

HOTĂRÂREA CURȚII
11 noiembrie 1997*

SABEL BV
împotriva
Puma AG, Rudolf Dassler Sport

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof)

„Directiva 89/104/CEE – Apropierea legislațiilor cu privire la mărci – «Riscul de confuzie care conține riscul de asociere»”

Cauza C-251/95

În cauza C-251/95,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, de către Bundesgerichtshof, pentru pronunțarea,

în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

SABEL BV

și

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92),

CURTEA,

compusă din domnii G. C. Rodríguez Iglesias, președinte, C. Gulmann (raportor), H. Ragnemalm și M. Wathelet, președinți de cameră, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (raportor), J.-P. Puissechet, G. Hirsch, P. Jann și L. Sevón, judecători,

avocat general: domnul F. G. Jacobs,
grefier: domnul H. A. Rühl, administrator principal,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

– pentru Puma AG, Rudolf Dassler Sport, de domnul W. Hufnagel, Patentanwalt,

– pentru guvernul francez, de doamna C. de Salins, subdirector în Direcția Juridică a Ministerului Afacerilor Externe, și de domnul P. Martinet, secretar în cadrul aceleiași direcții, în calitate de agenți,

* Limba de procedură: germana.

- pentru guvernul olandez, de domnul A. Bos, consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de agent,
- pentru Guvernul Regatului Unit, de doamna L. Nicoll, de la Treasury Solicitor's Department, în calitate de agent, asistată de domnul M. Silverleaf, Barrister,
- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii J. Grunwald, consilier juridic, și B. J. Drijber, membru al Serviciului juridic, în calitate de agenți,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale SABEL BV, reprezentată de către R. E. P. de Ranitz, avocat în Haga, ale guvernului belgian, reprezentat de către A. Braun, avocat în Baroul din Bruxelles, ale guvernului francez, reprezentat de domnul P. Martinet, ale guvernului luxemburghez, reprezentat de către N. Decker, avocat în Baroul din Luxemburg, ale Guvernului Regatului Unit, reprezentat de doamna L. Nicoll, asistată de domnul M. Silverleaf, și ale Comisiei, reprezentată de domnul J. Grunwald, în ședința din 28 ianuarie 1997,

după ascultarea concluziilor avocatului general prezentate în ședința din 29 aprilie 1997,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin Ordonanța din 29 iunie 1995, primită de Curte la 20 iulie 1995, Bundesgerichtshof a adresat, în temeiul articolului 177 din Tratatul CE, o întrebare preliminară privind interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, denumită în continuare „directiva”).

2 Această problemă a fost ridicată în cadrul unui litigiu între societatea olandeză SABEL BV (denumită în continuare „SABEL”) și societatea germană Puma AG, Rudolf Dassler Sport (denumită în continuare „Puma”), cu privire la o cerere de înregistrare în Germania a mărcii IR 540 894, reprezentată în continuare,



pentru produsele care fac parte, în special, din clasele 18) Piele și imitație din piele, produse din acest material care nu sunt incluse în alte clase, genți și poșete, precum și 25) haine, inclusiv colanți, șosete și ciorapi, curele, eșarfe, cravate și bretele; încălțăminte; pălării.

3 Puma s-a opus înregistrării acestei mărci, în special pe motiv că aceasta era titulara următoarei mărci figurative,



prioritară în temeiul anteriorității acesteia și înregistrată în Germania (sub nr. 1 106 066), printre altele pentru piele, imitațiile de piele, produsele din aceste materiale (geți), precum și pentru haine.

4 Deutsches Patentamt (Oficiul de Brevete german) a considerat că nu exista nicio asemănare între mărcile menționate anterior în sensul dreptului mărcilor și, prin urmare, a respins opoziția. În consecință, Puma a introdus o acțiune în fața Bundespatentgericht, care i-a admis în parte acțiunea, considerând că exista o asemănare între mărci în ceea ce privește produsele SABEL incluse în clasele 18 și 25, pe care le-a considerat identice sau similare cu produsele aflate pe lista articolelor care poartă marca Puma. Prin urmare, SABEL a introdus un recurs în „revizuire” în fața Bundesgerichtshof împotriva respingerii cererii sale.

