ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 juin 2004 *

Dans l'affaire T-66/03,

Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV, établie à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par M^e^ P. Steinhauser, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves et M^me^ S. Laitinen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

Manuel Nabeiro Silveira, L^da^, établie à Campo Maior (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2002 (R 270/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV et Manuel Nabeiro Silveira, L^da^,

* Langue de procédure: l'anglais.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges, greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2003,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2003,

à la suite de l'audience du 20 janvier 2004 à laquelle la requérante n'a pas participé,

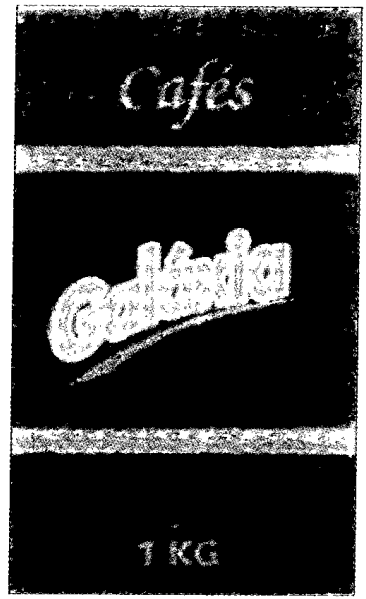
rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juin 1998, Manuel Nabeiro Silveira, L^da^, a présenté, 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, une demande de marque à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque figurative dont l'enregistrement a été demandé est constituée du signe suivant:



3 La marque demandée vise le produit «café» relevant de la classe 30 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins d'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 La demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 17/1999 du 8 mars 1999.

5 Le 6 avril 1999, la requérante a formé une opposition, en vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de cette marque, en invoquant un risque de confusion, tel que visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et des marques antérieures dont elle est titulaire.

6 Les marques antérieures, invoquées à l'appui de l'opposition, protègent le signe verbal GALA et visent des produits relevant de la classe 30 de l'arrangement de Nice, notamment les produits «café et/ou thé». Il s'agit des marques suivantes:

— la marque nationale grecque (n° 32533) visant les produits «café et thé»;

— deux marques nationales enregistrées au Royaume-Uni (la marque n° 870174 visant les produits «café et thé» et la marque n° 1469857 visant notamment les produits «café et thé»);

— la marque enregistrée au Benelux (n° 042335) visant les produits «café et thé»;

— la marque internationale (R210550) ayant effet en France, en Italie et en Autriche, visant les produits «café et thé»;

— la marque internationale (n° 570004) ayant effet au Portugal, visant le produit «thé».

7 Par décision du 29 janvier 2001, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition au motif que, malgré l'identité des produits couverts par la marque demandée et les marques antérieures, il n'y avait pas de similitude entre les signes et il n'existait dès lors aucun de risque de confusion.

8 Le 16 mars 2001, la requérante a formé un recours, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre cette décision, en invoquant une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9 Ce recours a été rejeté par décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2002 (ci-après la «décision attaquée»). La chambre de recours a considéré que, les marques en conflit n'étant pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n'y avait pas de risque de confusion.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

— ordonner à l'OHMI de refuser l'enregistrement de la marque demandée;

— condamner l'OHMI à supporter ses propres dépens.

11 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur le premier chef de conclusions, visant à l'annulation de la décision attaquée

12 À l'appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, ces deux dispositions étant lues en combinaison avec l'article 42, paragraphe 1, du même règlement.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

— Arguments des parties

13 La requérante considère que les produits visés par les marques en cause sont identiques, que les marques concernées sont similaires et que, par conséquent, il y a un risque de confusion entre celles-là.

14 Selon la requérante, la chambre de recours n'a pas suffisamment tenu compte du fait que la marque GALA est bien connue et du fait que le café est vendu sur un marché où la communication sur le produit se fait surtout oralement, ce qui attribue une importance particulière à la similitude phonétique des marques concernées.

15 De plus, la requérante fait valoir que, les quatre premières lettres de l'élément verbal de la marque contestée étant identiques aux lettres des signes verbaux des marques antérieures, le public sera automatiquement amené à penser que ces produits viennent de sources commerciales liées économiquement.

