CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M^ME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 octobre 2006 [1]

I — Introduction

1. Le présent litige porte sur la question de savoir si deux marques couvrant des médicaments, la marque verbale TRAVATAN et la marque verbale italienne antérieure TRIVASTAN, sont susceptibles d'être confondues, ce qui exclurait l'enregistrement de TRAVATAN comme marque communautaire. Ce risque de confusion a été retenu par toutes les instances antérieures, à savoir la division d'opposition et la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) ainsi que le Tribunal.

2. Au stade du pourvoi, il convient de vérifier si c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté certains arguments de la requérante au pourvoi, au motif qu'ils avaient été présentés hors délai, et s'il a fait une juste appréciation du risque de confusion, en particulier eu égard au public pertinent.

II — Cadre juridique

3. L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [2], concerne le motif relatif de refus constitué par le risque de confusion:

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

[...]

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — JO 1994, L 11, p. 1.

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.»

4. Le septième considérant de ce règlement précise la notion de risque de confusion en cas de similitude entre les marques et les produits ou services:

«[...] 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».

5. Une marque antérieure ne peut toutefois faire obstacle à l'enregistrement d'une marque nouvelle que si elle fait encore l'objet d'un usage sérieux. L'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 dispose en conséquence:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

III — Les antécédents du litige et l'arrêt du Tribunal

6. Le Tribunal décrit les antécédents du litige aux points 1 à 11 de l'arrêt attaqué, prononcé le 22 septembre 2005 dans l'affaire T-130/03 [3], dans les termes suivants:

«1. Le 11 juin 1998, Alcon Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal TRAVATAN.

3. Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: 'Produits pharmaceutiques ophtalmiques'.

4. Cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 23/99, du 22 mars 1999.

5. Le 22 juin 1999, Biofarma SA a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement nº 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de cette marque communautaire. Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. L'opposition était fondée sur l'existence de la marque nationale verbale TRIVASTAN, enregistrée en Italie, le 27 janvier 1986, sous le numéro 394980.

6. L'opposition était formée à l'encontre de tous les produits visés par la demande de marque. Elle était fondée sur l'ensemble des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les 'produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants ou malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières

3 — Alcon/OHMI — Biofarma (TRAVATAN) (Rec. p. II-3859, ci-après l'«arrêt attaqué»).

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les herbes et les animaux nuisibles', relevant de la classe 5.

7. Par lettre du 5 mai 2000, la requérante a demandé que l'intervenante apporte la preuve, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que la marque antérieure avait fait l'objet, pour tous les produits sur lesquels l'opposition était fondée, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire, d'un usage sérieux dans l'État membre dans lequel cette marque est protégée. Par une communication du 29 mai 2000, la division d'opposition a invité l'intervenante à apporter cette preuve dans un délai de deux mois.

8. Le 28 juillet 2000, l'intervenante a communiqué à l'OHMI des documents visant à démontrer l'usage sérieux en Italie de la marque antérieure. Parmi ces documents figuraient, notamment, des factures, la notice explicative relative au médicament de l'intervenante, un extrait du répertoire italien *L'Informatore Farmaceutico* et un extrait du *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9. Par décision du 26 septembre 2001, la division d'opposition a considéré que l'usage de la marque antérieure était démontré pour un produit pharmaceutique spécifique, à savoir un 'vasodilatateur périphérique destiné à traiter des troubles vasculaires périphériques et cérébraux et des désordres vasculaires de l'oeil et de l'oreille', et elle a accueilli l'opposition pour tous les produits revendiqués. Elle a, par conséquent, refusé l'enregistrement de la marque demandée, au motif qu'il existait un risque de confusion, incluant le risque d'association, en Italie, compte tenu du fait que les marques étaient similaires du point de vue visuel et phonétique et qu'il existait une certaine similitude des produits.

10. Le 13 novembre 2001, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.

11. Par décision du 30 janvier 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que, étant donné que les produits désignés par les marques en cause présentaient un degré élevé de similitude et que ces dernières présentaient de très fortes ressemblances du point de vue visuel et phonétique, il existait un risque de confusion, incluant le risque d'association, entre les marques en question.»

7. Le Tribunal a rejeté le recours introduit par Alcon Inc. (ci-après «Alcon») contre la décision attaquée.

8. Il a déclaré irrecevable, parce que présenté tardivement et au demeurant jamais invoqué devant la chambre de recours, l'argument selon lequel les conditions de l'usage sérieux de la marque antérieure, au sens de la jurisprudence MFE Marienfelde/OHMI (HIPOVITON) [4], ne seraient pas remplies (point 19 et suivants).

9. Alcon n'aurait pas non plus réfuté la constatation de la chambre de recours selon laquelle les preuves fournies par l'intervenante démontrent l'usage sérieux de la marque antérieure pour un «vasodilatateur périphérique destiné à traiter des troubles vasculaires périphériques et cérébraux et des désordres vasculaires de l'oeil et de l'oreille» (point 29 et suivants).

10. Enfin, selon le Tribunal, la chambre de recours a retenu à juste titre l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. Il y aurait en effet une très grande similitude à la fois entre les produits (point 55 et suivants) et entre les signes (point 65 et suivants). Le risque de confusion entre les signes existerait en particulier pour les consommateurs italiens (point 72 et suivants).

IV — Le pourvoi

11. Alcon fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable son argument relatif aux conditions d'un usage sérieux et elle soutient que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée du risque de confusion, notamment en tenant insuffisamment compte du rôle des professionnels de la médecine.

12. Alcon demande par conséquent à la Cour:

— d'annuler l'arrêt attaqué;

— de renvoyer, le cas échéant, l'affaire devant le Tribunal et

4 — Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004 (T-334/01, Rec. p. II-2787).

— de condamner l'OHMI et/ou la partie intervenante aux dépens.

14. Biofarma SA (ci-après «Biofarma») est intervenue pour la première fois dans la procédure au stade de l'audience, pour se rallier aux conclusions de l'OHMI.

V — Appréciation

A — *Sur le premier moyen du pourvoi — Recevabilité de l'argument relatif à l'usage sérieux de la marque antérieure*

13. Estimant que le pourvoi est en partie irrecevable et pour l'essentiel dépourvu de fondement, l'OHMI demande à la Cour:

— de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé et

— de condamner la requérante aux dépens.

15. Au point 20 de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate que, «dans sa requête, la requérante n'a pas fait grief à la chambre de recours d'avoir violé l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 en ce que les conditions de l'usage sérieux de la marque antérieure n'étaient pas remplies, mais seulement en ce que la preuve de l'usage sérieux produite par l'intervenante ne démontrait pas que la marque antérieure avait effectivement été utilisée pour les produits ophtalmiques». Il en déduit que l'argument développé par Alcon lors de l'audience au sujet des conditions de l'usage sérieux constituait un moyen nouveau et, partant, irrecevable.

16. Alcon oppose à cela que ses affirmations au sujet des conditions de l'usage sérieux seraient un simple argument nouveau, venant à l'appui du moyen proprement dit, qui est tiré de la violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

17. En vertu de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux — de recours comme de défense — en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un argument qui constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance doit être considéré comme recevable [5].

18. L'application de cette disposition procédurale est illustrée par des affaires se rattachant à d'autres domaines que le droit des marques. C'est ainsi que, dans une affaire où le moyen initialement invoqué était tiré de la violation de plusieurs conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE, la Cour a considéré comme une ampliation licite l'argument que la mesure en question ne favorisait pas seulement des entreprises au sens du droit des aides, mais également d'autres personnes [6]. Le grief selon lequel la Commission avait fait une analyse insuffisante de l'affectation des échanges a également été considéré comme une ampliation du moyen relatif à l'absence d'affectation des échanges [7]. La Cour a encore considéré comme une ampliation licite le grief de vice de procédure, résultant de l'absence d'audition, alors que le moyen initialement invoqué était tiré du fait que les conditions matérielles de l'adoption de la mesure de sauvegarde litigieuse n'avaient pas été suffisamment clarifiées [8]. Enfin, la Cour a considéré l'argument que la limite d'âge appliquée dans une procédure de recrutement de fonctionnaire aurait dû faire l'objet d'une publicité comme une ampliation du moyen tiré de l'absence de base juridique pour l'application de la limite d'âge [9].

19. La situation est similaire en l'espèce. Dans son recours en première instance, Alcon avait critiqué les constatations relatives à l'usage sérieux au sens de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Biofarma n'aurait, selon elle, pas fait la preuve d'un usage apte à donner à la marque une notoriété suffisante auprès du public italien pertinent. L'utilisation du médicament pour des applications ophtalmiques n'aurait pas non plus été établie. D'après le point 17 de l'arrêt attaqué, Alcon s'est alors référée lors de l'audience «à l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Recueil p. II-2787), afin de faire valoir que les conditions de l'usage sérieux n'étaient pas remplies, notamment à cause du faible volume commercial de la marque antérieure».

