenu sémantique de marques (en l'occurrence un « félin bondissant ») dans l'évaluation du risque de confusion — problème découlant notamment de l'ambiguïté de la terminologie employée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, en vertu duquel ce risque « comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». Cette juridiction se demande donc si la simple association que pourrait faire le public entre les deux marques, par le biais de la notion de « félin bondissant », justifie que soit refusée à la marque de SABEL la protection en Allemagne pour les produits similaires à ceux relevant de la liste des articles couverts par la marque prioritaire de Puma.

8 La directive, qui a été transposée en Allemagne par le « Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen » (loi sur la protection des marques et autres signes), du 25 octobre 1994 (*BGBl* I, p. 3082), dispose, en son article 4, paragraphe 1, sous b):

« 1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) ...

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure. »

9 Il ressort du dixième considérant de la directive:

« considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice. »

10 Le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

« Aux fins de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, suffit-il, pour répondre affirmativement à l'existence d'un risque de confusion entre un signe résultant de la combinaison d'un mot et d'une image, et un signe qui, enregistré pour des produits identiques et similaires, ne l'a été que comme image et ne jouit pas d'une notoriété particulière dans le public, que les deux images concordent dans leur contenu sémantique (en l'espèce, félin bondissant)?

Quelle est la signification, dans ce contexte, du libellé de la directive, aux termes duquel le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure? »

- 11 Par sa question préjudicielle, le Bundesgerichtshof demande en substance si le critère de « risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure » contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique suffit pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée, compte tenu du fait que l'une de ces marques résulte de la combinaison d'un mot et d'une image tandis que l'autre, enregistrée pour des produits identiques ou similaires, ne l'a été que comme image et ne jouit pas d'une notoriété particulière dans le public.

- 12 Il convient de rappeler que l'article 4 de la directive, qui définit les motifs supplémentaires justifiant le refus ou la nullité en cas de conflits concernant des droits antérieurs, prévoit, en son paragraphe 1, sous b), qu'une marque est en conflit avec une marque antérieure lorsque, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les deux marques.

- 13 Des dispositions en substance identiques figurent par ailleurs à l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive, qui détermine les cas dans lesquels le titulaire d'une marque est habilité à interdire à des tiers de faire usage de signes identiques ou similaires à sa marque, ainsi qu'aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

- 14 Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais ont fait valoir que la notion de « risque d'association » avait été introduite, à leur demande, dans les dispositions susvisées de la directive, afin qu'elles soient interprétées dans les mêmes

termes que l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, qui n'utilise pas la notion de risque de confusion, mais celle de ressemblance entre les marques pour délimiter la portée du droit exclusif conféré par la marque.

- 15 Ces gouvernements font état d'un arrêt de la Cour Benelux selon lequel il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque (arrêt du 20 mai 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Cette jurisprudence repose sur l'idée selon laquelle, lorsqu'un signe est susceptible de faire naître des associations avec une marque, le public établit un lien entre ce signe et cette marque. Un tel lien peut être dommageable pour la marque antérieure non seulement lorsqu'il tend à faire penser que les produits ont une origine identique ou apparentée, mais également lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre le signe et la marque. En effet, des associations entre un signe et une marque, parce que la perception du signe éveille, souvent de façon inconsciente, le souvenir de la marque, peuvent transférer le « goodwill » attaché à la marque antérieure vers le signe ainsi que diluer l'image liée à cette marque.
- 16 Selon ces mêmes gouvernements, le risque d'association comprend ainsi trois cas de figure: en premier lieu, le cas où le public confond le signe et la marque en cause (risque de confusion directe); en deuxième lieu, le cas où le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond (risque de confusion indirecte ou d'association); en troisième lieu, celui où le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre (risque d'association proprement dite).
- 17 Il convient donc de déterminer si, comme le soutiennent ces gouvernements, l'article 4, paragraphe 1, sous b), peut trouver à s'appliquer lorsqu'il n'existe pas de

risque de confusion directe ou indirecte, mais seulement un risque d'association proprement dite. Une telle interprétation de la directive est contestée tant par le gouvernement du Royaume-Uni que par la Commission.

- 18 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». Or, il découle de ce libellé que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion.
- 19 Cette interprétation résulte également du dixième considérant de la directive, duquel il ressort « que le risque de confusion ... constitue la condition spécifique de la protection ».
- 20 Il convient en outre de relever que l'interprétation dégagée au point 18 du présent arrêt n'est pas contredite par les articles 4, paragraphes 3 et 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive, qui permettent au titulaire d'une marque jouissant d'une renommée d'interdire l'usage sans juste motif de signes identiques ou similaires à sa marque, sans exiger que soit établi un risque de confusion, et ceci même si les produits en cause ne sont pas similaires.
- 21 En effet, il suffit à cet égard de relever que, contrairement à l'article 4, paragraphe 1, sous b), ces dispositions s'appliquent exclusivement aux marques jouissant

d'une renommée et à condition que l'usage de la marque tierce sans juste motif tire indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée ou porte préjudice à ceux-ci.

- 22 Ainsi qu'il a été constaté au point 18 du présent arrêt, l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n'est pas applicable s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion. A cet égard, il ressort du dixième considérant de la directive que l'appréciation du risque de confusion « dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
- 23 Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel « ... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion... », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
- 24 Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un

caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public.

- 25 Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, où la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion.
- 26 Il y a dès lors lieu de répondre à la question préjudicielle que le critère de « risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure » contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée.

Sur les dépens

- 27 Les frais exposés par les gouvernements belge, français, luxembourgeois, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, 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 Bundesgerichtshof, par ordonnance du 29 juin 1995, dit pour droit:

Le critère de « risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure » contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 1997.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias