ARRÊT DE LA COUR
29 septembre 1998 *

Dans l'affaire C-39/97,

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

Canon Kabushiki Kaisha

et

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation,

une décision à titre préjudiciel sur 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),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

* Langue de procédure: l'allemand.

considérant les observations écrites présentées:

— pour Canon Kabushiki Kaisha, par Me Götz Jordan, avocat à Karlsruhe,

— pour Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation, par Me Wolf-W. Wodrich, avocat à Essen,

— pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

— pour le gouvernement italien, par M. le professeur 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 le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Daniel Alexander, barrister,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, et Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Canon Kabushiki Kaisha, représentée par Me Axel Rinkler, avocat à Karlsruhe, de Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation, représentée par Mes Wolf-W. Wodrich et Joachim K. Zenz, Patentanwalt à Essen, du gouvernement français, représenté par Mme Anne de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du

ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. Oscar Fiumara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Daniel Alexander, et de la Commission, représentée par M. Jürgen Grunwald, à l'audience du 20 janvier 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 12 décembre 1996, parvenue à la Cour le 28 janvier 1997, 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 japonaise Canon Kabushiki Kaisha (ci-après « CKK ») à la société américaine Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation (ci-après « MGM »), à la suite du dépôt par cette dernière en 1986, en Allemagne, d'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 ».

3 Se référant à l'article 5, paragraphe 4, point 1, du Warenzeichengesetz (ancienne loi sur les marques, ci-après le « WZG »), CKK a fait opposition à cette demande

devant le Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) au motif qu'elle était en conflit avec sa marque verbale antérieure « Canon », enregistrée en Allemagne, notamment, pour les produits suivants: « appareils photo, 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 ».

4 Le premier examinateur du Deutsches Patentamt a retenu la concordance entre les deux marques et, partant, a refusé l'enregistrement au motif que les produits et services respectifs étaient similaires au sens de l'article 5, paragraphe 4, point 1, du WZG. Le second examinateur a annulé cette décision et rejeté l'opposition pour absence de similarité.

5 Le Bundespatentgericht a rejeté le recours formé par CKK contre cette dernière décision en écartant l'existence d'une similarité, au sens de l'article 5, paragraphe 4, point 1, du WZG, entre les produits et services en cause. Il a exposé qu'une telle similarité ne peut être admise que si les produits ou services présentent, en raison de leur importance économique et de leur mode d'utilisation, des points communs 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 dans la mesure où des signes distinctifs concordants ou supposés tels sont employés. Selon cette juridiction, cette condition faisait défaut en l'espèce.

6 CKK a formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof contre l'ordonnance du Bundespatentgericht.

7 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof relève, à titre liminaire, que l'affaire pendante devant lui doit être jugée sur la base du Markengesetz (nouvelle loi allemande sur les marques), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, qui a transposé la directive en droit allemand et dont l'article 9, paragraphe 1, point 2, correspond à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

8 Cette dernière disposition prévoit:

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

...

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 Ensuite, afin de faire apparaître le contexte et l'importance de la question posée, le Bundesgerichtshof effectue les constatations suivantes:

— en l'espèce, les deux signes « CANNON » et « Canon » se prononcent de la même façon et la marque « Canon » jouit d'une renommée; en outre, comme l'a observé le Bundespatentgericht, le public est d'avis que les « films enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes vidéo) » et les « appareils d'enregistrement et de lecture de bandes vidéo (magnétoscopes) » ne proviennent pas du même fabricant;

— le Bundespatentgericht, se conformant aux principes découlant du WZG, n'a accordé d'importance, dans sa décision, ni à l'identité des signes ni à la renommée de la marque de la société opposante;

— comme il y a lieu d'appliquer désormais le Markengesetz, il importe de déterminer les critères à appliquer pour interpréter la notion de « similitude des produits ou des services que les deux marques désignent » au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive;

— si, en l'espèce, on ne tient pas compte de la renommée de la marque antérieure pour évaluer le risque de confusion en l'absence de similitude entre les produits ou les services que les deux marques désignent, le pourvoi formé par la société opposante ne peut pas aboutir sur la base des constatations faites par le Bundespatentgericht;

— il est, cependant, concevable d'interpréter l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive en ce sens que la renommée de la marque antérieure peut non seulement renforcer le caractère distinctif inhérent à la marque en tant que telle, mais également conduire à ne pas tenir compte de l'idée que le public se fait du lieu d'origine (« Herkunftsstätte ») desdits produits ou services lors de l'appréciation de la similitude des produits ou des services désignés;

— selon la doctrine, il peut y avoir lieu, lors de l'appréciation du risque de confusion au sens du Markengesetz, d'établir une corrélation entre la similitude des produits, d'une part, et le degré de similitude des signes respectifs et le caractère distinctif de la marque à protéger, d'autre part, de telle manière que la similitude des produits puisse être d'autant plus faible que les signes sont plus proches l'un de l'autre et que le caractère distinctif de la marque revendiquant la protection est plus fort.

10 Enfin, le Bundesgerichtshof relève que l'importance pratique que revêt l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive est renforcée par le fait que le motif relatif de refus d'enregistrement prévu à l'article 9, paragraphe 1, point 3, du Markengesetz — qui transpose l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive sur la possibilité pour les États membres de prévoir une protection plus large dans le cas de marques jouissant d'une renommée en dérogeant à l'exigence de similitude des produits ou services — ne peut pas être invoqué dans le cadre de la procédure nationale d'opposition mais seulement devant les juridictions ordinaires dans le cadre d'une action en radiation ou d'une action en contrefaçon.

11 C'est au vu de ces considérations que le Bundesgerichtshof a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Pour apprécier la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, le caractère distinctif, en particulier la renommée 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 puisse être admise également lorsque, pour le public, les produits ou les services en question ont des lieux d'origine ('Herkunftsstätten') différents? »

12 Par la première partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance si l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

13 CKK, les gouvernements français et italien ainsi que la Commission s'accordent en substance pour répondre par l'affirmative à cette question.

14 En revanche, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que la similitude entre les produits ou les services doit être appréciée de manière objective et autonome, et donc en faisant abstraction du caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier de sa renommée.

15 A cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que le dixième considérant de la directive énonce « 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 ».

16 En deuxième lieu, il importe d'observer que, selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion dans l'esprit du public, qui conditionne l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22).

17 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.

18 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt SABEL, précité, point 24). Donc, comme la protection d'une marque enregistrée dépend, selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, de l'existence d'un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

19 Il en découle que, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort.

20 A l'encontre de cette interprétation, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni ont objecté que la prise en compte du caractère distinctif plus ou moins fort de la marque antérieure au cours de l'examen de la similitude entre les produits ou les services désignés comporte le danger d'un allongement de la durée du processus d'enregistrement. En revanche, le gouvernement français a affirmé que, selon son expérience, la prise en compte de ce facteur au cours de l'examen de la similitude entre les produits ou les services désignés n'a pas pour effet d'allonger indûment ou de compliquer la procédure d'enregistrement.

21 A cet égard, il importe de constater que, à supposer même que l'interprétation préconisée ait pour effet d'allonger sensiblement la procédure d'enregistrement, cela ne saurait être déterminant pour l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive. En tout état de cause, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées.

22 Il y a lieu toutefois de souligner que, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet — et contrairement à ce qui est prévu par exemple à l'article 4, paragraphe 4, sous a), qui vise explicitement les cas où les produits ou services ne sont pas similaires —, l'article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit qu'un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés.

23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, comme l'ont rappelé les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

24 Au vu de ce qui précède, il y lieu de répondre à la première partie de la question préjudicielle que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

25 Par la seconde partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance s'il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive même lorsque, pour le public, les produits ou les services en cause ont des lieux d'origine (« Herkunftsstätten ») différents.

26 A cet égard, il y a lieu de constater qu'un risque de confusion existe au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque le public peut se méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause.

27 En effet, d'une part, il ressort de l'article 2 de la directive qu'une marque doit être propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; d'autre part, il est précisé au dixième considérant de la directive que l'objectif de la protection conférée par la marque est notamment de garantir sa fonction d'origine.

28 Il convient, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de

concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, points 14 et 13).

29 Dès lors, constitue un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 16 à 18). Par conséquent, comme l'a observé M. l'avocat général au point 30 de ses conclusions, il ne suffit pas, afin d'exclure l'existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause.

30 Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la question posée qu'il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Sur les dépens

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

Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 12 décembre 1996, dit pour droit:

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 le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

Il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Le greffier Le président

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias