Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 juin 2021 *

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale Hispano Suiza – Marque de l'Union européenne verbale antérieure HISPANO SUIZA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-177/20,

Erwin Leo Himmel, demeurant à Walchwil (Suisse), représenté par Me A. Gomoll, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO ayant été

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, demeurant à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 21 janvier 2020 (affaire R 67/2019-1), relative à une procédure d'opposition entre MM. Himmel et Ramirez Monfort,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

* Langue de procédure : l'anglais.

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 février 2017, l'autre partie à la procédure devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), M. Gonzalo Andres Ramirez Monfort, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'EUIPO, en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

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

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 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 : « Voitures ».

4 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne* nº 2017/038 du 24 février 2017.

5 Le 17 mai 2017, le requérant, M. Erwin Leo Himmel, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement nº 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L'opposition était fondée sur la marque de l'Union européenne verbale antérieure HISPANO SUIZA, enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 9184003, désignant des produits relevant des classes 14 et 25 et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 14 : « Horlogerie et instruments chronométriques » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 12 novembre 2018, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que, en l'absence de similitude entre les produits contestés et ceux couverts par la marque antérieure, il ne pouvait exister aucun risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

9 Le 10 janvier 2019, le requérant a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d'opposition.

10 Par décision du 21 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours.

11 La chambre de recours a relevé que, ainsi que la division d'opposition l'avait expliqué, des véhicules, tels que des voitures, ne pouvaient en aucun cas être considérés comme étant similaires à des montres, à des chronomètres, à des vêtements, à des chaussures et à des articles de chapellerie

(point 18 de la décision attaquée). Elle a constaté que les premiers produits, qui étaient des moyens de transport, différaient en tous points des autres produits, qui étaient des instruments de mesure du temps et des articles destinés à couvrir et à protéger le corps (point 19 de la décision attaquée). Ces deux catégories de produits se distingueraient de toute évidence par leur nature, leur destination et leur utilisation (point 20 de la décision attaquée). Il ne s'agirait pas de produits concurrents, étant donné qu'ils répondraient manifestement à des besoins différents, ni de produits complémentaires, dans la mesure où, notamment, la conduite d'une voiture ne serait pas indispensable pour quelqu'un qui doit s'habiller ou souhaite connaître l'heure (point 21 de la décision attaquée). En outre, le requérant n'aurait pas fait valoir que les produits en conflit étaient similaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation ni même qu'ils étaient en concurrence ou complémentaires (point 22 de la décision attaquée).

12 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté l'argumentation du requérant selon laquelle, premièrement, il existerait une « pratique commerciale » consistant, pour les constructeurs automobiles, à étendre l'usage de leur marque bien connue à d'autres produits, tels que des vêtements, des montres et autres accessoires, deuxièmement, le grand public aurait connaissance de cette pratique, troisièmement, le grand public supposerait donc que l'usage d'une même marque pour les produits en conflit indique qu'ils proviennent de la même entreprise et, quatrièmement, ces produits seraient, par conséquent, perçus comme étant « similaires » (points 23 et 26 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, le requérant tenterait de la sorte de substituer un nouveau critère de similitude, à savoir les « pratiques commerciales », à ceux établis par la jurisprudence, à savoir la nature, la destination, l'utilisation, la concurrence éventuelle et la relation de complémentarité (point 24 de la décision attaquée). Or, le requérant n'aurait pas contesté que, en application de ces derniers critères, les voitures, d'une part, et les produits couverts par la marque antérieure, d'autre part, ne présentaient aucune similitude (point 25 de la décision attaquée).

13 Selon la chambre de recours, les pratiques commerciales ne sauraient être pertinentes qu'aux fins d'établir l'existence d'un « lien » entre les marques et les produits qu'elles désignent, dans le cadre du motif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, que le requérant n'aurait pas invoqué devant la chambre de recours (point 27 de la décision attaquée).

