CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS présentées le 2 avril 1998 *

1. L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques [1] interdit l'enregistrement d'une marque « 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 ».

2. Pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque sur le fondement de cette disposition, il est donc nécessaire de montrer à la fois que la marque est identique ou similaire à une marque antérieure et que les produits ou services couverts par les deux marques sont identiques ou similaires.

3. Le Bundesgerichtshof cherche à savoir si, pour apprécier si des produits ou services peuvent être considérés comme similaires au sens de cette disposition, le caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure, en particulier sa notoriété, peut être pris en compte.

La directive sur les marques

4. La directive sur les marques harmonise les dispositions nationales du droit des marques qui ont « l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur » (troisième considérant du préambule à la directive). C'est ainsi qu'elle harmonise, entre autres, les motifs entraînant le refus d'enregistrement ou la nullité d'une marque (articles 3 et 4) et les droits conférés par la marque (articles 5 et suivants).

5. Aux termes de l'article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en œuvre les dispositions de cette dernière pour le 28 décembre 1991. Cependant, par sa décision 92/10/CEE du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104 [2], le Conseil a fait usage de la compétence que lui conférait l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive et a reporté la date limite de mise en œuvre au 31 décembre 1992.

* Langue originale: l'anglais.

1 — 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).

2 — JO 1992, L 6, p. 35.

6. L'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui concerne la possibilité d'enregistrer une marque, prévoit que:

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

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

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. »

7. De même, l'article 5, paragraphe 1, qui définit les droits conférés par la marque dispose que:

« 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. »

8. Les marques jouissant d'une renommée peuvent bénéficier d'une protection supplémentaire. L'article 4, paragraphe 4, sous a), donne aux États membres la possibilité de refuser l'enregistrement d'une marque, dans certaines circonstances, si la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure qui jouit d'une renommée, quand bien même les produits ou services pour lesquels la demande d'enregistrement de la marque ultérieure a été déposée ne présentent pas de similitude avec les produits ou

services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée:

« Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

9. Lorsque la marque antérieure est une marque communautaire prévue par le règlement sur la marque communautaire [3], l'article 4, paragraphe 3, de la directive autorise le même type de motif de refus d'enregistrement au profit du titulaire d'une marque communautaire antérieure qui jouit d'une renommée dans la Communauté. Par opposition à ce que prévoit l'article 4, paragraphe 4, sous a), l'article 4, paragraphe 3, oblige, au lieu d'autoriser simplement, les États membres à prévoir une telle protection.

10. De plus, l'article 5, paragraphe 2 (qui concerne l'usage d'une marque antérieure, par opposition à l'enregistrement), donne aux États membres une possibilité comparable à celle qui figure à l'article 4, paragraphe 4, sous a):

« 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. »

11. On relèvera cependant que, bien que la question évoque les marques ayant une notoriété, que les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, mentionnent spécialement, le Bundesgerichtshof a précisé que la disposition litigieuse en l'espèce est bien celle de l'article 4, paragraphe 1, sous b), pour les raisons que nous expliquerons ci-après [4].

3 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

4 — Voir le point 26 ci-après.

Les faits

12. Le 29 juillet 1986, Pathe Communications Corporation (ci-après « Pathe »), société établie aux États-Unis d'Amérique, a présenté une demande d'enregistrement de la marque verbale « CANNON » pour désigner les produits et services suivants: « films enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes vidéo), production, location et projection de films pour les cinémas et les organismes de télévision ».

13. La société Canon Kabushiki Kaisha (ci-après « CKK ») a fait opposition à cette demande au motif qu'elle était contraire à sa propre marque verbale « Canon ». Cette marque avait déjà été enregistrée, entre autres, pour les produits suivants: « appareils photos, caméras et projecteurs; appareils de prise de vues et d'enregistrement télévisés, appareils de retransmission télévisée, appareils de réception et de reproduction télévisées, y compris les appareils d'enregistrement et de lecture à bande ou à disque ».

