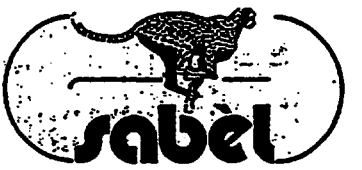
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. F. G. JACOBS présentées le 29 avril 1997 *

1. Dans la présente affaire, le Bundesgerichtshof (Allemagne) pose la question de l'interprétation de la notion de « confusion » entre marques au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques [1] (ci-après la « directive sur les marques » ou simplement la « directive »). C'est la première fois que l'on demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation de cette notion aux fins de la directive [2], bien qu'elle ait précédemment examiné la question de la confusion de manière limitée à la lumière des articles 30 et 36 du traité [3].

Faits et procédure nationale

2. Le titulaire néerlandais de la marque IR 540 894, SABEL BV (ci-après « SABEL »), a demandé que celle-ci soit enregistrée en Allemagne [4].

3. La marque en cause comprend un félin taché, apparemment — à juger par son apparence — un guépard, bondissant (c'est-à-dire courant) vers la droite, avec le nom SABEL inscrit en dessous:



SABEL a demandé l'enregistrement de cette marque pour les produits relevant des classes suivantes:

« 14. Articles de bijouterie, y compris boucles d'oreilles, chaînes, broches et épingles.

18. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs et sacs à main.

25. Vêtements, y compris collants, chaussettes et bas, ceintures, écharpes, cravates et bretelles; chaussures; chapellerie.

* Langue originale: l'anglais.

1 — Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 (JO L 40, p. 1).

2 — Selon l'article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en œuvre ses dispositions au plus tard le 28 décembre 1991. Toutefois, par sa décision 92/10/CEE (JO L 6, p. 35), le Conseil a fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l'article 16, paragraphe 2, et reporté la date de mise en œuvre de la directive au 31 décembre 1992.

3 — Voir le point 30 ci-après.

4 — Une marque IR est une marque enregistrée en application de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Cet arrangement permet au déposant qui a enregistré la marque dans le pays où il réside ou exerce ses activités d'obtenir l'enregistrement dans les autres États contractants qu'il désigne, sauf si ces États formulent des objections en vertu de leur loi nationale dans un délai déterminé.

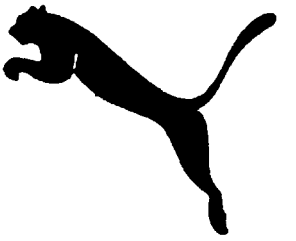
26. Accessoires de mode non compris dans d'autres classes, tels que passementerie, barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux et autres ornements semblables pour les cheveux. »

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (ci-après « Puma »), titulaire de deux marques figuratives antérieures a formé opposition contre la marque déposée par SABEL. Sa marque n° 1 106 066 est également une représentation figurative d'un félin bondissant vers la droite, mais, contrairement à la marque de SABEL, l'animal est une silhouette et sans doute un puma plutôt qu'un guépard; nous nous y référerons en tant que « marque du puma bondissant ».



Cette marque est enregistrée, entre autres, pour le cuir et les imitations du cuir, les produits en ces matières (sacs), ainsi que pour les vêtements.

5. L'autre marque de Puma, n° 1 093 901, est aussi une représentation figurative d'un félin, mais il saute plutôt qu'il ne bondit, et il se meut vers la gauche et non vers la droite. Il s'agit également d'une silhouette et sans doute à nouveau d'un puma; nous nous y référerons en tant que « marque du puma sautant ». Elle est enregistrée, entre autres, pour les articles de bijouterie et les bijoux.



6. Le bureau pour la classe 18 IR du Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) a estimé qu'il n'y avait pas de similitude au sens du droit des marques entre la marque de SABEL et les marques de Puma et rejeté les oppositions de Puma. Puma a formé un recours devant le Bundespatentgericht. Ce recours a été rejeté dans la mesure où il portait sur la marque du puma sautant. Il a été déclaré en partie fondé quant à la marque du puma bondissant. Le Bundespatentgericht a jugé qu'il y avait similitude aux fins du droit des marques entre la marque de SABEL et celle du puma bondissant en ce qui concerne les produits revendiqués relevant des classes 18 et 25, qu'il a considérés comme identiques ou analogues aux produits pour lesquels la marque du

puma bondissant avait été enregistrée. SABEL s'est pourvue devant le Bundesgerichtshof contre ce rejet partiel de la protection de sa marque en Allemagne.

7. La directive 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 distinctifs »), du 25 octobre 1994 [5], qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L'article 9, paragraphe 1, point 2, de la loi allemande est formulé de manière fort semblable à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive: il dispose que la protection de la marque peut être refusée en Allemagne si, du fait de la similitude avec la marque antérieure et de l'identité ou de la similitude des produits visés par les deux marques, il existe un risque de confusion, comprenant un risque d'association avec la marque antérieure. [La loi allemande ainsi que la version allemande de la directive parlent de « risque » de confusion, alors que dans la version anglaise de la directive il est question de « probabilité » (« likelihood ») de confusion.]

8. Le Bundesgerichtshof considère qu'il n'y a pas de risque de confusion au sens du droit des marques entre le signe de SABEL et les marques de Puma. Il expose les principes qu'il a appliqués pour parvenir à cette conclusion. Ceux-ci sont en substance les suivants.

5 — *BGBl.* I, p. 3082.