5 Bundesgerichtshof a considerat, în mod provizoriu, că, în temeiul principiilor aplicate până în prezent în dreptul german pentru aprecierea existenței unui risc de confuzie, un astfel de risc nu există între cele două mărci în cauză, având în vedere dreptul mărcilor.

6 Elementele de apreciere pe care acesta le-a aplicat pentru a ajunge la această concluzie provizorie sunt, în esență, următoarele:

– Pentru a determina dacă există sau nu un risc de confuzie, instanța trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu produsă de semnele în cauză. Nu este permis să se extragă un element din denumirea de ansamblu și să se limiteze examinarea riscului de confuzie doar la acest element. Cu toate acestea, unui element individual i se poate recunoaște un caracter distinctiv specific, caracteristic semnului în ansamblu, și, prin urmare, în cazul unei concordanțe a semnului terț cu ansamblul semnului astfel caracterizat, se poate admite existența unui risc de confuzie. Cu toate acestea, chiar și într-un astfel de caz, trebuie să se compare cele două semne în ansamblu și nu doar în ceea ce privește elementele lor diferite (caracteristice).

– Un semn poate avea un caracter distinctiv specific, fie în mod intrinsec, fie datorită reputației pe care o are în rândul publicului. Riscul de confuzie este cu atât mai ridicat, cu cât caracterul distinctiv al semnului se dovedește a fi mai important. Cu toate acestea, în prezentul caz, întrucât nu a fost elaborat niciun argument în această privință, se poate pleca cel mult de la un caracter distinctiv normal al mărcii anterioare în momentul controlului asemănării între cele două mărci în cauză.

– Aprecierea care urmărește să stabilească dacă un element are o importanță care caracterizează semnul în ansamblu este, în esență, de competența instanțelor de fond, în conformitate totuși cu principiile sistematice sau empirice. Bundespatentgericht nu poate fi criticat în drept pentru că a subliniat importanța elementului figurativ al mărcii SABEL și a atribuit un caracter secundar elementului textual al mărcii.

– Trebuie stabilite condiții stricte în ceea ce privește riscul de confuzie între elementele figurative care se bazează pe un conținut descriptiv și prezintă puține elemente cu imagini. Reprezentarea unei feline care face un salt constituie un element figurativ, fidel unui model natural și care reproduce saltul tipic felinelor. Particularitățile specifice reprezentării felinei care face un salt în marca Puma, de exemplu faptul că este reprezentată numai silueta acesteia, nu se regăsesc în marca SABEL. Prin urmare, concordanța analogică între elementul figurativ al celor două semne nu poate să fie invocată în scopul motivării existenței unui risc de confuzie.

7 Cu toate acestea, Bundesgerichtshof dorește să afle dacă importanța care ar trebui să i se atribuie conținutului semantic al mărcilor (în speță „o felină care face un salt”) în evaluarea riscului de confuzie – problemă care rezultă, în special, din ambiguitatea terminologiei utilizate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directivă, în temeiul căruia acest risc „conține riscul de asociere cu marca anterioară”. Prin urmare, această instanță ridică problema dacă simpla asociere pe care ar putea-o face publicul între cele două mărci, prin intermediul noțiunii de „felină care face un salt”, justifică faptul că i se refuză mărcii SABEL protecția în Germania pentru produsele similare celor care intră în lista articolelor care poartă marca prioritară Puma.

8 Directiva, care a fost transpusă în Germania prin „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen” (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne) din 25 octombrie 1994 (BGBl I, p. 3082), prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (b):

«1. Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau poate fi declarată nulă dacă este înregistrată:

(a)...

(b) în cazul în care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.”

9 Din al zecelea considerent al directivei reiese:

„întrucât protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine, este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; întrucât protecția funcționează, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii; întrucât este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie; întrucât riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate, constituie condiția specifică a protecției; întrucât mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei, depind de normele interne de procedură cărora prezenta directivă nu le aduce atingere.”