14. A la date du dépôt de l'opposition formée par CKK, la directive sur les marques n'avait pas été adoptée et c'est donc la loi nationale allemande en la matière qui s'appliquait. Cette loi est connue sous le nom de Warenzeichengesetz (ci-après le « WZG »). La directive, adoptée le 21 décembre 1988 et dont la mise en œuvre devait être assurée pour le 31 décembre 1992 [5], a été transposée tardivement en droit allemand par une loi adoptée le 25 octobre 1994. Les principales dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 1995. Cependant, le Bundesgerichtshof explique que la présente affaire doit être jugée sur la base de la loi dans sa version actuelle, qui met en œuvre la directive. La nouvelle loi allemande sur les marques est appelée le Markengesetz et le Bundesgerichtshof explique que son article 9, paragraphe 1, point 2, correspond à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

15. Selon le Bundesgerichtshof, pour porter une appréciation juridique, il faut partir du constat que les deux signes « CANNON » et « Canon » se prononcent d'une façon identique. Toutefois, ces deux marques ne s'appliquent pas à des produits et services identiques. La question qui s'est posée aux juridictions allemandes est de savoir si les produits et services respectifs de ces deux marques peuvent néanmoins être considérés comme similaires.

16. Lorsque les autorités allemandes ont examiné la demande de Pathe, le premier examinateur a considéré que les produits et services des deux parties opposantes étaient bien similaires et a donc refusé l'enregistrement de la marque « CANNON ». Le deuxième examinateur a annulé cette décision et a rejeté l'opposition au motif de l'absence de similitude. CKK a fait appel devant le Bundespatentgericht, mais ce recours a été rejeté par une ordonnance du 6

5 — Voir le point 5 ci-dessus.

avril 1994. CKK a ensuite formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof, et c'est dans le cadre de cette procédure que le présent renvoi a été effectué.

17. Le Bundespatentgericht a rejeté le recours de CKK parce qu'il s'est rallié à l'avis du deuxième examinateur, selon lequel il n'y avait pas de similitude, au sens de l'article 5, paragraphe 4, point 1, du WZG, entre les produits et services des deux parties. Selon lui, une telle similitude n'est envisageable que si les produits ou services présentent, de par leur importance économique et leur mode d'utilisation, des points de contact si étroits, notamment en ce qui concerne leurs lieux de fabrication et de vente habituels, que, dans l'esprit de l'acheteur moyen peut naître le sentiment qu'ils proviennent de la même entreprise. CKK prétend que 76,6 % de la population connaissaient sa marque en novembre 1985 et le Bundesgerichtshof affirme que cette allégation doit être considérée comme signifiant que la marque « Canon » était une marque connue. Néanmoins, le Bundespatentgericht a estimé que la renommée de la marque de CKK était sans importance pour la question de l'appréciation de la similitude des produits et des services en question.

18. Le Bundespatentgericht a relevé que les produits « cassettes vidéo » identifiés dans la demande de Pathe étaient très proches des « appareils de prise de vues et d'enregistrement télévisés, appareils de retransmission télévisée, appareils de réception et de reproduction télévisées, y compris les appareils d'enregistrement et de lecture à bande ou à disque » couverts par la marque de CKK. Il a cependant estimé que les deux catégories de produits n'étaient pas similaires. S'écartant de la conception exprimée par la trentième chambre du Bundespatentgericht dans une procédure analogue, il a affirmé que l'on ne pouvait supposer qu'il existait une similitude entre des cassettes vidéo et des récepteurs de télévision couverts par la marque de CKK ou des caméras vidéo commercialisées par cette dernière.

19. Il a expliqué que, en 1989 déjà, le Bundespatentgericht avait constaté que, parmi les producteurs de bandes vidéo répertoriés dans le catalogue industriel de Seibt de 1988, il ne se trouve pas un seul fabricant d'appareils électroniques de loisirs. A cet égard, en tout cas pour ce qui est des vidéocassettes préenregistrées, aucun changement important n'avait eu lieu dans l'intervalle, et les informations recueillies auprès des magasins spécialisés avaient fait apparaître que, dans l'assortiment de cassettes vidéo préenregistrées, ne figurait le nom d'aucun fabricant de récepteurs de télévision ou de magnétoscopes. Le Bundespatentgericht a donc estimé qu'il n'était pas possible de supposer que l'acheteur moyen pense que les bandes vidéo préenregistrées et les appareils d'enregistrement et de lecture correspondant proviennent de la même entreprise. Même le public était suffisamment informé de ce que la fabrication des cassettes préenregistrées obéit à des exigences différentes et savait que les cassettes vidéo et les magnétoscopes ne proviennent pas du même fabricant.