Impression d'ensemble

9. Le Bundesgerichtshof estime qu'il faut se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause; il n'est, par conséquent, pas permis d'isoler un élément du signe attaqué et de constater sa similitude avec le signe du demandeur, bien que l'on puisse reconnaître à un élément individuel d'un signe un « caractère distinctif » particulier, caractéristique du signe dans son ensemble.

10. Après avoir analysé le raisonnement du Bundespatentgericht, le Bundesgerichtshof conclut que le Bundespatentgericht ne peut pas être critiqué pour avoir souligné l'importance du dessin dans la marque de SABEL et attribué un caractère plutôt secondaire à l'élément textuel de la marque de SABEL.

Caractère distinctif

11. Un deuxième principe retenu par le Bundesgerichtshof est celui du « caractère distinctif » du signe protégé. Un signe peut avoir un « caractère distinctif », soit intrinsèquement (ce qui est apparemment visé est l'originalité des dénominations inventées), soit eu égard à sa renommée commerciale. Selon le Bundesgerichtshof, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif du signe s'avère important; il ne peut être déduit de la

notoriété d'un signe que des signes différents peuvent être plus aisément distingués. Toutefois, le Bundesgerichtshof souligne que la question de savoir si un signe antérieur a un caractère distinctif particulier ne se pose pas dans le présent cas d'espèce, parce qu'aucun moyen n'a été développé à cet égard. Il suggère vraisemblablement par là, qu'il n'a pas été soutenu que la marque du puma bondissant bénéficie d'une certaine notoriété ou que le puma bondissant est une image inventée.

Signes descriptifs

12. Finalement, le Bundesgerichtshof estime que des conditions strictes doivent être fixées quant au risque de confusion aux fins du droit des marques en cause, lorsqu'un signe a un contenu essentiellement descriptif et que ce contenu ne fait guère appel à l'imaginaire. Il observe que ce principe s'applique à la fois aux éléments textuels et aux représentations tirées de la nature et que le Bundesgerichtshof a souvent souligné que, confronté à un signe basé sur un contenu sémantique très général, le public n'a généralement pas de raison de voir dans celui-ci une indication de l'entreprise d'origine.

13. Il fait remarquer que la représentation dessinée du félin bondissant est un motif tiré de la nature et qu'il reproduit le bond typique de ce type d'animal. Il est d'avis que les particularités propres à la représentation du félin bondissant dans le signe de Puma, par exemple, le fait qu'il s'agisse d'une silhouette, élément dont la reproduction pourrait établir une similitude au sens du droit des marques, ne se retrouvent pas dans la marque de SABEL. Il conclut que la circonstance que l'on puisse donner le même sens à l'élément figuratif de la marque de SABEL et de celle de Puma, c'est-à-dire au « félin bondissant », ne peut, par conséquent, pas être invoquée aux fins de motiver l'existence d'un risque de confusion au sens du droit des marques.

14. Étant donné, toutefois, que le Bundesgerichtshof considère qu'il est nécessaire de parvenir à une « interprétation uniforme des notions de similitude et de risque de confusion », au sens de la directive, il a déféré la question suivante « aux fins de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b) » de la directive:

« 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? »

15. Des observations ont été déposées par Puma, les gouvernements français, néerlandais et du Royaume-Uni, et la Commission. En outre, SABEL, les gouvernements belge, français, luxembourgeois et du Royaume-Uni, et la Commission ont été représentés à l'audience.

Les dispositions de la directive

16. La directive sur les marques a été adoptée sur la base de l'article 100 A du traité. Son objectif n'était pas « de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques », mais simplement de rapprocher les « dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur » (troisième considérant).

17. Selon le sixième considérant, la directive « n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autre que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou la protection des consommateurs ».

18. Le dixième considérant précise:

« 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 ».

19. Le dernier considérant conclut que « tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » et « qu'il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris ». Il indique que « les obligations des

États membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par la présente directive » et que « le cas échéant, l'article 234, deuxième alinéa, du traité s'applique ».

20. L'article 1[er] de la directive dispose que la directive « s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre ».

21. L'article 2 de la directive énonce que:

« 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. »

22. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 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 ».

23. Ce qu'il faut entendre par « marques antérieures » est indiqué à l'article 4, paragraphe 2.

24. L'article 4, paragraphe 3, dispose que:

« Une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire 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 communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice. »

25. L'article 4, paragraphe 4, contient une disposition similaire relative aux marques nationales (par opposition aux marques communautaires) jouissant d'une renommée dans un État membre, sauf que les États membres ont la liberté d'apprécier s'ils adoptent ou non cette disposition.

26. L'article 5 précise les droits conférés par la marque:

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit

du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

...

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

27. Des dispositions quasi identiques à celles des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, se retrouvent dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [6] (ci-après le « règlement sur la marque communautaire » ou simplement le « règlement »). L'objectif de ce règlement est de permettre l'enregistrement d'une « marque communautaire » unique, qui est valable dans l'ensemble de la Communauté [7]. Les demandes doivent être introduites auprès de l'Office de la marque communautaire [8] (ci-après l'« Office »).

6 — JO L 11, p. 1.

7 — Article 1er.

8 — Qualifié de façon quelque peu ambiguë d'« Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) » (article 2 du règlement), mais généralement appelé l'Office de la marque communautaire.

28. L'article 8 du règlement prévoit que:

« 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée 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 un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

...

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou simi-

laire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

29. Ce que l'on entend par « marques antérieures » est défini par l'article 8, paragraphe 2.

30. L'article 52, paragraphe 1, dispose qu'une marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, entre autres, « lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ».

Jurisprudence antérieure

31. Comme nous l'avons indiqué dans notre introduction, la Cour a précédemment examiné la question de la confusion aux fins du droit des marques à la lumière des articles 30 et 36 du traité, avant que la directive sur les marques entre en vigueur. Que la confusion entre marques constitue, en principe, un juste motif pour s'opposer à l'importation de produits a d'abord été souligné dans l'affaire Terrapin [9] et ensuite confirmé dans les affaires « Hag II » [10], Deutsche Renault [11] et IHT Internationale Heiztechnik et Danziger [12]. Dans l'affaire Deutsche Renault, la Cour a rappelé que l'objet spécifique du droit des marques est de protéger le titulaire de la marque contre des risques de confusion de nature à permettre que des tiers tirent indûment parti de la réputation des produits de ce titulaire. La Cour a considéré que la détermination des critères permettant de conclure à un risque de confusion faisait partie des modalités de protection du droit à la marque, qui, à l'époque des faits, relevaient du droit national, soumis à la deuxième phrase de l'article 36, et que le droit communautaire n'imposait pas un critère d'interprétation stricte du risque de confusion. Ces observations ont été répétées plus tard dans l'affaire IHT Internationale Heiztechnik et Danziger, où la Cour a mis l'accent (au point 19) sur la deuxième phrase de l'article 36, en particulier en tant qu'il interdit aux juridictions nationales d'apprécier la similarité des produits de telle manière qu'il y aurait une discrimi-

9 — Arrêt du 22 juin 1976, (119/75, Rec. p. 1039).

10 — Arrêt du 10 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711).

11 — Arrêt du 30 novembre 1993 (C-317/91, Rec. p. I-6227).

12 — Arrêt du 22 juin 1994 (C-9/93, Rec. p. I-2789).

nation arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. Bien que ces affaires indiquent la position avant l'entrée en vigueur de la directive sur les marques, elles peuvent, comme nous le verrons plus loin, être utiles à l'appréciation de la présente affaire.

32. Il a également été fait état de déclarations de la Cour dans des affaires précédentes, selon lesquelles la marque sert à garantir la fonction d'origine. SABEL et le Royaume-Uni s'appuient sur ces déclarations au soutien de leur argument, en vertu duquel la protection conférée par la marque ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger cette fonction. Nous pensons que cet argument n'est pas dénué de toute pertinence. Il est exact que la Cour a généralement souligné qu'elle n'entendait pas définir l'objectif de la protection accordée par la marque de façon exhaustive. Dans l'affaire Hoffmann-La Roche [13], par exemple, elle a précisé que la garantie de l'identité d'origine du produit marqué était une fonction « essentielle » de la marque. (Cela est rappelé au dixième considérant de la directive, qui précise que le but de la protection conférée par la marque est « notamment » de garantir la fonction d'origine de la marque [14].) La Cour a aussi, comme nous l'avons indiqué, souligné que l'« objet spécifique » d'une marque était « notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque » [15]. En outre, en reconnaissant dans l'affaire Bristol Myers-Squibb e. a. [16] le droit du titulaire de la marque de s'opposer au reconditionnement défectueux, de mauvaise qualité, ou de caractère brouillon, susceptible de nuire à sa réputation, la Cour a apparemment admis que le droit des marques peut protéger des intérêts autres que le simple droit de garantir qu'il n'y ait pas de confusion quant à l'origine d'un produit. (Ce point est examiné dans nos conclusions présentées dans l'affaire Dior [17].) Néanmoins, l'accent qui est généralement mis par la Cour sur la confusion peut être important, même au regard de l'interprétation de la directive.

La question déférée

33. Le Bundesgerichtshof estime que le problème qui se pose dans le présent cas d'espèce est de savoir si la simple association faite par le public entre les deux signes, du fait de la représentation dans les deux cas du « félin bondissant », est suffisante pour refuser à la marque IR 540 894 la protection en Allemagne pour les produits identiques de la classe 18 et les produits de la classe 25 que le Bundespatentgericht considère comme similaires. Selon le Bundesgerichtshof, ce problème découle, en particulier, de

13 — Arrêt du 24 mai 1977 (102/77, Rec. p. 1139).

14 — Voir le point 17 ci-dessus. Le texte anglais est formulé en des termes moins appropriés que d'autres versions linguistiques.

15 — Voir, par exemple, l'arrêt Hoffmann-La Roche, cité à la note 13, et les arrêts du 11 juillet 1996, Bristol Myers-Squibb e. a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457); Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/94 et C-73/94, Rec. p. I-3603), et MPA Pharm (C-232/94, Rec. p. I-3671).

16 — Affaire citée à la note 13.

17 — C-337/95, conclusions du 29 avril 1997.

l'ambiguïté de la terminologie employée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, en vertu duquel le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

34. Nous aborderons, par conséquent, d'abord la deuxième partie de la question du Bundesgerichtshof, qui soulève le problème général de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques, dans la mesure où cet article se réfère à « un risque de confusion, dans l'esprit du public, qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ». Cela nous permettra de répondre à la première partie de la question, qui consiste en substance à savoir si l'existence d'une confusion peut être basée sur la circonstance que la même idée est véhiculée par deux marques figuratives (dont une inclut également un texte).

La notion d'« association » aux termes du droit Benelux

35. Pour comprendre pourquoi cette notion a suscité des difficultés, il est nécessaire d'examiner les différentes approches de la protection des marques adoptées par les pays du Benelux, d'une part, et la plupart des autres États membres, d'autre part. Il est généralement admis que les références dans la directive au « risque d'association » sont fondées sur le droit Benelux. Selon la loi uniforme Benelux sur les marques [18] (ci-après la « loi Benelux »), en tous les cas avant la mise en œuvre de la directive, le titulaire d'une marque pouvait s'opposer à tout emploi pour des produits identiques ou similaires d'une marque identique ou similaire à sa propre marque enregistrée [19]. La ressemblance des marques était donc suffisante; contrairement à la position arrêtée dans d'autres États membres, la loi Benelux n'exigeait pas un risque de confusion. Elle ne se référait pas non plus expressément à un risque d'association. Cette notion a été introduite par la Cour Benelux dans l'affaire « Union/Union Soleure » en 1983 [20]. La Cour Benelux a dit pour droit qu'il y avait 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. La Cour Benelux n'a pas suivi les conclusions présentées par son avocat général, qui estimait qu'il devait y avoir une confusion quant à l'origine du produit.

36. On ne parle pas non plus de « confusion » dans la loi Benelux, qui transpose la

18 — Annexée à la convention Benelux en matière de marques de produits, du 19 mars 1962.

19 — Article 13 A de la loi Benelux.

20 — Arrêt de la Cour de justice Benelux du 20 mai 1983, Jullien/Verschuere (également connu sous le nom d'arrêt « Union/Union Soleure »), A 82/5, Jur. 1983, p. 36.

directive. Un protocole du 2 décembre 1992 (qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996) a modifié l'article 13 A, point 1, de la loi Benelux, et prévoit que le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un « risque d'association » entre le signe et la marque.

37. La différence entre le droit Benelux et les législations des autres États membres n'a, cependant, peut-être pas été aussi grande que l'on pourrait le croire. En effet, d'après le gouvernement du Royaume-Uni, il n'y a, en pratique, guère de distinction entre la notion Benelux d'« association » et celle de « confusion » utilisée dans les autres États membres, puisque cette dernière est interprétée de manière très large.

38. Il est exact que la notion de « confusion » dans des États membres tels que la République fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche couvre non seulement la confusion au sens strict, c'est-à-dire la croyance erronée que les produits en cause proviennent de la même entreprise, mais également la confusion au sens large, c'est-à-dire la croyance erronée qu'il y a un lien organisationnel ou économique entre les entreprises qui commercialisent les deux produits. Néanmoins, nous ne partageons pas le point de vue du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel il y a peu de différence, en pratique, entre la protection conférée par la marque dans le droit Benelux et celle accordée en vertu des législations d'autres États membres. Même la confusion au sens large, telle que définie ci-dessus, implique une confusion quant à l'origine des produits. Apparemment, le droit Benelux va plus loin que le droit des marques d'autres États membres, parce qu'il protège les titulaires d'une marque contre l'utilisation de signes identiques ou similaires dans des circonstances où pour le consommateur il n'y a absolument pas de confusion quant à l'origine du produit, et qu'il fournit ainsi une protection contre le préjudice résultant de ce que l'on appelle la dégradation et dilution de la marque. Ces notions ont été bien exposées dans l'affaire Claeryn/Klarein devant la Cour Benelux, saisie par les gouvernements néerlandais, belge et luxembourgeois [21]. En vertu de l'article 13 A, point 1, deuxième alinéa, de la loi Benelux, dans la version en vigueur à l'époque, le titulaire d'une marque pouvait s'opposer à tout emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, était fait de la marque ou d'un signe ressemblant, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque. L'affaire concernait la marque « Claeryn », relative à un gin néerlandais, et la marque « Klarein », se rapportant à un produit de nettoyage, apparemment prononcés de la même manière en néerlandais.

39. Dans cette affaire, la Cour Benelux a indiqué que l'un des avantages de la marque est le pouvoir d'inciter à l'achat des produits pour lesquels la marque est enregistrée et que ce pouvoir peut être affecté par l'utilisation de la marque ou d'un signe similaire pour des produits non similaires. Elle a estimé que cela pouvait être le cas dans deux situations

21 — Arrêt du 1er mars 1975, A 74/1, Jur. 1975, p. 472.

différentes: lorsque la diminution du caractère distinctif de la marque a comme conséquence que la marque n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (hypothèse sans doute visée lorsqu'il est question de « dilution » de la marque); ou lorsque les produits pour lesquels la marque contrefaisante est utilisée font appel à l'imaginaire du public de manière telle que la force d'attraction de la marque est diminuée (hypothèse sans doute visée lorsqu'il est question de « dégradation » de la marque). Considérant que la similitude entre les deux marques pouvait amener les consommateurs à penser à un produit de nettoyage lorsqu'ils buvaient du gin « Claeryn », il a été jugé que la marque « Klarein » contrefaisait la marque « Claeryn », bien qu'il ait été admis qu'il n'y avait pas de risque que les consommateurs croient que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises affiliées. Nous nous référerons ci-après au type d'association qui n'implique pas de confusion en ce qui concerne l'origine en tant qu'« association sans rapport avec l'origine » [22].

40. Un autre exemple, cité par le gouvernement belge à l'audience, est l'affaire relative aux marques « Monopoly » et « Anti-Monopoly » [23]. Dans cette affaire, le Hoge Raad der Nederlanden a permis au titulaire de la marque « Monopoly », jeu jouissant d'une très grande notoriété, de s'opposer à l'usage du signe « Anti-Monopoly » pour un jeu qui était, délibérément, par opposition au Monopoly, anticapitaliste. L'affaire a été invoquée pour illustrer une situation où il n'y avait pas de risque de confusion puisqu'une marque était le contraire, même la négation, de l'autre — bien qu'il ressorte de la procédure néerlandaise que la Cour a en réalité estimé sur la base des éléments de preuve dont elle disposait qu'une partie importante du public pouvait être amenée à confondre les deux marques [24].