5 — Voir, pour le règlement de procédure de la Cour, dont les termes sont identiques, les arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement (306/81, Rec. p. 1755, point 9); du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil (C-301/97, Rec. p. I-8853, points 166 et 169), et du 15 décembre 2005, Italie/Commission (C-66/02, Rec. p. I-10901, points 85 et suiv.).

6 — Arrêt Italie/Commission, précité à la note 5 (points 87 et suiv.).

7 — Ibidem (points 103 et 108).

8 — Arrêt Pays-Bas/Conseil, précité à la note 5 (points 157, 158 et 169).

9 — Arrêt Verros/Parlement, précité à la note 5 (points 7 et 10).

20. Cette argumentation constitue manifestement une ampliation des motifs invoqués à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Il ne s'agit donc pas d'un moyen nouveau, qui serait irrecevable, mais de l'ampliation licite d'un moyen invoqué en temps utile. Il faut dès lors considérer comme erronée en droit la constatation selon laquelle cet argument aurait été soumis au Tribunal alors que les délais pour ce faire étaient déjà écoulés.

21. Néanmoins, au point 23 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fondé le rejet sur un deuxième argument encore. Selon lui, le contrôle qu'il exerce ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours. Il ajoute que, au vu du dossier, Alcon n'a contesté l'usage sérieux de la marque antérieure ni devant la chambre de recours ni devant la division d'opposition et qu'elle a même expressément renoncé à contester la preuve de cet usage [10]. Alcon a simplement mis en doute que la marque antérieure ait été utilisée pour un produit similaire [11]. C'est pourquoi le Tribunal a conclu que les objections soulevées à l'encontre de l'usage sérieux de la marque antérieure étaient irrecevables également parce qu'elles n'avaient pas fait l'objet du litige devant la chambre de recours.

22. Ce deuxième motif à l'appui du rejet des objections à l'usage sérieux est conforme aux termes de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. D'après cette disposition, les parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Dans la mesure où Alcon avait renoncé à contester les preuves apportées sur ce point, le sérieux de l'usage n'avait pas fait l'objet du litige devant la chambre de recours. C'est donc à juste titre que la Tribunal a rejeté ce moyen comme irrecevable.

23. Alcon affirme que cette restriction de l'objet du litige devant le Tribunal à ce qui a fait l'objet du litige devant la chambre de recours conduit à maintenir en vigueur des décisions qu'une jurisprudence ultérieure fera apparaître comme manifestement illégales. Mais elle fait fausse route. Lorsqu'une partie a critiqué de façon constante un élément déterminé de la façon dont l'OHMI applique le droit, elle peut naturellement contester cet élément avec quelque chance de succès lorsque, dans l'intervalle, le Tribunal a tranché la question juridique dans un sens qui lui est favorable. Mais lorsque, comme cela été le cas pour Alcon en l'espèce, une partie renonce à contester un certain point, même la jurisprudence ultérieure ne lui permettra plus de saisir le Tribunal d'un moyen allant en ce sens.

24. Le premier moyen doit donc être rejeté.

10 — Voir deuxièmes observations présentées devant la division d'opposition, annexe 7 du recours en première instance, feuille 70.

11 — Voir motifs du recours présenté devant la chambre de recours, annexe 3 du recours en première instance, feuille 34.

B — *Sur le deuxième moyen — Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94*

25. Avec le deuxième moyen du pourvoi, qui se divise en six branches, Alcon conteste l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

1. Sur la sixième branche du moyen — Limitation de la liste des produits revendiqués

26. Par la sixième branche du moyen, que nous examinerons en premier lieu, Alcon critique les produits que la chambre de recours et le Tribunal ont englobés dans leur comparaison. Elle affirme avoir, devant la chambre de recours, délibérément limité la spécification de son produit aux «produits pharmaceutiques ophtalmiques pour le traitement du glaucome», ce qui aurait encore réduit la similitude entre les produits.