14 La chambre de recours en a conclu que l'usage de la marque contestée pour des voitures ne générerait pas de risque de confusion ou d'association avec la marque antérieure enregistrée pour des produits compris dans les classes 14 et 25, de sorte qu'elle a considéré l'opposition comme « manifestement non fondée ».

Conclusions des parties

15 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l'EUIPO aux dépens.

16 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

17 À l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation, d'une part, de l'article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, conjointement avec son article 8, paragraphe 1, sous b), et, d'autre part, de l'obligation de motivation.

18 À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 18 février 2017, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement nº 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par le requérant et par l'EUIPO dans l'argumentation soulevée à l'article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement 2017/1001, comme visant l'article 8, paragraphes 1 et 5, d'une teneur identique, du règlement nº 207/2009. En ce qui concerne les règles procédurales, dans la mesure où l'opposition a été formée le 17 mai 2017, il convient d'entendre les références faites par le requérant à l'article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, relatif notamment au délai dans lequel doit être formée l'opposition, comme visant l'article 41 paragraphe 1, sous a), d'une teneur identique, du règlement nº 207/2009 alors en vigueur à la date de l'opposition.

19 Le requérant fait valoir, en substance, que c'est à tort que la chambre de recours a conclu à l'absence de similitude des produits en conflit. En effet, elle n'aurait ni tenu compte de tous les facteurs pertinents pour leur comparaison, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, ni abordé tous les arguments pertinents avancés par lui en faveur de l'existence de similitude entre ces produits.

20 En premier lieu, le requérant soutient que la liste des facteurs dégagés par la jurisprudence aux fins de l'appréciation de la similitude des produits ou des services n'est pas exhaustive.

21 Il ressortirait du point 23 de l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), que, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs comprendraient, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). L'expression « entre autres » révélerait que l'énumération de ces facteurs est purement indicative, d'autres facteurs pertinents pouvant venir s'y ajouter ou s'y substituer, comme cela serait le cas en l'espèce. La similitude des produits et des services ne dépendrait pas d'un nombre spécifique de critères pouvant être déterminés à l'avance et appliqués à tous les cas de figure.

22 Selon une jurisprudence constante, il y aurait également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d'autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l'origine habituelle des produits, voire de l'identité des producteurs. Lors de l'appréciation de la similitude des produits, la comparaison devrait être axée sur l'identification des facteurs pertinents qui caractérisent tout particulièrement les produits à comparer, en tenant compte, en particulier, de la réalité commerciale propre à un produit donné. La pertinence d'un facteur donné dépendrait donc des produits respectifs à comparer. L'origine habituelle des produits et une certaine pratique de marché bien établie parmi les constructeurs automobiles au sein de l'Union européenne seraient, en l'espèce, les facteurs déterminants. Or, la chambre de recours n'aurait tenu compte d'aucun facteur autre que les critères Canon et se serait contentée d'affirmer que le facteur relatif à la pratique commerciale, invoqué par le requérant, est un facteur nouveau et absent de l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), de sorte qu'il ne serait pas recevable.

23 Le requérant avance que l'appréciation de la similitude des produits en conflit ne saurait, en l'espèce, se limiter aux seuls critères Canon, sous peine que des éléments pertinents aux fins de l'appréciation de la similitude des produits soient ignorés, comme la pratique courante de la majorité des constructeurs automobiles au sein de l'Union qui consisterait à produire et à vendre des vêtements à grande échelle, d'une part, et le fait que les consommateurs aient connaissance de cette pratique et y soient habitués, d'autre part. De plus, cette pratique de marché aurait, en l'occurrence, conduit à un certain comportement cognitif, un certain état d'esprit.

24 En outre, une certaine pratique de marché dans un secteur commercial donné serait généralement considérée comme un facteur déterminant, comme l'illustreraient les décisions de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 8 juin 2017 (affaire R 1447/2016-5, point 54), de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 16 novembre 2017 (affaire R 968/2015-5, point 49) et de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 15 décembre 2017 (affaire R 1527/2017-2, point 26).

25 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, si la chambre de recours avait apprécié la similitude des produits en conflit à la lumière du critère de la pratique commerciale, connue des consommateurs, consistant, pour les constructeurs automobiles de l'Union, à proposer non seulement des voitures ainsi que des pièces et des équipements automobiles, mais aussi une large gamme de vêtements et d'accessoires, elle aurait dû conclure que ces produits étaient similaires. Les acheteurs effectifs et potentiels de vêtements et d'accessoires portant une marque qui est également utilisée pour des voitures entendraient de la sorte généralement exprimer qu'ils possèdent une voiture provenant d'un constructeur donné ou qu'ils ont de l'intérêt ou de l'admiration pour les voitures de celui-ci, et donc associer ces différentes catégories de produits. En outre, lorsqu'une même marque est utilisée aussi bien pour des voitures que pour de l'horlogerie, des instruments chronométriques, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, le public pertinent serait convaincu que tous ces produits sont fabriqués ou commercialisés sous le contrôle unique d'une entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises qui sont liées économiquement, bien qu'ils ne soient ni concurrents ni complémentaires.

26 En troisième lieu, le requérant soutient que c'est également parce qu'elle a omis de tenir compte du fait que les produits en conflit provenaient des mêmes producteurs et étaient vendus par les mêmes canaux de distribution que la chambre de recours a conclu à tort que ces produits n'étaient pas similaires. À cet égard, premièrement, il affirme que le lieu de production effectif n'est pas aussi déterminant que la question de savoir si le public pertinent tient compte de l'identité de l'entité qui dirige ou contrôle la production ou la fourniture des produits et relève que la division d'opposition a constaté que, de nos jours, les constructeurs automobiles proposaient également sous leurs marques des produits tels que ceux relevant des classes 14 et 25. Cette dernière aurait également reconnu que les voitures, les vêtements et l'horlogerie sont souvent produits et fournis sous la responsabilité des mêmes producteurs, à savoir les constructeurs automobiles. Deuxièmement, il avance qu'il ressort des impressions des sites Internet annexées à la requête que les vêtements et les accessoires proposés par les constructeurs automobiles sont disponibles sur les sites Internet de ceux-ci, qui contiendraient souvent également des informations détaillées sur les voitures proposées. En outre, de nombreux producteurs proposeraient leurs vêtements par l'intermédiaire de leurs concessionnaires automobiles habituels.

27 Partant, la similitude des produits en cause découlerait aussi du fait qu'ils proviennent du même producteur et qu'ils sont proposés ou vendus par les mêmes canaux de distribution. L'utilisation de la marque demandée pour des voitures serait donc à l'origine d'un risque de confusion et d'association avec la marque antérieure enregistrée pour des produits relevant des classes 14 et 25.

28 L'EUIPO conteste les arguments du requérant.

29 En premier lieu, l'EUIPO fait valoir que, même si la jurisprudence ne fournit pas de liste exhaustive des facteurs pertinents, elle en établit un certain nombre qui doivent systématiquement être pris en compte afin d'évaluer la similitude des produits ou des services concernés, à savoir les critères Canon. En

fonction des particularités de chaque cas, des facteurs « supplémentaires », tels que les circuits de distribution, le public concerné ou l'origine habituelle des produits ou des services pourraient également se révéler pertinents.

30 Or, le requérant ne contesterait pas que l'application des critères Canon ne conduirait à aucun degré de similitude entre les voitures, d'une part, et l'horlogerie, les instruments chronométriques, les vêtements, les chaussures et la chapellerie, d'autre part.