41. Il semble donc que, aux termes de la notion d'« association » dans le droit des pays du Benelux, le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'emploi de signes qui « rappellent » sa marque, même s'il n'y a pas de risque que le consommateur puisse imaginer qu'il existe un quelconque lien entre le produit sur lequel est apposé le signe concurrent et le titulaire de la marque.

Historique de la négociation de la directive

42. Les pays du Benelux maintiennent que l'objectif de la directive était d'inclure leur notion d'« association » dans le droit communautaire de la marque: c'est ce qu'ils ont voulu lors des négociations qui ont précédé l'adoption de la directive. Ils renvoient à l'historique des négociations de la directive et se fondent sur une déclaration qui aurait apparemment été actée dans un procès-verbal

22 — Le juge Laddie de la High Court reprend ces termes dans l'affaire Wagamama Ltd/City Centre Restaurants Plc e. a., 1995 F. S. R 713 (voir ci-après).

23 — Edor/General Mills Fun 1978 Ned. Jur. 83.

24 — Voir *Intellectual Property*, W. R.: Cornish, troisième édition, p. 622.

non publié du Conseil, selon laquelle « le Conseil et la Commission font observer que le 'risque d'association' est une notion qui a en particulier été développée dans la jurisprudence des pays du Benelux » (traduction libre). Un article de deux membres de la délégation des pays du Benelux qui ont participé aux négociations de la directive [25] fait état des discussions qui ont eu lieu au sujet de l'utilisation du terme « association ». A la fin de cet article, ils indiquent ce qui suit:

« A l'origine, les Pays-Bas avaient essayé que l'article 13 A, point 1, de la convention Benelux en matière de marques de produits figure en tant que tel comme une disposition optionnelle. Étant donné qu'ils n'y étaient pas parvenus, il y eut des tentatives pour que la notion de 'risque d'association', telle que développée par la Cour Benelux, soit insérée comme notion alternative au 'risque de confusion'. Cette proposition n'ayant pas non plus été acceptée, les pays du Benelux, eu égard à la version finale du préambule et à la déclaration relatée dans le procès-verbal du Conseil ... et aussi vu les résultats déjà obtenus sur d'autres points, ont en fin de compte marqué leur accord sur l'ultime proposition de compromis soumise par les autres pays relativement à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du projet de directive: ...'un risque de confusion, dans l'esprit du public, qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure'. »

43. Ce compte rendu relatif à l'insertion de ce terme semble être conforme à l'explication avancée par les gouvernements français et du Royaume-Uni dans leurs observations. Toutefois, même en prenant en considération l'historique des négociations et la déclaration prétendument reprise dans le procès-verbal du Conseil, nous sommes d'avis que les éléments ainsi révélés sont dans le meilleur des cas ambigus. S'agissant de la déclaration, nous ne pensons pas que l'on puisse l'invoquer [26]; mais, en toute hypothèse, le contenu de cette déclaration n'est pas controversé. Le désaccord a trait à la portée exacte de la référence à la notion de « risque d'association » dans la directive; et, à cet égard, la déclaration n'est d'aucune utilité. Quant à l'historique des négociations, il est significatif qu'il en soit fait état dans l'argumentation développée devant la présente Cour à la fois par ceux qui sont en faveur d'une interprétation large de la notion d'« association » aux fins de la directive et par ceux qui défendent une interprétation stricte, pour des motifs opposés. Nous en concluons que tout cela ne nous est d'aucune utilité pour interpréter la directive.

Les termes de la directive

44. Il est possible de soutenir que la réponse à la deuxième partie de la question du Bundesgerichtshof découle clairement des termes mêmes des dispositions de la directive, sans qu'il soit nécessaire de se référer à d'autres

25 — Fustner et Geuze: « Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization », *ECTA Newsletter*, mars 1989, 215, cité par Cornish, op. cit., p. 620, note 44.

26 — Voir arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745, point 18, et arrêt du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 51).

sources aux fins de l'interprétation requise. A la fois l'article 4, paragraphe 1, sous b), et l'article 5, paragraphe 1, sous b), indiquent que le risque de confusion « comprend » le risque d'association, et pas l'inverse. Il est donc clair que même si, aux termes de la loi Benelux, la notion d'« association » peut viser des hypothèses autres que les cas de confusion directe ou indirecte, cette remarque ne vaut pas pour la directive. Les pays du Benelux n'ont pas essayé de soutenir que l'« association sans rapport avec l'origine » était une confusion, mais uniquement qu'elle avait été insérée dans la directive. Il est cependant difficile de comprendre comment une association qui n'implique pas de confusion peut entrer dans le champ d'application de la directive lorsque celle-ci exige qu'il y ait un risque de confusion qui « comprend » le risque d'association. Comme l'a, à juste titre, souligné le juge Laddie dans l'affaire Wagamama [27], une affaire anglaise portant sur cette même question, il serait « étonnant d'affirmer que le plus petit (c'est-à-dire le risque de confusion) comprend le plus grand (c'est-à-dire le risque d'association) ».