20. Le Bundespatentgericht a également rejeté la possible similitude entre les services énumérés dans la demande de Pathe

concernant la « production, location et projection de films pour les cinémas et les organismes de télévision » et les caméras et projecteurs, etc., protégés sous la marque de CKK. Le Bundespatentgericht a estimé que l'utilisation de caméras et de projecteurs pour la fabrication et la projection de films ne conduit pas, dans une mesure pertinente au regard du droit des marques, à la conclusion selon laquelle les producteurs de ces appareils fabriquent, louent ou projettent également, de manière régulière, des films.

21. Dans le cadre de son pourvoi contre l'ordonnance du Bundespatentgericht, CKK fait valoir que, depuis la transposition en droit allemand de la directive sur les marques, l'approche du Bundespatentgericht quant à l'appréciation de la similitude des produits ou services n'est plus appropriée. Il soutient que sa marque « Canon » est une marque célèbre ou notoirement connue et que cette circonstance, combinée avec la circonstance que les cassettes vidéo et les appareils d'enregistrement et de reproduction de cassettes vidéo sont distribués par l'intermédiaire des mêmes points de vente, devrait conduire à conclure à l'existence d'une similitude des produits couverts par les deux marques et, partant, d'un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 9, paragraphe 1, point 2, du Markengesetz [6].

6 — Comme nous l'avons exposé précédemment, cette disposition correspond à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

La question

22. En conséquence, le Bundesgerichtshof a saisi la Cour de la question suivante en vue d'une décision à titre préjudiciel:

« Pour apprécier la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, le caractère distinctif, en particulier la notoriété de la marque antérieure (à la date pertinente pour l'ancienneté de la marque postérieure), doit-il être pris en compte, notamment de manière que l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE doive être admise également lorsque, pour le public, les produits ou les services en question ont des lieux d'origine différents? »

23. Le Bundesgerichtshof explique que la question essentielle est de savoir si l'adoption de la directive sur les marques exige des juridictions allemandes qu'elles adoptent une approche différente pour apprécier la similitude des produits ou services. Il cherche donc à connaître les critères à appliquer pour apprécier la similitude des produits ou services au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

24. L'ordonnance de renvoi contient les informations suivantes quant à la mise en œuvre de la directive. Lors de la transposition de cette directive, le législateur allemand est parti du principe que la notion de similitude des produits ou des services ne pouvait avoir la même acception que celle de la notion figurant dans l'ancienne loi. Dans les motifs du projet du Markenrechtsreformgesetz (loi portant réforme du droit des marques), il a été affirmé qu'il ne serait plus possible, à l'avenir, de recourir à la notion « statique » de similitude élaborée dans la législation antérieure.

25. Dans le cadre de la législation antérieure, la similitude entre les produits ou services devait être objective: il n'existait donc aucune protection au titre de la législation sur les marques lorsque les produits et services n'étaient pas objectivement similaires quel que soit le degré de similitude des marques et quelle qu'ait été la renommée de la marque antérieure. La doctrine fait valoir que, depuis la mise en œuvre de la directive, tel n'est plus le cas: il existe désormais une corrélation inverse entre, d'une part, la similitude des produits et services et, d'autre part, la similitude des marques et le caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi, plus les marques sont proches et plus la marque antérieure a un caractère distinctif, moins il est nécessaire d'apporter la démonstration d'une similitude des produits ou services. Selon le Bundesgerichtshof, une telle interprétation signifierait qu'il serait beaucoup plus facile, par rapport à l'ancienne législation allemande, de démontrer le risque de confusion.