16 L'OHMI réfute l'argumentation de la requérante et affirme que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit.

— Appréciation du Tribunal

17 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, 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 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.

18 En vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94, il convient d'entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou ayant fait l'objet d'un enregistrement international, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19 En l'espèce, les marques antérieures nationales et internationales ont été enregistrées en Grèce, dans les pays du Benelux, au Royaume-Uni, au Portugal, en France et en Italie. Partant, il convient de tenir compte, aux fins de l'appréciation du

risque de confusion, du point de vue du public dans ces États membres. Étant donné que les produits désignés par les marques antérieures sont des produits de consommation courante, ce public est composé de consommateurs moyens.

20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

21 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2831, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

22 Il est constant entre les parties que le produit visé dans la demande de marque (le café) et les produits désignés par les marques antérieures (le café et le thé) sont identiques ou similaires.

23 Dans ces conditions, l'issue du recours dépend du degré de similitude des signes en cause. Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 47, et la jurisprudence citée].

24 Quant à la similitude visuelle des signes concernés, les quatre premières lettres de l'élément verbal de la marque demandée sont identiques aux lettres composant le signe verbal protégé par les marques antérieures. Cependant, les deux mots en question, «Galáxia» et «Gala», ont une longueur visiblement différente. De plus, les quatre premières lettres du mot «Galáxia» ne constituent pas un élément qui sera perçu séparément de la terminaison de ce mot («xia»). En particulier, elles ne sont pas séparées de celle-ci, elles ne sont pas écrites de manière différente et rien ne les distingue autrement de la terminaison «xia». L'élément verbal «Galáxia» sera, dès lors, perçu comme un tout et non comme un mot composé de différents éléments dont le mot «Gala». Enfin, la marque demandée est une marque figurative; l'écriture rouge entourée de blanc sur un fond noir fait donc partie intégrante du signe demandé et apparaît dominante dans l'aspect visuel de celui-ci. Partant, il y lieu de constater, tout comme la chambre de recours (point 19 de la décision attaquée), que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan visuel.

25 S'agissant de la similitude éventuelle des signes en cause sur le plan phonétique, l'OHMI a observé à juste titre qu'il existait d'importantes différences entre les mots «Gala» et «Galáxia». Notamment, le nombre de syllabes est différent. Par ailleurs, la consonne «x» au milieu du mot «Galáxia», suivie des voyelles «i» et «a» est frappante dans la perception auditive de ce mot et sera perçue par le consommateur. Il s'ensuit qu'il n'y a pas non plus de similitude des signes en cause sur le plan auditif.

26 Partant, il convient de rejeter comme inopérant l'argument de la requérante tiré de ce que les caractéristiques phonétiques des signes revêtent une importance particulière sur le marché concerné eu égard au mode de vente habituel du café.

27 En ce qui concerne les similitudes éventuelles des signes en cause sur le plan conceptuel, les marques antérieures GALA font, dans les langues utilisées sur les marchés concernés, sauf en langue grecque, allusion à des festivités tandis que «Galáxia» évoque, dans toutes les langues en cause, l'idée d'un ensemble d'étoiles

(une galaxie). En langue grecque, de laquelle vient le mot «galáxia», le vocable «gala» (γάλα) signifie «lait». Toutefois, même en langue grecque, il existe une différence conceptuelle claire entre les vocables en cause, à savoir «lait» (γάλα), d'une part, et «galaxie» (γαλαξίας), d'autre part.

28 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que les marques en conflit n'étaient pas similaires sur les plans visuel, auditif et conceptuel.

29 Les arguments supplémentaires avancés par la requérante, tirés, d'une part, de la prétendue notoriété de ses marques et, d'autre part, d'un risque d'association des signes en cause, ne sont pas aptes à affaiblir cette conclusion.

30 Pour ce qui est du premier de ces arguments, tiré de ce que la chambre de recours n'a pas tenu compte de l'assertion faite, pour la première fois, devant elle, selon laquelle les marques antérieures sont bien connues sur une partie du marché communautaire, il convient de relever que, ainsi qu'il découle du septième considérant du règlement n° 40/94, la renommée d'une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, points 18 et 24 (concernant l'interprétation de la 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), et du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, point 61].