45. La formulation du préambule va dans le même sens. Le dixième considérant, déjà cité [28], précise que le risque de confusion « constitue la condition spécifique » de la protection conférée par la marque et semble suggérer que l'association est un des différents éléments devant être pris en considération pour apprécier s'il y a risque de confusion. En outre, comme nous l'avons exposé plus haut, le même considérant reflète la jurisprudence de la Cour lorsqu'il indique que le but de la protection accordée par la marque est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque. Il n'est fait état d'aucun autre objectif. Il peut peut-être raisonnablement en être déduit que la protection contre le risque de confusion quant à l'origine est un élément utile aux fins de l'interprétation des règles se rapportant à la possibilité d'enregistrer une marque.

46. De plus, il semble que seuls les pays du Benelux ont, avant l'introduction de la directive, retenu la notion d'« association sans rapport avec l'origine » aux fins de leur droit des marques. L'insertion de cette notion dans la directive aurait, dès lors, constitué un fait majeur. Le juge Laddie l'a dûment souligné dans l'affaire Wagamama, faisant observer que, étant donné que cela se serait traduit par une extension significative des droits pouvant être invoqués par les titulaires d'une marque et, par voie de conséquence, par une importante restriction de la liberté du commerce, une telle modification devait nécessairement « être formulée en des termes clairs et univoques, de sorte ce que les commerçants de l'Union européenne puissent se rendre compte que leurs législateurs avaient instauré un nouveau monopole étendu ». Puisque le droit des marques de la plupart des États membres n'englobe apparemment pas la notion d'« association sans rapport avec l'origine » et que l'adoption de cette notion affecte la liberté des échanges, nous pensons également que, à défaut de formulation claire en ce sens, on ne peut pas considérer que la législation communautaire ait eu pour objectif d'inclure une telle notion. En outre, cela aurait aussi constitué un revirement significatif par rapport à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 30 et 36 du traité qui, comme nous l'avons exposé, est essentiellement fondée sur la notion de « confusion ». Il aurait dû

27 — Affaire citée à la note 22, p. 723.

28 — Voir le point 18 ci-dessus.

effectivement y avoir une formulation plus claire, si tel avait été l'objectif poursuivi.

47. Mais — contrairement à ce qui a été suggéré — cela ne signifie pas que les termes « comprend le risque d'association » sont surabondants. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, la notion de « confusion », aux fins du droit des marques, peut être interprétée de façon stricte ou large. Par conséquent, la référence à la notion d'« association » peut, tout simplement, signifier que la notion de « confusion » n'est pas limitée à la confusion, en ce sens qu'un consommateur prend un produit pour un autre, mais s'étend également aux autres types de confusion décrits au point 38.

48. Il a aussi été allégué que d'autres dispositions de la directive protègent la marque, sous certaines conditions, sans qu'il y ait d'exigence de confusion même dans des cas où les produits ne sont pas similaires, et que, dès lors, il ne peut pas être requis qu'il y ait confusion lorsque des produits sont similaires. Cet argument n'est pas convaincant, parce que la situation visée par les autres dispositions est suffisamment différente pour justifier l'absence d'une condition expresse de confusion. La situation est celle où une marque antérieure « jouit d'une renommée dans l'État membre concerné [29] 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 »: article 4, paragraphe 4, sous a). Il est affirmé que, si la confusion n'est pas exigée dans l'hypothèse de produits qui ne sont pas similaires, alors a fortiori elle ne peut être requise pour des produits similaires. Ce point de vue est inconciliable avec les termes de la directive, qui prévoit expressément la confusion lorsqu'il s'agit de produits similaires. Par ailleurs, il est clair que l'article 4, paragraphe 4, sous a), se base tout bonnement sur un autre critère que celui de la confusion, en disposant qu'il soit démontré que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit de, ou porterait préjudice à, la marque antérieure, et que ce critère est pertinent au regard du but spécifique de la disposition, qui est de protéger la marque jouissant d'une renommée. On ne peut pas déduire de l'absence de référence à une condition de confusion dans ces cas que la directive — contrairement à ce qu'elle indique de manière expresse — ne requiert pas de confusion dans la situation très différente de marques ordinaires se rapportant à des produits similaires.

49. Il est exact que l'article 4, paragraphe 4, sous a), s'applique uniquement lorsque des produits ne sont pas similaires. Mais il ne peut en être déduit que, si la confusion n'est pas nécessaire pour des produits dissemblables, elle n'est pas nécessaire pour des produits semblables visés par l'article 4, paragraphe 1, sous b). Comme le souligne le Royaume-Uni, la raison pour laquelle l'article 4, paragraphe 4, sous a), concerne seulement les produits qui ne sont pas similaires est à l'évidence que, lorsque des produits sont similaires à des produits pour lesquels la marque jouit d'une renommée, il est difficile d'imaginer une situation où il n'y aurait aucun risque de confusion. Un éventuel exemple qui a été avancé est celui de l'affaire « Anti-Monopoly », citée plus haut:

29 — Ou, dans le cas d'une marque communautaire, d'une renommée dans la Communauté: article 4, paragraphe 3.

le titulaire de la marque « Monopoly » avait pu s'opposer à l'utilisation du signe « Anti-Monopoly », bien que, eu égard à l'antinomie délibérée entre les deux marques, il n'y avait aucun risque de confusion. Toutefois, même dans cette affaire, il y avait, ainsi que nous l'avons indiqué, des éléments permettant de conclure à un risque de confusion.