26. Le Bundesgerichtshof reconnaît que, dans certaines circonstances, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée, elle peut être protégée même pour des produits et services différents, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. Bien que cette disposition soit facultative, le Bundesgerichtshof affirme qu'elle a été mise en œuvre en droit allemand par les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, point 3, du Markengesetz. Cependant, le Bundesgerichtshof souligne qu'il est important de distinguer entre l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et de l'article 4, paragraphe 4, sous a), puisque, en vertu de la législation nationale, l'enregistrement initial d'une marque pour des produits différents ne peut, en lui-même, faire l'objet d'une opposition au titre des dispositions nationales de mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 4, sous a): la personne qui s'oppose peut uniquement intenter une action en vue de l'annulation de la marque une fois enregistrée ou engager un recours pour violation de ses propres droits de marque, l'idée étant que la procédure d'enregistrement devrait être effectuée de façon abstraite et systématique. L'article 4, paragraphe 1, sous b), quant à lui, constitue un motif de refus d'enregistrement d'une marque. La question de savoir si l'usage particulier d'une marque relève de l'article 4, paragraphe 1, sous b), ou de l'article 4, paragraphe 4, sous a), revêt donc une importance pratique considérable.

La signification de la notion de « confusion »

27. La question posée cherche à savoir en partie si l'existence d'un risque [7] de

7 — La version allemande de la directive utilise les termes « risque de confusion », alors que la version anglaise parle de « probabilité de confusion » (« likelihood of confusion »).

confusion doit être admise même si le public rattache les produits ou services à des origines différentes. La Cour a déjà eu l'occasion d'examiner la signification du terme de « confusion » au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive dans son arrêt du 11 novembre 1997, SABEL [8].

28. Cette affaire concernait l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), en ce qu'il évoque « un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». La Cour a expliqué qu'il avait été soutenu que « le risque d'association comprend ... 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) » [9].

29. La Cour a affirmé qu'il était donc nécessaire de déterminer si « 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 » [10]. La Cour a conclu: « [l]es 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 » [11]. Ainsi, la Cour a jugé 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 » [12] au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b).

30. Il s'ensuit que, en l'espèce, en l'absence de risque que le public suppose l'existence d'une sorte de lien commercial entre les marques « Canon » et « CANNON », il n'y a aucun risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive. La Commission laisse toutefois entendre que la question fait référence à l'attribution de « lieux d'origine différents » aux produits ou services; et il est possible que cette notion reflète l'importance attachée au lieu de fabrication des produits en question par la législation allemande antérieure en matière de marques. A cet égard, il convient de relever qu'il ne suffit pas de montrer simplement l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant aux lieux de fabrication des produits ou de prestation des services: si, tout en reconnaissant que les produits ou services ont des lieux d'origine différents, le public est susceptible de croire à l'existence d'un lien entre les deux sociétés, il y aura un risque de confusion au sens de la directive.

8 — C-251/95, Rec. p. I-6191.
9 — Point 16 de l'arrêt.
10 — Point 17 de l'arrêt.
11 — Point 18 de l'arrêt.
12 — Dispositif de l'arrêt.

Appréciation de la similitude des produits et services

31. Le coeur du débat de la présente affaire s'est concentré sur la question de savoir si le caractère plus ou moins distinctif d'une marque, et en particulier sa notoriété, peut être pris en compte pour apprécier si les produits ou services doivent être considérés comme similaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b). En d'autres termes, est-il possible de considérer que des produits ou services sont similaires dans le cas des marques dont le caractère distinctif est particulièrement marqué, alors que les mêmes produits ou services ne seraient pas considérés comme similaires pour d'autres marques dont le caractère distinctif serait moindre? Ou bien le critère d'appréciation de la similitude des produits ou services doit-il être objectif (c'est-à-dire sans lien avec la nature des marques en question)?

32. Toute marque, pour jouer le rôle qui lui est assigné, devrait avoir un caractère distinctif; aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, une marque dépourvue de tout caractère distinctif ne peut être enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle. Toutefois, le caractère distinctif peut être plus ou moins marqué. Une marque peut avoir un caractère particulièrement distinctif soit parce qu'elle est notoirement connue, soit parce qu'elle est inhabituelle. Plus la marque est notoirement connue ou inhabituelle, plus grand est le risque de confusion des consommateurs qui pourraient croire à l'existence d'un lien commercial entre les produits ou services portant une marque identique ou similaire. Comme l'a observé la Cour dans son arrêt SABEL, « le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important » [13]. Cependant, il y a lieu de relever que, dans cette affaire, par opposition à l'affaire qui nous occupe actuellement, il n'était pas contesté que au moins certains des produits couverts par les marques litigieuses étaient identiques; la question était de savoir si les marques (par opposition aux produits) en cause étaient suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.