27. Aux points 51 à 55 de l'arrêt attaqué, le Tribunal expose que cette limitation n'a pas été effectuée de façon conforme aux exigences de l'article 44 du règlement nº 40/94 et de la règle 13 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 [12]. La limitation des produits couverts par une demande de marque communautaire doit, selon le Tribunal, être réalisée de façon expresse et non conditionnelle. Or, Alcon aurait simplement confirmé être disposée à une telle limitation, mais sans la demander. En conséquence, c'est l'ensemble des préparations ophtalmiques pharmaceutiques qu'il conviendrait de prendre en compte, conformément aux termes de la demande d'enregistrement.

28. En principe, Alcon avait le droit de limiter la spécification du produit devant la chambre de recours, puisque l'article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 permet de limiter à tout moment la liste des produits ou des services figurant dans la demande d'enregistrement d'une marque. Ce n'est que dans une procédure juridictionnelle qu'une telle limitation bute sur l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où elle tend à modifier l'objet du litige [13].

29. C'est cependant à juste titre que, dans une jurisprudence constante, le Tribunal

12 — JO L 303, p. 1.

13 — Arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI (C-447/02 P, Rec. p. I-10107, point 58).

exige que la limitation des produits contenus dans une demande de marque soit expresse et non conditionnelle [14]. Cette limitation peut en effet avoir un impact considérable sur l'étendue de la protection apportée par la marque ainsi que, ce qui est évident en l'espèce, sur la possibilité d'enregistrer cette dernière.

30. Dans la mesure où Alcon n'a pas déclaré la limitation, mais a simplement confirmé qu'elle y était disposée, le Tribunal a pu à bon droit, et sans dénaturer la déclaration faite par Alcon, conclure que la liste des produits n'avait pas été limitée.

31. Il n'y a pas non plus de vice de procédure dans le fait que la chambre de recours n'a pas invité Alcon à clarifier sa position. Du point de vue de l'économie de procédure, une telle clarification aurait sans doute été utile, mais il n'existe aucune disposition qui imposerait à la chambre de recours de la rechercher. Au contraire, la règle 13, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 se réfère à un certain nombre d'autres irrégularités (de forme) que l'OHMI doit signaler au demandeur, en lui fixant un délai pour y remédier, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la modification de la déclaration ne sont pas remplies. Cette obligation présuppose cependant qu'une demande de modification ait été déposée.

14 — Voir jurisprudence citée au point 51 de l'arrêt attaqué.

32. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'OHMI des obligations d'information supplémentaires, qui ne sont pas expressément prévues. Comme la plupart des parties aux procédures devant l'OHMI, Alcon est une grande entreprise internationale, qui doit disposer de l'expertise suffisante pour participer directement à une procédure de droit des marques ou pour recourir à des représentants qualifiés, comme elle l'a fait en l'espèce. Alcon aurait donc dû s'apercevoir que se dire disposée à limiter la liste des produits n'équivaut pas à limiter cette liste.

33. Partant, dans la mesure où, à l'instar de la chambre de recours, il a fondé sa comparaison entre les produits sur ceux figurant dans la demande de marque, à savoir les produits ophtalmiques pharmaceutiques, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit. Cette branche du moyen est donc dépourvue de fondement.

2. Sur la deuxième branche du moyen — Comparaison des produits

34. Il résulte des constatations relatives à la sixième branche du moyen que la deuxième branche de celui-ci est également dépourvue de fondement, s'il ne faut pas d'emblée la déclarer irrecevable.

35. Par cette branche, Alcon reproche au Tribunal de ne pas avoir exigé de Biofarma la preuve de la similitude entre les deux produits. Le TRAVATAN serait administré sous forme de gouttes pour les yeux, tandis que le TRISVASTAN se présenterait sous forme de comprimés. Ce seul fait suffirait à exclure la similitude entre les produits.

36. Dans la mesure où elle porte en apparence sur la comparaison factuelle entre les produits, cette branche du moyen est irrecevable. Conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi [15]. Rien n'indique qu'il y ait eu en l'occurrence une dénaturation d'éléments de preuve et elle n'est ailleurs pas alléguée par Alcon.

37. Toutefois, cette branche du moyen vise également la détermination des produits en cause inclus dans la comparaison. La question de savoir si la comparaison doit être limitée à deux médicaments bien déterminés, dans leur forme d'administration respective, est bien une question de droit, qui doit être tranchée dans le cadre du pourvoi.