L'objectif de la directive

50. Même si l'on devait considérer que les termes de la directive ne confirment pas de façon décisive notre point de vue, selon lequel la directive exige qu'il y ait confusion dans tous les cas tombant dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), ce point de vue serait également fondé au regard de l'objectif de la directive. On peut difficilement imaginer, eu égard à l'objectif d'une directive adoptée en vertu de l'article 100 A du traité, que l'on puisse se rallier à une interprétation qui, en étendant la portée de la protection conférée par la marque dans de nombreux États membres, a pour effet de restreindre les échanges commerciaux. Ainsi que le rappelle la Commission, les directives arrêtées sur la base de l'article 100 A sont destinées à réaliser les objectifs fixés à l'article 7 A, en particulier la libre circulation des produits et services dans le cadre du marché intérieur. Le premier considérant de la directive se réfère à ces objectifs, en précisant que « les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services » et qu'il est « donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres ». La Commission conclut, selon nous à juste titre, que ces objectifs s'opposent à une interprétation extensive de la notion de « risque de confusion » qui contribuerait à entraver de manière injustifiée la libre circulation des marchandises et des services.

51. En outre, la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle établit une norme commune sur la base de laquelle les droits des marques des différents États membres peuvent coexister. Cette norme ne doit pas, par conséquent, être trop contraignante. A cet égard, la directive se distingue sans doute de mesures d'harmonisation dans d'autres secteurs, où un niveau élevé de protection est peut-être souhaitable dans l'intérêt général et où ce qui est essentiel pour garantir la liberté des échanges est tout simplement que la même norme soit applicable à tous les États membres. Une interprétation trop stricte de la directive sur les marques aurait pour conséquence de cloisonner les marchés nationaux. A défaut de volonté clairement exprimée en ce sens, la directive ne peut, par conséquent, pas être interprétée comme imposant la norme la plus restrictive contenue dans les législations des États membres.

Le contexte de la directive

52. Il est également pertinent de noter à ce stade l'établissement de la marque communautaire, en vertu du règlement sur la

marque communautaire [30], qui, comme nous l'avons indiqué plus haut, contient des dispositions concernant la confusion entre marques, virtuellement identiques à celles de la directive. Il est tout à fait logique que les dispositions de la directive soient interprétées de la même manière que les dispositions correspondantes du règlement. Une marque communautaire ne peut être octroyée que pour l'ensemble du territoire de la Communauté et un conflit avec une seule marque dans un seul pays suffit donc à prévenir l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire. On peut s'opposer à la demande d'enregistrement d'une marque sur la base d'une marque communautaire existante, d'une marque enregistrée dans n'importe quel État membre ou, dans certaines circonstances, d'un droit non enregistré reconnu dans un État membre [31]. Étendre la protection conférée par le droit des marques en se fondant sur le risque d'« association » avec d'autres marques aurait, par conséquent, pour effet de rendre très difficile l'enregistrement de nombreuses marques au niveau communautaire. Si l'on veut que le régime communautaire du droit des marques fonctionne efficacement, et si l'on souhaite que les demandes ne fassent pas systématiquement l'objet de procédures d'opposition, il paraît essentiel que les marques puissent être enregistrées en l'absence d'un risque de confusion véritable et dûment établi.

53. De plus, il n'est fait aucune mention de la notion d'« association » dans les conventions internationales auxquelles la Communauté et/ou les États membres sont parties. Bien que le dernier considérant de la directive souligne que ses dispositions doivent être « en harmonie complète avec celles de la convention de Paris » [32], cette convention ne se réfère expressément qu'à la notion de « confusion ». L'article 10, paragraphe 3, point 1, relatif à la concurrence déloyale, impose l'obligation d'interdire, entre autres, « tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent » [33]. Enfin, l'article 6 bis, relatif aux marques notoirement connues, dispose que les pays de l'Union s'engagent « à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue ... et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci » [34].

54. L'article 16, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété

30 — Règlement cité à la note 6.

31 — Voir l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement.

32 — Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967.

33 — Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, dispose que les « conditions de dépôt et d'enregistrement des marques seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale », et l'article 6 quinquies B, paragraphe 1, précise que les marques pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées, entre autres, lorsqu'elles « sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans les pays où la protection est réclamée ». L'article 5, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (voir note 4) énonce qu'un refus par une partie contractante d'accorder la protection résultant de l'enregistrement international ne peut être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient en vertu de la convention de Paris.

34 — En vertu de l'accord TRIPS, cet article s'applique mutatis mutandis aux services et, sous certaines conditions, à des produits et services qui ne sont pas similaires: article 16, paragraphes 2 et 3.

intellectuelle qui touchent au commerce (« TRIPS ») [35] indique également que le « titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister... » [36]. Il n'y a, ainsi, aucune incompatibilité entre la directive, telle que nous l'interprétons, et ces instruments internationaux.

55. Eu égard aux termes, à l'objectif et au contexte de la directive, nous considérons, par conséquent, que, bien que le risque d'association avec une marque antérieure soit un élément dont il faut tenir compte, on ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque s'il n'est pas démontré qu'il y a un risque de confusion véritable et dûment établi quant à l'origine des produits ou des services en cause.

56. En réponse à la deuxième partie de la question déférée par le Bundesgerichtshof, nous concluons, dès lors, que l'utilisation du terme « association » à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques ne signifie pas que l'on peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque uniquement au motif que, parce que l'idée évoquée par cette marque et une autre marque est la même, il y a un risque que le public associera les deux marques en ce sens que l'une des marques rappellera tout simplement l'autre sans qu'il y ait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

57. Nous allons maintenant aborder la première partie de la question posée. Le Bundesgerichtshof essaie de savoir s'il suffit pour la constatation d'un risque de confusion entre deux marques, l'une composée d'un mot et d'une image et l'autre consistant uniquement en une image, utilisées ou enregistrées pour des produits identiques et similaires, qu'elles soient perçues comme ayant le même contenu sémantique (en l'espèce, un félin bondissant). Il précise que la marque enregistrée ne jouit pas d'une « notoriété particulière dans le public ».