33. CKK, le gouvernement français et la Commission partagent le point de vue selon lequel le caractère plus ou moins distinctif d'une marque est un élément pertinent pour décider de la similitude des produits ou services. Lors de l'audience, le gouvernement italien a affirmé que la notion de similitude est un concept très vague ne pouvant reposer uniquement sur des facteurs objectifs.

34. Ils font référence au dixième considérant du préambule à la directive, qui est en ces termes:

« ... 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

13 — Précité, note 8, point 24.

connaissance de la marque sur le marché, de [14] l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, [et] du [15] 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 ».

35. CKK ainsi que le gouvernement français soutiennent que ce considérant, en particulier l'affirmation selon laquelle « il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion », montre que le critère de la similitude des produits ou services ne doit pas être envisagé comme un critère objectif.

36. CKK soutient également qu'il est important d'être en mesure de faire obstacle à l'enregistrement initial d'une marque, en application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), plutôt que de devoir admettre l'enregistrement initial et de s'opposer à son usage par le biais d'autres dispositions. CKK considère que les parties à une procédure d'opposition engagent moins de frais et peuvent faire valoir leurs droits de façon plus effective et plus efficace que dans le cadre d'une autre procédure.

37. En revanche, Pathe ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni plaident pour une appréciation objective, autonome, de la similitude des produits ou services (en d'autres termes, une appréciation qui fait abstraction de la nature ou de la notoriété de la marque antérieure). Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le fait d'exiger, au stade de l'enregistrement d'une marque, la prise en compte de la notoriété d'une marque antérieure, aux fins de l'appréciation de la similitude des produits ou services en question, aurait pour effet d'imposer aux examinateurs une charge indue tout en allongeant considérablement le processus d'enregistrement. Pathe soutient également que les grosses sociétés retarderaient délibérément les processus d'enregistrement.

38. De plus, Pathe soutient qu'une délimitation flexible de la définition des produits ou services similaires entraînerait une insécurité juridique. L'un des derniers arguments, avancé par le Royaume-Uni, est en ce sens que, si la question du risque de confusion devait être examinée dans le but de décider de la similitude des produits ou services, il serait sans intérêt de poser comme condition l'existence d'une telle similitude: la seule question serait de savoir s'il existe ou non un risque de confusion; si telle avait été l'intention recherchée, la directive aurait une économie différente.

39. Selon nous, la considération décisive qui permettra de résoudre la question est l'affirmation qui figure dans le dixième considérant du préambule à la directive, à savoir que l'appréciation du risque de confusion dépend notamment de la connaissance de la

14 — Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.

15 — Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.

marque. Replacée dans son contexte, cette affirmation est en ces termes:

« 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... ».

Ce passage fait clairement apparaître que la connaissance de la marque, bien que n'étant pas spécialement mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, est un élément pertinent pour décider s'il existe une similitude suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

40. Cette thèse est également confirmée par l'arrêt de la Cour dans l'affaire SABEL [16], dans lequel elle a jugé que « le risque de confusion doit ... être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ». Cette affirmation a certes été faite dans un contexte différent: la Cour examinait la question de savoir si la similitude conceptuelle des marques pouvait suffire à créer une confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), dans une situation dans laquelle les produits litigieux étaient clairement identiques. Cependant, cette affirmation a vocation à s'appliquer de façon générale.

41. Le gouvernement du Royaume-Uni tente de réfuter l'argument selon lequel le dixième considérant du préambule à la directive étaye la thèse d'une approche globale. Il soutient que ce considérant signifie simplement que, pour apprécier la similitude, il convient de se demander si les produits ou services sont susceptibles d'entraîner une confusion dans l'esprit du public qui serait amené à considérer qu'ils ont la même origine commerciale, et que, dans le cadre de cette appréciation de la similitude, on ne saurait tenir compte de la notoriété de la marque antérieure.