10 Bundesgerichtshof a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„În scopul interpretării articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, este suficient, pentru a se răspunde afirmativ la existența unui risc de confuzie între un semn care rezultă din combinarea dintre un cuvânt și o imagine și un semn care, înregistrat pentru

produse identice și similare, constă doar într-o imagine și nu beneficiază de o notorietate specială pentru public, ca cele două imagini să coincidă în ceea ce privește conținutul lor semantic (în speță, felină care face un salt)?

Care este semnificația, în acest context, a modului de redactare a directivei, potrivit căreia riscul de confuzie conține riscul de asociere cu marca anterioară?”

11 Prin întrebarea sa preliminară, Bundesgerichtshof întreabă, în esență, dacă criteriul privind „riscul de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară” conținut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conținutului lor semantic este suficientă pentru a ajunge la concluzia că există un risc de confuzie în sensul dispoziției menționate, ținând seama de faptul că una dintre aceste mărci rezultă din combinarea unui cuvânt cu o imagine, pe când cealaltă, înregistrată pentru produse identice sau similare, constă doar într-o imagine și nu beneficiază de o notorietate specială în rândul publicului.

12 Este necesar să se amintească faptul că articolul 4 din directivă, care definește motivele suplimentare care justifică refuzul sau nulitatea în cazul conflictelor referitoare la drepturi anterioare, prevede, la alineatul (1) litera (b), că o marcă este în conflict cu o marcă anterioară atunci când, din cauza identității sau similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor desemnate, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere între cele două mărci.

13 De altfel, dispoziții identice în esență figurează la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din directivă, care stabilește cazurile în care titularul unei mărci este îndreptățit să interzică terților să utilizeze semne identice sau similare cu marca sa, precum și la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

14 Guvernele belgian, luxemburghез și olandez au susținut că noțiunea de „risc de asociere” a fost introdusă, la cererea acestora, în dispozițiile menționate anterior ale directivei, cu scopul de a fi interpretate în același mod ca și articolul 13 A din Legea uniformă Benelux privind mărcile, care nu utilizează noțiunea de risc de confuzie, ci pe cea de asemănare între mărci pentru a delimita domeniul de aplicare a dreptului exclusiv conferit de marcă.

15 Aceste guverne fac trimitere la o hotărâre a Curții Benelux potrivit căreia există o asemănare între o marcă și un semn atunci când, luându-se în considerare particularitățile speței, în special ale puterii distinctive a mărcii, marca și semnul, considerate atât separat, cât și împreună, prezintă pe plan auditiv, vizual sau conceptual o similitudine de natură să stabilească o asociere între semn și marcă (Hotărârea din 20 mai 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Această jurisprudență se întemeiază pe ideea conform căreia, atunci când un semn poate da naștere la asocieri cu o marcă, publicul stabilește o legătură între acest semn și această marcă. O astfel de legătură poate cauza prejudiciu pentru marca anterioară nu doar în cazul în care lasă impresia că produsele au o origine identică sau înrudită, ci și în cazul în care nu există niciun risc de confuzie între semnul și marca respectivă. Într-adevăr, asocierile între un semn și o marcă, deoarece percepția semnului trezește, deseori în mod inconștient, amintirea mărcii, pot transfera „goodwill”-ul (renumele) atașat mărcii anterioare către semn și pot dilua imaginea legată de această marcă.

16 Potrivit acestor guverne, riscul de asociere poate apărea, aşadar, în trei situații: în primul rând, în cazul în care publicul confundă semnul și marca în cauză (riscul de confuzie directă); în al doilea rând, în cazul în care publicul face o legătură între titularii semnului și ai mărcii și îi confundă (riscul de confuzie indirectă sau de asociere); în al treilea rând, în cazul în care publicul consideră semnul ca fiind similar cu marca, iar percepția semnului trezește amintirea mărcii, fără a le confunda totuși (riscul de asociere propriu-zisă).

17 Prin urmare, este necesar să se stabilească dacă, astfel cum susțin aceste guverne, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se poate aplica în cazul în care nu există riscul de confuzie directă sau indirectă, ci doar un risc de asociere propriu-zisă. O astfel de interpretare a directivei este contestată atât de Guvernul Regatului Unit, cât și de către Comisie.