31 En deuxième lieu, l'EUIPO conteste la pertinence de la pratique commerciale particulière au secteur automobile invoquée par le requérant. Les pratiques commerciales pourraient présenter une certaine pertinence dans le cadre de l'évaluation d'un lien au titre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009. Toutefois, elles ne constitueraient pas un facteur pertinent, et encore moins décisif, dans le cadre de l'appréciation de la similitude de produits au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En effet, le concept de lien, dans l'établissement duquel les pratiques commerciales pourraient jouer un rôle, serait plus vaste que le concept de similitude des produits ou des services au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. L'EUIPO fait remarquer, à cet égard, que la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 8 juin 2017 (affaire R 1447/2016-5), sur laquelle s'appuie le requérant, ne concerne pas la similitude des produits au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, mais l'établissement d'un lien dans le cadre de l'article 8, paragraphe 5, du même règlement. Étant donné que, en l'espèce, le requérant n'aurait pas invoqué de violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, l'argument qu'il tire de l'importance supposée des pratiques commerciales en tant que facteur décisif pour la présente affaire devrait être rejeté.

32 En troisième lieu, en ce qui concerne, premièrement, le critère supplémentaire de l'origine habituelle des produits, l'EUIPO considère qu'il est nécessaire d'adopter une approche restrictive afin d'éviter de l'affaiblir. En l'occurrence, si l'on considérait tous les types de produits ou de services, provenant d'une même grande entreprise ou société, comme ayant la même origine, ce critère perdrait sa signification. Il estime que, bien qu'il ne soit pas inhabituel pour les constructeurs automobiles d'apposer leur marque de voiture sur de nombreux autres produits, le public a bien conscience qu'il s'agit généralement d'une activité réalisée dans le contexte d'articles dérivés et d'accessoires, fabriqués par d'autres entreprises, dans l'intention de promouvoir le produit principal, c'est-à-dire des voitures, et non de l'activité commerciale principale du constructeur automobile qui possède la marque. Le public serait tout à fait conscient du fait que le marché des vêtements et des montres diffère fondamentalement de celui des voitures et, par conséquent, ne s'attendrait généralement pas à ce que les produits en conflit soient fabriqués et proposés par la même entreprise.

33 Deuxièmement, l'EUIPO considère que les produits en conflit pourraient effectivement tous s'adresser aux consommateurs finaux. Des montres ou des vêtements pourraient également occasionnellement partager les mêmes circuits de distribution que des voitures, dans la mesure où ils pourraient être proposés sur les sites Internet de concessionnaires automobiles ou encore physiquement dans des concessions automobiles en tant qu'articles dérivés. Toutefois, cette éventuelle relation n'impliquerait pas que des produits, tels que des vêtements ou des montres, forment un groupe homogène avec des voitures ni qu'ils soient généralement proposés et vendus côte à côte avec les voitures. En tout état de cause, même d'éventuels liens concernant des facteurs supplémentaires relativement fragiles, tels que le public concerné ou les circuits de distribution, ne pourraient en aucun cas l'emporter sur le manque de similitudes au regard de la nature, la destination et l'utilisation des produits, ou de tout autre critère Canon.

34 Il s'ensuit, selon l'EUIPO, que, dans la mesure où il n'est pas satisfait à l'une des conditions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, à savoir la similitude de produits, c'est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours comme manifestement non fondé.

35 À titre liminaire, il y a lieu de relever que si le requérant invoque, à l'appui de son recours, non seulement l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, mais également l'article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, il ne présente aucun argument spécifique concernant cette dernière disposition, qui prévoit d'ailleurs essentiellement certaines règles relatives à l'introduction de l'opposition à l'enregistrement d'une marque. Il convient donc de considérer que le présent moyen est uniquement tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

36 Aux termes de cette dernière disposition, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une 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 sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

37 La notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 excluent donc que la notion de risque d'association puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public pertinent, un risque de confusion [voir arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 75 et jurisprudence citée].

38 Selon une jurisprudence constante constitue un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause ainsi que l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure [arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 64, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 20 ; voir, également, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

39 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en conflit, et inversement (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 46 et jurisprudence citée).