38. Alcon se trompe cependant lorsqu'elle érige en critère déterminant le fait que le TRAVASTAN se présente sous forme de gouttes pour les yeux. Comme nous l'avons vu, la demande de marque couvre le groupe de produits constitué par les préparations ophtalmiques pharmaceutiques. Ce groupe inclut des médicaments commercialisés sous diverses formes, y compris des médicaments qui, à l'instar du médicament de référence, sont proposés sous forme de comprimés.

39. Cette branche du moyen doit donc également être rejetée.

3. Sur la première branche du moyen — Le public pertinent

40. Par la première branche du moyen, Alcon fait valoir que l'OHMI aurait mal défini le public pertinent.

15 — Voir, tout particulièrement pour le droit des marques, les arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 39), et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 43); dans le même sens, voir l'arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22), et, sur un plan plus général, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29); du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C-237/98 P, Rec. p. I-4549, points 35 et 36), ainsi que du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 49).

41. Au point 49 de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate:

«Il est constant que les produits en cause sont des médicaments nécessitant une prescription du médecin avant leur vente aux consommateurs finaux dans les pharmacies. Dès lors, le public pertinent est constitué non seulement des consommateurs finaux, mais également des professionnels, c'est-à-dire des médecins qui prescrivent le médicament ainsi que des pharmaciens qui vendent le médicament prescrit» [16].

42. Dans ses considérations relatives au risque de confusion, aux points 68 et s. ainsi que 72 et ss. de l'arrêt attaqué, le Tribunal confirme l'analyse faite par la chambre de recours sur la base de la perception des consommateurs. Seul le point 73 évoque les professionnels comme pouvant faire partie du public pertinent, mais les constatations restent basées sur la perception des consommateurs.

43. Alcon conteste que le public pertinent puisse englober les consommateurs finaux. Dans la mesure où les produits sont soumis à prescription, la décision de les acquérir serait prise par le seul médecin. Dès lors, la perception des professionnels de la médecine serait seule pertinente. Il existerait déjà des décisions en ce sens prises par une autre chambre de recours de l'OHMI [17], par le Tribunal [18] et par la Cour [19].

44. L'OHMI et Biofarma estiment en revanche que la perception des patients est tout aussi importante. L'OHMI souligne que, lorsqu'il est confronté à la marque, il ne faut pas que le patient se trompe quant à l'origine de la marchandise marquée. Sa perception ne serait dépourvue de pertinence que lorsqu'une confrontation avec la marque est exclue [20]. Biofarma ajoute à cela l'exemple pratique d'une confusion entre deux médicaments se trouvant dans l'armoire à pharmacie familiale.

45. Cette branche du moyen s'appuie, d'une part, sur un élément de fait, à savoir la

16 — Voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, Rec. p. II-4743, point 45); le pourvoi C-95/06 P, qui avait été introduit dans cette affaire, a été retiré.

17 — Alcon se réfère à la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 mai 2004, Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL] (affaire R 304/2003-1).

18 — Alcon invoque l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Rec. p. II-411, point 42).

19 — Alcon invoque l'ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI (C-192/03 P, Rec. p. I-8993, point 30).

20 — Tel semble être le cas pour la marque BSS, qui désigne un produit employé dans la chirurgie ophtalmique, dont la force distinctive est déterminée par la perception qu'en ont les professionnels de la médecine (voir ordonnance Alcon/OHMI, précitée à la note 19, point 30).

détermination du public visé par les produits en question, et, dans cette mesure, elle est irrecevable [21].

46. Mais elle a, d'autre part, également pour objet l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 au regard de la délimitation du public concerné. Elle implique en outre que le Tribunal aurait insuffisamment motivé ses constatations, puisque l'inclusion des consommateurs finaux n'a pas été motivée, en dépit des conclusions présentées en sens contraire. Cette branche est donc recevable en tant qu'elle concerne ces deux aspects, relatifs à des questions de droit.

47. La Cour se fonde sur l'impression d'ensemble que la marque produit sur le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause [22]. En général, la perception des consommateurs ou des utilisateurs finaux a un rôle déterminant, car tout le processus de commercialisation a pour objectif l'acquisition du produit au sein de ce milieu [23]. Il est vrai que cela vaut uniquement lorsque la décision d'acquisition est prise par le consommateur final.