18 În această privință, este necesar să se amintească faptul că articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directivă nu se poate aplica decât în cazul în care, din cauza identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau serviciilor desemnate, „există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.” Or, rezultă din această formulare că noțiunea de risc de asociere nu este o alternativă la noțiunea de risc de confuzie, dar servește la precizarea domeniului său de aplicare. Chiar termenii dispoziției în cauză exclud, prin urmare, aplicarea acesteia în cazul în care nu există, în mintea publicului, un risc de confuzie.

19 De asemenea, această interpretare rezultă din formularea celui de-al zecelea considerent al directivei, din care reiese „că riscul de confuzie... constituie condiția specifică a protecției”.

20 În plus, este necesar să se sublinieze că interpretarea oferită la punctul 18 din prezenta hotărâre nu intră în contradicție cu articolul 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (a) și cu articolul 5 alineatul (2) din directivă, care permit titularului unei mărci care se bucură de un renume să interzică utilizarea fără motiv justificat a semnelor identice sau similare cu marca sa, fără a impune stabilirea unui risc de confuzie, chiar și în cazul în care produsele în cauză nu sunt similare.

21 Într-adevăr, în această privință, este suficient să se sublinieze că, spre deosebire de articolul 4 alineatul (1) litera (b), aceste dispoziții se aplică exclusiv mărcilor care se bucură de renume și doar atunci când utilizarea mărcii terțe fără motiv justificat ar profita în mod necuvenit de caracterul distinctiv sau de renumele acestora sau când le-ar aduce atingere acestora.

22 Astfel cum s-a constatat la punctul 18 din prezenta hotărâre, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directivă nu se aplică în cazul în care nu există, în mintea publicului, un risc de confuzie. În această privință, din al zecelea considerent al directivei reiese că aprecierea riscului de confuzie „depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate”. Prin urmare, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți pentru circumstanțele speței.

23 În ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, această apreciere globală trebuie să fie întemeiată pe impresia de ansamblu produsă de mărci, ținând seama, în special, de elementele distinctive și dominante ale acesteia. Într-adevăr, din formularea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din directivă, potrivit căruia „... există, în mintea publicului, un risc de confuzie...”, rezultă că percepția mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau serviciu în cauză joacă un rol hotărâtor în

aprecierea globală a riscului de confuzie. Or, consumatorul mediu percepe o marcă, în mod normal, ca pe un tot și nu procedează la examinarea diferitelor sale detalii.

24 În acest context, este necesar să se sublinieze că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Prin urmare, nu este imposibil ca similitudinea conceptuală care rezultă din faptul că două mărci utilizează imagini care au un conținut semantic asemănător poate să creeze un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară posedă un caracter distinctiv special, fie intrinsec, fie datorită notorietății de care se bucură în rândul publicului.

25 Cu toate acestea, în circumstanțe precum cele din acțiunea principală, în care marca anterioară nu se bucură de o notorietate specială și constă într-o imagine cu puține elemente de imagine, simpla similitudine conceptuală dintre mărci nu este suficientă pentru a crea un risc de confuzie.

26 Prin urmare, este necesar să se răspundă la întrebarea preliminară că criteriul privind „riscul de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară” conținut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conținutului lor semantic nu este suficientă pentru a ajunge la concluzia că există un risc de confuzie în sensul dispoziției menționate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

27 Cheltuielile efectuate de către guvernele belgian, francez, luxemburghez, olandez și de către Guvernul Regatului Unit, precum și de către Comisia Comunităților Europene, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebarea adresată de către Bundesgerichtshof, prin Ordonanța din 29 iunie 1995, declară:

Criteriul privind „riscul de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară”, conținut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, trebuie să fie interpretat în sensul că simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conținutului lor semantic nu este suficientă pentru a ajunge la concluzia că există un risc de confuzie în sensul dispoziției menționate.

Rodríguez Iglesias
Wathelet
Kapteyn
Puissochet

Gulmann
Mancini
Murray
Hirsch

Ragnemalm
Moitinho de Almeida
Edward
Jann
Sevón

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 11 noiembrie 1997.

Grefier
R. Grass

Preşedinte
G. C. Rodríguez Iglesias