40 Toutefois, aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

41 Ainsi, il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où il existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve d'une similitude entre les produits ou les services désignés (ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C-196/06 P, non publiée, EU:C:2007:159, point 24). Contrairement à ce qui est prévu, par exemple, à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, qui vise explicitement les cas où les produits ou les services ne sont pas similaires, l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement prévoit qu'un risque de confusion

présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou les services désignés [arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, C-398/07 P, non publié, EU:C:2009:288, point 34].

42 En l'espèce, la chambre de recours a estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le public pertinent sur la seule base d'une comparaison des produits en conflit sans examiner les autres conditions rappelées au point 38 ci-dessus, dont notamment la similitude entre les signes et sans procéder à une appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion prenant en compte l'ensemble des facteurs pertinents. Cependant, une similitude, même faible, entre lesdits produits aurait imposé à la chambre de recours de vérifier si un éventuel degré élevé de similitude entre les signes, voire leur identité, n'était pas de nature à faire naître, dans l'esprit du consommateur, un risque de confusion quant à l'origine des produits [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 40].

43 Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l'absence de similitude des produits désignés par les marques en conflit.

Sur la pertinence du critère d'une « pratique commerciale »

44 Selon la jurisprudence issue du point 23 de l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), afin de procéder à la comparaison entre les produits ou les services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, points 21 à 23, et du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, point 29 ; voir, également, arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 37 et jurisprudence citée].

45 La formulation selon laquelle il y a lieu de « tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services » et que « [c]es facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » indique clairement, ainsi que le soutient à bon droit le requérant, que cette liste de critères n'est pas exhaustive. Celle-ci a d'ailleurs été complétée ultérieurement au prononcé de l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), par l'ajout d'autres critères [arrêt du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 58] dont l'origine habituelle des produits concernés [arrêts du 26 septembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, non publié, EU:T:2017:662, point 64, et du 13 novembre 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, non publié, EU:T:2018:775, points 76 et 91] et, comme indiqué au point 44 ci-dessus, leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que la circonstance que la promotion des produits en conflit soit assurée par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [arrêt du 13 février 2014, Demon International/OHMI – Big Line (DEMON), T-380/12, non publié, EU:T:2014:76, point 42].

46 Dans ces conditions, la chambre de recours a commis, aux points 24 et 27 de la décision attaquée, une erreur de droit en excluant, par principe, d'apprécier la similitude des produits en conflit à la lumière du critère des pratiques commerciales avancé par le requérant. En effet, il n'est pas exclu que d'autres critères que ceux énoncés par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, à savoir, outre les critères Canon, les canaux de distribution et l'identité des points de vente, puissent être pertinents dans le cadre de l'appréciation de la similitude des produits ou des services en général, ainsi que des produits en conflit en particulier.

47 La chambre de recours a, certes, au point 17 de la décision attaquée, rappelé des critères pertinents pour l'appréciation de la similitude des produits, tout en précisant que d'autres facteurs pouvaient également être pris en compte. Toutefois, elle a omis d'apprécier la similitude des produits en conflit au regard de ces autres facteurs. S'agissant, plus particulièrement, de la pratique commerciale invoquée par le requérant, la chambre de recours a expliqué, au point 24 de la décision attaquée, que le raisonnement du requérant ne saurait être suivi parce qu'il tenterait de substituer un nouveau critère de similitude, les pratiques commerciales, à ceux établis par la jurisprudence, à savoir la nature, la destination, l'utilisation, la concurrence et la relation de complémentarité. Selon la chambre de recours, étant donné qu'il n'existerait pas de similitude au regard de ces derniers critères, l'argument du requérant tiré de la pratique commerciale devait être rejeté (points 25 et 26 de la décision attaquée). Selon elle, les pratiques commerciales ne pouvaient être pertinentes qu'aux fins d'établir l'existence d'un lien entre les marques dans le cadre du motif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 (point 27 de la décision attaquée).