42. Cependant, cette explication exige que ce considérant soit lu en ce sens qu'il indique que la question de la confusion doit être prise en compte pour apprécier la similitude des produits ou services, mais que l'un des éléments du critère d'appréciation de la confusion, à savoir celui de la « connaissance » de la marque antérieure « sur le marché » (élément expressément mentionné dans le considérant), ne peut être pris en compte dans le cadre de cette appréciation. Il

16 — Précité, note 8, point 22.

nous est difficile d'adopter cette lecture du considérant. (Le passage « connaissance de la marque sur le marché » évoque, selon nous, le caractère plus ou moins distinctif de la marque: en d'autres termes, la question de savoir si elle est aisément reconnue par le public, soit en raison d'une nature intrinsèquement inhabituelle ou en raison de sa notoriété).

43. En outre, les dangers d'un allongement du processus d'enregistrement que comporterait l'examen de la notoriété d'une marque antérieure ne nous semblent pas aussi graves que Pathe et le gouvernement du Royaume-Uni le laissent entendre. Lors de l'audience, le gouvernement français a affirmé que, selon son expérience, un tel examen n'avait pas pour effet d'allonger indûment ou de compliquer la procédure. En réalité, c'est peut-être servir la sécurité juridique que de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès ne soient pas enregistrées. En tout état de cause, le dixième considérant du préambule à la directive indique, selon nous, que la notoriété d'une marque doit être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre deux marques même si elle ne peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la similitude des produits et services. De plus, le service d'enregistrement de la marque communautaire sera tenu d'examiner souvent la question de la notoriété d'une marque puisque le règlement relatif à la marque communautaire contient une disposition analogue à celle de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement, le titulaire d'une marque antérieure jouissant d'une renommée peut s'opposer, à certaines conditions, à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires. Cela laisse à penser que les problèmes pratiques qu'entraînerait l'obligation faite aux autorités chargées de l'enregistrement d'examiner la notoriété d'une marque ne sont pas aussi importants que ce qui a été soutenu.

44. Nous aimerions souligner que, bien que, selon nous, il soit nécessaire de prendre en compte le degré de connaissance de la marque pour décider s'il existe une similitude suffisante pour entraîner une confusion, il convient de donner tout son poids à la condition de l'existence d'une similitude, tant pour apprécier la similitude des marques que pour apprécier la similitude des produits ou services litigieux. Il est donc inexact de laisser entendre que, du fait de la transposition en droit national de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, il ne serait plus nécessaire, dans l'hypothèse d'une marque dont le caractère distinctif serait particulièrement marqué, d'apporter la preuve de la similitude des produits ou services en question. Pour apprécier la similitude des produits ou services, on se référera utilement aux éléments proposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français.

45. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les facteurs suivants devraient être pris en compte pour apprécier la similitude des produits ou services:

a) les usages respectifs des produits ou services;

b) les utilisateurs respectifs des produits ou services;

c) la nature physique des produits ou des actes impliqués par les services;

d) les canaux commerciaux respectifs par lesquels les produits ou services sont mis sur le marché;

e) dans le cas d'articles de consommation en libre service, dans quelle partie du supermarché ils sont susceptibles de se trouver en pratique et, en particulier, le point de savoir s'ils sont susceptibles de se trouver sur les mêmes rayons ou des rayons différents;

f) la mesure dans laquelle les produits ou services en question sont concurrents: cette vérification peut tenir compte des classifications utilisées par les opérateurs du marché et, par exemple, du point de savoir si les bureaux d'études de marchés, qui travaillent bien entendu pour l'industrie, rangent les produits ou services dans le même secteur ou dans des secteurs différents [17].

46. Tout en reconnaissant que cette liste d'éléments n'était pas exhaustive, le gouvernement du Royaume-Uni a fait remarquer, lors de l'audience, qu'elle faisait néanmoins apparaître un dénominateur commun qui devrait se retrouver dans tous les facteurs pris en compte pour apprécier la similitude des produits ou services, à savoir que les facteurs sont liés aux produits ou services eux-mêmes.

47. De même, le gouvernement français considère que, pour apprécier la similitude des produits ou services, les facteurs à prendre en compte devraient inclure la nature des produits ou services, leur destination et leur clientèle, leur usage normal et le mode habituel de leur distribution.