48. Pour les médicaments soumis à prescription, le choix entre les produits n'est pas fait à l'achat, mais lors de la consultation du médecin. En raison des risques liés à leur consommation, ces médicaments sont soumis à un contrôle particulier de la part du médecin, mais également du pharmacien. Il existe en la matière des dispositions de droit dérivé, qui vont même jusqu'à restreindre le commerce intracommunautaire [24]. Aux termes de l'article 88, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain [25], les États membres interdisent en effet la publicité faite auprès du public pour des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Partant, dans le domaine des médicaments soumis à prescription, la décision d'acquisition est en principe prise par les professionnels de la médecine et non par le consommateur final.

49. Même si l'on tient en principe également compte du patient, parce que, comme

21 — Voir point 36 des présentes conclusions.

22 — Arrêts du 11 novembre 1997, Sabèl (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25), tous deux relatifs à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont les termes correspondent à ceux de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

23 — Arrêt du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec. p. I-5791, point 24).

24 — Arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Rec. p. I-14887, point 119).

25 — JO L 311, p. 67.

l'OHMI l'a souligné au cours de l'audience, il peut avoir une influence sur la prescription faite par le médecin, il reste que son influence n'a guère d'importance au regard de la responsabilité décisionnelle du médecin [26].

50. En particulier, l'influence qu'il peut exercer ne saurait conduire à reconnaître *au patient* la qualité de consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits en cause. La qualification de consommateur moyen doit au contraire être attribuée au groupe qui détermine l'acquisition des médicaments soumis à prescription, à savoir les médecins qui les prescrivent.

51. Par ailleurs, en dépit des allégations de l'OHMI et de Biofarma, le risque de confusion auquel serait exposé un patient confronté à la marque en dehors de toute prescription ne revêt qu'une importance réduite, à tout le moins du point de vue du droit des marques. En effet, dans son arrêt Ruiz-Picasso e.a./OHMI, la Cour a jugé crucial pour l'appréciation du risque de confusion le moment où s'opère le choix entre les produits et les marques [27]. Elle a en revanche considéré comme subordonnée l'importance d'autres moments, où le consommateur peut être plus sujet à confondre, en raison d'un moindre degré d'attention [28].

52. C'est pourquoi il faut retenir la thèse d'Alcon, selon laquelle le public pertinent pour les médicaments soumis à prescription doit être déterminé par référence non aux patients, mais aux professionnels de la médecine. En dépit de l'argumentation qui lui avait été présentée à cet effet, le Tribunal n'a pas examiné la question de droit relative à la délimitation du public au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et il n'a pas expliqué la raison pour laquelle il s'oppose au point de vue d'Alcon en incluant les consommateurs finaux dans ce public.

53. Partant, il faut à tout le moins retenir une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué à la fois en ce qui concerne l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et pour ce qui est de la prise en compte des consommateurs finaux. Dans l'hypothèse où le Tribunal

26 — Voir les arrêts du Bundesgerichtshof (Allemagne) du 15 octobre 1992, CORVATON/CORVASAL (affaire I ZR 259/90, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119); du 2 février 1989, Herzsymbol (affaire I ZR 150/86, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428), et du 25 janvier 1990, L-THYROXIN (affaire I ZR 83/88, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). Dans un sens analogue, voir décision du Hearings Officer S. J. Probert du UK Patent Office (Royaume-Uni) du 29 janvier 1998 [demande n° 1582474 présentée par Dallas Burston Ashbourne Limited et opposition n° 42375 de Warner-Lambert Company (DICLOTARD), http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, p. 13, ligne 12 et suiv.).

27 — Arrêt du 12 janvier 2006 (C-361/04 P, Rec. p. I-643, point 40).

aurait véritablement considéré que, indépendamment du produit en cause, c'est toujours le consommateur final moyen qui est déterminant, il faudrait ajouter à l'insuffisance de motivation une interprétation erronée dudit article 8, paragraphe 1, sous b).

54. Néanmoins, la prise en compte du consommateur final peut malgré tout se justifier en l'espèce, mais pour d'autres motifs. La comparaison requise doit en effet être faite non pas entre deux médicaments soumis à prescription, mais entre, d'une part, les préparations ophtalmiques pharmaceutiques mentionnées dans la demande de marque et, d'autre part, le médicament soumis à prescription commercialisé sous la marque TRIVASTAN. Or, interrogée à ce sujet, Alcon a concédé à l'audience que les préparations ophtalmiques pharmaceutiques commercialisées sur le marché italien ne sont pas toutes soumises à prescription.