48 Les points 24 à 27 de la décision attaquée ne sauraient être interprétés en ce sens que la chambre de recours aurait estimé que son analyse, découlant de l'application des critères Canon, ne saurait être remise en question par le seul facteur de la pratique commerciale. En effet, une telle considération irait à l'encontre de la conclusion qui ressort des points 21 et 23 de l'arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C-50/15 P, EU:C:2016:34), selon laquelle il n'est pas exclu qu'un critère pertinent soit susceptible de fonder, à lui seul, l'existence d'une similitude entre les produits ou les services, en dépit de la circonstance que l'application des autres critères indiquerait plutôt l'absence d'une telle similitude. En tout état de cause, il est impossible d'évaluer l'impact d'un critère additionnel, tel que la pratique commerciale, sur l'analyse déjà effectuée en application des facteurs découlant de l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), avant que ce critère ne soit proprement examiné. Or, la chambre de recours ne s'est pas livrée à un tel examen.

49 En outre, rien dans le libellé du point 27 de la décision attaquée ne permet de conclure que la chambre de recours aurait entendu restreindre la constatation selon laquelle « [l]es pratiques commerciales ne peuvent être pertinentes qu'aux fins d'établir l'existence d'un "lien" entre les marques (et les produits qu'elles désignent), c'est-à-dire dans le cadre du motif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du [règlement nº 207/2009] » aux circonstances de l'espèce. Ainsi, ce constat, rédigé de manière apodictique, exprime clairement que, selon la chambre de recours, les pratiques commerciales ne peuvent en aucun cas avoir une pertinence quelconque pour l'examen de la similitude des produits dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Il convient de souligner que, dans le mémoire en réponse, l'EUIPO a confirmé que, selon sa compréhension, les pratiques commerciales ne constituaient pas un facteur pertinent dans le cadre de l'évaluation de la similitude des produits au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

50 Certes, c'est à tort que le requérant se fonde sur trois décisions des chambres de recours de l'EUIPO afin de soutenir que la pratique décisionnelle de l'EUIPO a déjà admis ce critère comme pertinent pour l'appréciation de la similitude des produits dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 (voir point 24 ci-dessus). D'une part, ainsi que le fait valoir à juste titre l'EUIPO, la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 8 juin 2017 (affaire R 1447/2016-5) a été adoptée non pas en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, mais sur le fondement du paragraphe 5 de cet article. D'autre part, la prise en compte de la pratique commerciale dans les décisions de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO

du 16 novembre 2017 (affaire R 968/2015-5, point 49) et de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 15 décembre 2017 (affaire R 1527/2017-2, point 26) s'est inscrite dans le cadre de l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion et non dans le cadre de celle de la similitude des produits.

51 Or, même sans qu'il soit mentionné de manière explicite, le critère de la pratique commerciale a déjà été pris en compte pour apprécier la similitude des produits ou des services en conflit. C'est ainsi qu'il a, par exemple, été tenu compte du fait que les produits et les services en conflit étaient souvent commercialisés ensemble pour en conclure qu'il existait une similitude entre lesdits produits et services [arrêt du 4 juin 2015, Yoo Holdings/OHMI – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, non publié, EU:T:2015:363, point 27]. Il a également été souligné qu'il importait d'apprécier si les consommateurs considéraient comme courant que les produits en conflit soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliquerait, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes [arrêts du 9 juillet 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, non publié, EU:T:2015:479, point 35, et du 10 octobre 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, non publié, EU:T:2018:669, point 41 ; voir, également, arrêt du 13 février 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, non publié, EU:T:2020:65, points 59 et 60 et jurisprudence citée].

52 Au demeurant, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le point 27 de la décision attaquée, ainsi que les arguments de l'EUIPO reproduits au point 31 ci-dessus, la circonstance qu'un critère soit considéré comme pertinent dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 n'implique pas par elle-même qu'il ne le soit pas dans le cadre de l'application du paragraphe 1, sous b), du même article [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, points 47 et 48].