48. Le recours à ces facteurs « objectifs » en vue d'apprécier la similitude ne fait cependant pas obstacle, selon nous, à la prise en compte du degré de reconnaissance de la marque pour décider s'il existe une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion.

49. On pourrait objecter à cette thèse que plus le critère d'appréciation de la similitude des produits et services au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), est simple et objectif,

17 — Cette liste ressort de l'arrêt de la High Court, British Sugar Plc/James Robertson & Sons Ltd, 23 mai 1996, [1996] RPC 281.

moins les services nationaux d'enregistrement des marques ou les juridictions des différents États membres seront enclins à adopter des appréciations divergentes quant au risque de confusion que comporterait une marque particulière. Cela serait conforme à l'objectif de la directive d'harmoniser les législations nationales sur les marques.

50. Nous ne contestons pas que la flexibilité du critère d'appréciation de la similitude des produits ou services peut donner lieu à des interprétations différentes de cette même similitude dans différents États membres. Il est parfaitement possible que, contrairement au point de vue qui serait adopté dans certains États membres, une nouvelle marque puisse ne pas être régie, dans un État membre donné, par l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive simplement parce que, dans cet État, on considère que les produits ou services ne sont pas suffisamment similaires nonobstant la notoriété de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion. Toutefois, en pareille hypothèse, la circonstance de la notoriété de la marque antérieure peut fort bien, au lieu de cela, entraîner l'application, dans cet État membre, des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, sous a), ou de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (concernant la protection d'une marque pour des produits ou services non similaires). Selon les éléments dont dispose la Commission, tous les États membres ont opté pour la possibilité offerte par l'article 4, paragraphe 4, sous a) [18]. Ainsi, le résultat final sera souvent le même dans tous les États membres (à savoir, l'interdiction ou l'annulation de l'enregistrement d'une marque ou encore l'interdiction de son usage).

51. Pour terminer, nous aimerions ajouter que, selon nous, il n'y a rien d'injuste à ce que le titulaire d'une marque bénéficie d'une protection touchant une gamme de produits plus large que celle pour laquelle la marque a été enregistrée. On ne saurait raisonnablement exiger du titulaire d'une marque qu'il enregistre cette dernière pour tous les types de produits pour lesquels l'usage de sa marque pourrait entraîner un risque de confusion, puisqu'il peut ne pas utiliser sa marque pour de tels produits; du reste, les marques enregistrées pour des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas utilisées sont susceptibles d'être radiées du registre après cinq ans pour non-usage de la marque [19]. De plus, le critère de la confusion garantit que, lors de l'enregistrement d'une marque pour une certaine catégorie de produits ou de services, le titulaire de la marque ne soit pas, par là même, protégé pour une gamme trop large de produits et services. Il faut se garder de faire de la confusion une notion trop étendue puisque, comme nous l'avons observé dans nos conclusions sous l'arrêt SABEL, une interprétation large serait contraire à l'objectif de la directive d'aider la libre circulation des marchandises. En revanche, lorsqu'il existe un risque de confusion véritable et dûment établi, il est, selon nous, non seulement justifiable mais indispensable de protéger tant le consommateur que le titulaire de la marque en interdisant l'enregistrement d'une marque postérieure même pour des produits et services similaires pour lesquels la marque antérieure n'est pas enregistrée.

18 — Déclaration de la Commission lors de l'audience du 13 janvier 1998 dans l'affaire BMW (C-63/97).

19 — Voir les articles 10 à 12 de la directive.

Conclusion

52. En conséquence, il convient, selon nous, d'apporter la réponse suivante à la question déférée par le Bundesgerichtshof:

« Pour apprécier la similitude des produits ou des services que deux marques désignent au sens 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, le caractère distinctif, en particulier la notoriété de la marque antérieure, peut être pris en compte pour décider s'il existe une similitude suffisante pour donner lieu à un risque de confusion. Cependant, il n'existera de risque de confusion au sens de cette disposition que s'il est probable que le public soit amené à penser qu'il existe une sorte de lien commercial entre les fournisseurs des produits ou services en question. »