55. Pour les marques de médicaments non soumis à prescription, la perception du consommateur final revêt une importance bien plus grande. Si ces médicaments peuvent également être acquis à l'instigation des médecins, la décision de les acheter sera cependant très souvent prise par le seul consommateur final. C'est pourquoi la publicité pour ces médicaments s'adresse également aux consommateurs finaux [29].

29 — Voir article 88, paragraphe 2, de la directive 2001/83.

56. La perception du consommateur final doit tout particulièrement être prise en compte dans le cadre de l'analyse d'un risque de confusion, comme celle que nous sommes appelés à faire en l'espèce, entre, d'une part, un groupe de produits incluant des médicaments soumis à prescription et des médicaments délivrés sans ordonnance et, d'autre part, un médicament soumis à prescription. Si le consommateur final veut acquérir le médicament délivré sans ordonnance, mais demande le médicament soumis à prescription, en raison d'une confusion, la pharmacie lui en refusera la vente. En revanche si, par suite d'une confusion, il demande le médicament délivré sans ordonnance, alors qu'en raison de son affection, il veut le médicament soumis à prescription, il risque d'acquérir un produit qui ne lui sera d'aucune utilité.

57. Il ne serait dès lors possible de se rallier à la thèse défendue par Alcon, réduisant le public pertinent aux médecins, que si le risque de confusion pour les préparations ophtalmiques pharmaceutiques soumises à prescription pouvait faire l'objet d'une analyse séparée. Il faudrait pour cela que la liste des produits couverts par la marque puisse être scindée en plusieurs éléments.

58. Il est en principe possible de limiter l'acceptation ou le rejet de l'enregistrement d'une marque à certains éléments de la liste des produits qu'elle couvre. En effet, selon l'article 43, paragraphe 5, première phrase,

du règlement nº 40/94, une demande de marque n'est rejetée que pour les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est exclu, en raison de l'opposition.

59. La question est cependant dépourvue d'importance en l'espèce, puisque Alcon n'a pas subdivisé le groupe générique des préparations ophtalmiques pharmaceutiques et que ni l'OHMI ni les juges ne peuvent prendre l'initiative de corriger la liste des produits couverts par la marque. Il est certes possible de refuser l'enregistrement de produits ou de groupes de produits isolés, s'ils sont expressément nommés, mais aller au-delà en subdivisant des groupes de produits serait intervenir dans le pouvoir de disposition du demandeur de la marque. En outre, cela conduirait à tourner les conditions de forme applicables à la limitation de la liste des produits ainsi que, si la subdivision est effectuée dans le cadre de la procédure juridictionnelle, à modifier les faits sur lesquels l'OHMI s'est prononcé [30].

60. C'est donc valablement que le Tribunal a pu constater le risque de confusion en se fondant sur la seule perception du consommateur final. C'est ainsi que, en dépit des erreurs de droit commises dans l'arrêt attaqué, la première branche du second moyen ne conduit pas à l'annulation de cet arrêt.

4. Sur les troisième et quatrième branches du moyen — Comparaison des signes

61. Par les troisième et quatrième branches du moyen, Alcon conteste la comparaison visuelle et phonétique entre les signes verbaux. Cependant, cette critique porte exclusivement sur des constatations de fait opérées par le Tribunal. Ces branches du moyen sont donc irrecevables [31].

5. Sur la cinquième branche — Risque de confusion

62. Dans la mesure où Alcon conteste l'appréciation du risque de confusion, elle s'appuie en substance sur le fait que les médecins et les pharmaciens n'auraient pas été suffisamment pris en compte. Mais, comme nous l'avons vu, il suffit d'un risque de confusion de la part des consommateurs finaux, puisque la liste des produits couverts par la marque TRAVATAN incluait aussi des médicaments non soumis à prescription [32]. Cette branche du moyen est donc dépourvue de fondement.

30 — Les arrêts du Bundespatentgericht (Allemagne) du 20 novembre 1997, Plantapret [affaire 30 W (pat) 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727)] et du Bundesgerichtshof (Allemagne) du 12 février 1998, (salvent/Salventerol BGH [affaire I ZB 32/95, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, S. 924 (925)], aboutissent en substance à un résultat analogue.

31 — Voir point 36 des présentes conclusions.

32 — Voir point 54 des présentes conclusions.

VI — Sur les dépens

63. Conformément aux dispositions combinées des articles 122, 118 et 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Comme le pourvoi doit être rejeté, il y a lieu de condamner Alcon aux dépens.

VII — Conclusion

64. Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Alcon Inc. est condamnée aux dépens.