53 De même, il convient de rejeter les arguments de l'EUIPO selon lesquels, d'une part, il ressort de la jurisprudence que les critères Canon doivent systématiquement être pris en compte afin d'évaluer la similitude de produits ou de services, tandis que des critères supplémentaires pourraient être pertinents en fonction des particularités de chaque cas et, d'autre part, que ces derniers critères seraient « fragiles » de sorte qu'ils ne pourraient en aucun cas l'emporter sur le manque de similitude au regard des critères Canon. En effet, il ressort de l'arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C-50/15 P, EU:C:2016:34, point 23), que, premièrement, chacun des critères dégagés par la jurisprudence, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit de l'un des critères originaux ou de ceux qui sont venus s'y ajouter, n'est qu'un critère parmi d'autres, deuxièmement, les critères sont autonomes et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en conflit est susceptible d'être fondée sur la base d'un seul de ces critères (voir point 48 ci-dessus). De plus, si l'EUIPO est tenu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits concernés, il peut ne pas tenir compte des facteurs non pertinents pour le rapport entre lesdits produits [voir arrêt du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, non publié, EU:T:2011:692, point 28 et jurisprudence citée].

54 Il y a lieu d'ajouter qu'il ressort également des directives de l'EUIPO relatives à l'examen des marques de l'Union européenne qu'un usage commercial établi consistant à ce que les fabricants étendent leur champ d'activité à des marchés voisins, revêt une importance particulière pour conclure que des produits ou des services de nature différente ont la même origine. Selon ces directives, il convient, dans de telles situations, de déterminer si cette extension est courante dans le secteur.

55 Il s'ensuit que l'existence d'une certaine pratique commerciale peut constituer un critère pertinent aux fins de l'examen de la similitude entre des produits ou des services dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

56 Partant, c'est à tort que la chambre de recours a exclu, par principe, la pertinence du critère tiré de la pratique commerciale dans le cadre de son examen de la similitude des produits en conflit. Dans la mesure où elle n'a pas, en raison de son erreur, examiné concrètement la pertinence puis, le cas échéant, l'impact de ce critère dans l'appréciation de la similitude entre les produits en conflit, le Tribunal ne saurait se prononcer lui-même sur cette question [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; du 12 juillet 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Représentation d'un koala), T-41/17, non publié, EU:T:2018:438, points 54 et 55, et du 5 décembre 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, non publié, EU:T:2019:841, point 91].

Sur les critères de l'identité des producteurs et des canaux de distribution

57 Devant la chambre de recours, le requérant a soutenu que les produits en conflit étaient similaires également en application des critères de l'origine habituelle, voire de l'identité des producteurs, ainsi que de celui des canaux de distribution. Or, quand bien même ces deux critères ont été reconnus tant par la jurisprudence (voir notamment la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus) que par la chambre de recours elle-même, au point 17 de la décision attaquée, comme pertinents pour apprécier la similitude des produits ou des services en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours n'a, en l'espèce, ni examiné ces deux critères ni, d'ailleurs, présenté des raisons pour lesquelles ils ne sauraient jouer un rôle dans le cadre de cette appréciation, comme le fait valoir à juste titre le requérant (voir point 19 ci-dessus).

58 Bien que le point 17 de la décision attaquée fasse un rappel « standard » de la jurisprudence relative aux facteurs pertinents à prendre en compte dans l'appréciation de la similitude des produits, force est de constater que, au point 24 de cette décision, c'est-à-dire dans le cadre de l'application des règles au cas d'espèce, elle ne se réfère qu'aux cinq critères Canon, sans mentionner ceux qui ont été spécifiquement invoqués par le requérant. Il ressort notamment des points 23 et 24 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié les arguments que le requérant a présentés devant elle sous l'unique angle de la question de savoir si la pratique commerciale invoquée par ce dernier pouvait être considérée comme un facteur pertinent à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de la similitude des produits en conflit.