58. Conformément à ce que nous avons déjà indiqué, la première chose qu'il convient d'observer est que la directive exige qu'il existe dans l'esprit du consommateur un risque de confusion quelconque en ce qui concerne l'origine des produits. Qu'un tel risque soit ou non présent en l'espèce est essentiellement une question de fait qui doit être tranchée par la juridiction nationale. Toutefois, la question du Bundesgerichtshof soulève deux questions de droit.

35 — JO 1994, L 336, p. 214.

36 — Cependant, l'article 15, paragraphe 2, de l'accord TRIPS, précise qu'un membre peut refuser l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs que ceux énumérés dans l'accord (article 15, paragraphe 1), à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la convention de Paris.

59. Premièrement, la question est fondée sur la circonstance qu'une marque comporte un mot et une image, et l'autre seulement une image, et le Bundesgerichtshof a expliqué que, selon lui, cela n'empêchait pas en soi qu'il y ait similitude entre les deux marques, au sens du droit des marques, puisque c'est l'impression d'ensemble véhiculée par chaque signe qui compte. L'application du principe selon lequel il convient d'examiner l'impression d'ensemble produite par les marques est apparemment fréquente dans les États membres; ce principe est, en effet, peut-être évident en soi. Étant donné que le critère essentiel est le risque de confusion, le Bundesgerichtshof doit avoir raison lorsqu'il estime que ce qui est important est l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Il s'ensuit que l'inclusion d'un élément textuel dans une des deux marques figuratives ne suffit pas, en tant que telle, à exclure le risque de confusion résultant de la similitude des deux marques. La question de savoir si, dans un cas particulier, l'inclusion d'un mot dans une marque suffit à empêcher un risque de confusion découlant de la similitude des éléments figuratifs des deux marques est avant tout une question de fait qui doit être résolue par la juridiction nationale.

60. Deuxièmement, le Bundesgerichtshof tente d'établir si, en principe, la constatation d'un risque de confusion peut être fondée sur le simple fait que « les deux images concordent dans leur contenu sémantique (en l'espèce, félin bondissant) ».

61. Il nous semble que, si deux marques figuratives évoquent la même idée, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, même si la marque enregistrée n'est pas notoirement connue et que les deux images sont dessinées de manière aussi différente que possible, une confusion entre les deux marques peut néanmoins exister dans l'esprit du public. Par exemple, une marque peut consister en une image inventée inhabituelle, ou une combinaison inhabituelle d'images tirées de la nature, telles que, respectivement, un puma jouant du violon ou un puma représenté avec un serpent et un oiseau. Nous ne pensons pas qu'il soit déraisonnable que de telles marques soient protégées en vertu du droit des marques contre les reproductions du concept qu'elles véhiculent, indépendamment des différences pouvant être constatées quant à la façon dont les marques concurrentes sont dessinées.

62. Il peut être prétendu que les affaires dans lesquelles la similitude de deux marques est purement conceptuelle devraient relever des législations des États membres en matière de concurrence déloyale. Nous ne voyons cependant pas pourquoi il faudrait interpréter la directive comme excluant la similitude conceptuelle du champ d'application de la protection accordée par le droit des marques. La seule chose qui est requise au titre de la directive est qu'il y ait un risque de confusion en raison de la similitude des marques. La directive n'a pas pour objectif d'énumérer de manière exhaustive les cas où il peut y avoir confusion. En outre, la protection conférée par le droit des marques en ce qui concerne la similitude conceptuelle n'est apparemment pas inhabituelle parmi les États membres. Toutefois, il nous semble qu'il sera difficile d'établir le risque de confusion fondé uniquement sur la similitude conceptuelle dans des circonstances où la marque antérieure n'est pas notoire, surtout lorsque, comme c'est le cas en

l'espèce, l'image concernée n'est pas particulièrement originale ou inhabituelle.

63. Nous concluons, par conséquent, en réponse à la première partie de la question déférée, que la constatation d'un risque de confusion peut résulter du fait que les idées évoquées par les éléments figuratifs de deux marques sont similaires, à condition qu'il soit démontré qu'il y a un risque de confusion véritable et dûment établi quant à l'origine des produits ou services en cause.

Conclusion

64. Nous estimons, dès lors, qu'il convient de répondre à la question posée par le Bundesgerichtshof de la manière suivante:

« 1) 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, bien que le risque d'association avec une marque antérieure soit un élément dont il faut tenir compte, on ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque, sauf s'il est démontré qu'il y a un risque de confusion véritable et dûment établi quant à l'origine des produits ou services en cause.

2) On ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque uniquement au motif que, parce que l'idée évoquée par cette marque et une autre marque est la même, il y a un risque que le public associera les deux marques en ce sens que l'une marque rappellera tout simplement l'autre sans qu'il y ait un risque de confusion, tel que décrit ci-dessus.

3) Lorsqu'il y a similitude entre deux marques figuratives, dont l'une comporte un mot, l'inclusion d'un élément textuel dans l'une des marques ne suffit pas en soi à exclure un risque de confusion, tel que décrit ci-dessus.

4) On peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque au motif que les idées évoquées par les éléments figuratifs des deux marques sont similaires, à condition qu'il soit démontré qu'il y a un risque de confusion, tel que décrit ci-dessus. »