59 La circonstance que la chambre de recours n'a pas pris en considération les critères de l'origine habituelle, voire de l'identité des producteurs, ainsi que celui des canaux de distribution dans l'analyse menant à l'adoption de la décision attaquée est également corroborée par le point 7 de cette dernière qui résume les arguments avancés par le requérant au soutien de son recours. En effet, ce résumé omet de mentionner les arguments du requérant relatifs à ces derniers critères.

60 En outre, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé elle-même à l'appréciation de la similitude des produits en conflit, mais uniquement au regard des critères Canon, alors que le résultat de cette appréciation n'était pas contesté par le requérant. Dans ces circonstances, et en l'absence également de tout argument de l'EUIPO en ce sens, la décision attaquée ne saurait être interprétée de telle sorte que la chambre de recours aurait entendu entériner la décision de la division d'opposition au regard des deux critères en question avancés spécifiquement par le requérant, à savoir l'origine habituelle des produits, voire l'identité des producteurs, et les canaux de distribution, mais développer en même temps son analyse uniquement au regard des critères non visés par le recours formé devant elle, sans se livrer à une propre appréciation explicite justement par rapport aux critères sur lesquels repose l'argumentation du requérant. En effet, si la chambre de recours s'est, au point 18 de la décision attaquée, référée à la conclusion finale à laquelle était parvenue la division d'opposition dans sa décision, elle n'a fait référence à aucun point ou passage précis de cette décision, ce qui aurait permis de conclure qu'elle entendait intégrer les considérations de la division d'opposition dans sa propre décision afin d'éviter des répétitions.

61 Au point 19 du mémoire en réponse, l'EUIPO soutient que les facteurs supplémentaires aux critères Canon, comme celui des circuits de distribution, sont « relativement fragiles » et ne sauraient l'emporter sur le fait qu'aucun des critères Canon n'est rempli dans le cas d'espèce. Or, d'une part, comme cela a été rappelé au point 45 ci-dessus, la liste des critères expressément mentionnés dans l'arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), n'est pas exhaustive. D'autre part, chaque critère dégagé au fil de la jurisprudence issue de cet arrêt est autonome de sorte que l'appréciation de la similitude entre les produits ou les services en conflit est susceptible de se fonder sur un seul desdits critères (point 53 ci-dessus).

62 Par conséquent, il y a lieu de constater qu'en s'abstenant d'indiquer les motifs pour lesquels les critères de l'origine habituelle, voire de l'identité des producteurs, ainsi que celui des canaux de distribution n'ont pas été pris en compte, la chambre de recours n'a pas exposé l'intégralité des faits et des considérations juridiques revêtant une importance essentielle pour considérer que les produits n'étaient pas similaires, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Tropical, T-804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 178).

63 L'EUIPO soulève devant le Tribunal divers arguments selon lesquels l'application de ces critères n'aboutirait pas, en l'espèce, à un constat de similitude entre les produits en conflit (voir points 32 et 33 ci-dessus).

64 À cet égard, il convient d'observer qu'une telle appréciation ne figure pas dans la décision attaquée. Or, d'une part, il n'appartient pas au Tribunal de procéder, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n'a pas pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72) et, d'autre part, devant le Tribunal, l'EUIPO ne saurait étayer la décision attaquée par des éléments non pris en compte dans celle-ci [voir arrêt du 8 septembre 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 36 et jurisprudence citée].

65 Cette argumentation est donc irrecevable [arrêt du 24 septembre 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, point 49].

66 L'erreur de droit et le défaut de motivation constatés respectivement aux points 56 et 62 ci-dessus ont pour conséquence que le moyen unique est fondé.

67 Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les dépens

68 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'EUIPO ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 janvier 2020 (affaire R 67/2019-1) est annulée.

2) L'EUIPO est condamné aux dépens.

Collins Csehi Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2021.

Signatures