31 À cet égard, le Tribunal constate, d'abord, qu'à aucun moment de la procédure devant l'OHMI la requérante n'a avancé le moindre élément de fait ou de preuve relatif à la notoriété de l'une ou de plusieurs de ses marques. Il convient d'ajouter qu'elle n'a, notamment, pas précisé sur lequel ou lesquels des marchés pertinents ses marques jouissaient d'une telle renommée.

32 Or, en vertu de l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 40/94, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen à effectuer par l'OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il résulte de cette disposition qu'incombe également aux parties la charge d'invoquer les faits et les preuves utiles à l'appui de ces moyens [voir en ce sens, quant aux preuves, arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI — Massagué Marin (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749, point 45]. Lorsque la partie qui a formé l'opposition entend se prévaloir du fait que sa marque est bien connue, elle est tenue d'avancer les éléments de fait et, s'il y a lieu, de preuve permettant à l'OHMI de vérifier la matérialité d'une telle assertion. Dès lors, en l'espèce, si la requérante entendait qu'il soit tenu compte d'une éventuelle notoriété de ses marques antérieures, elle ne pouvait se borner à la seule affirmation de l'existence d'une telle réputation. Il en découle qu'il n'y pas lieu de considérer qu'une des marques antérieures jouissait d'une notoriété sur le marché.

33 Ensuite, même si l'on concédait à la requérante que son allégation était vraie, le résultat de l'analyse de la similitude des marques ne saurait aboutir à des conclusions différentes. Aussi connues que soient les marques antérieures en l'espèce, il demeure des différences importantes permettant aux consommateurs concernés de distinguer clairement la marque demandée des marques antérieures. Notamment, ainsi qu'il est relevé au point 24 ci-dessus, la marque demandée est un signe figuratif dont l'apparence est nettement différente de celle des marques verbales antérieures en question.

34 Partant, il y a lieu d'écarter l'argument, soulevé par la requérante, relatif à la prétendue notoriété des marques antérieures.

35 En ce qui concerne le second des arguments mentionnés au point 29 ci-dessus, la requérante semble affirmer qu'il existe un risque d'association des signes en cause, en raison de l'identité des marques antérieures (GALA) et de la première partie de l'élément verbal du signe demandé («Galá»), lequel risque ne serait pas

contrebalancé par le fait que les significations des signes en cause sont différentes, et ce d'autant qu'il n'existerait aucun lien sémantique entre la marque demandée et le produit visé par celle-ci.

36 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, «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». Il découle de ce libellé que 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 cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 18, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 34). Or, un risque de confusion, au sens de ladite disposition, n'existe que s'il est établi que le consommateur pourrait croire que les produits vendus sous les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (arrêt Canon, précité, point 29). En l'espèce, cette condition pourrait être remplie si les quatre premières lettres de l'élément verbal du signe demandé («Galá») pouvaient être perçues comme une désignation d'origine attachée au titulaire des marques antérieures et si la terminaison du mot («xia») pouvait être identifiée comme un élément annexe désignant, par exemple, une ligne de production particulière. Or, il ressort du point 24 ci-dessus que la première partie du mot «Galáxia» («Galá») ne sera pas perçue, par le consommateur, comme étant un élément séparé et distinct de la terminaison de ce mot («xia»). Il s'ensuit que le consommateur ne saurait être amené à supposer que les produits vendus sous les marques antérieures (GALA) et le produit vendu sous la marque demandée comprenant l'élément verbal «Galáxia» proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Par ailleurs, il convient de relever que, en vertu des dispositions du règlement nº 40/94, notamment de ses articles 4, 7 et 8, le demandeur d'une marque n'est nullement tenu d'établir un lien sémantique entre la marque et le produit visé par celle-ci. Ainsi, le fait qu'il n'existe aucun lien sémantique entre l'élément verbal de la marque demandée et le produit visé par celle-ci (le café) est sans importance.

37 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n'a commis aucune erreur de droit en constatant que, en raison de l'absence de similitude des signes en cause, un risque de confusion pouvait être exclu en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n'est pas fondé.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

— Arguments des parties

38 En se référant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la requérante fait valoir que la marque GALA jouit d'une renommée particulière sur le marché du Benelux et que, sur ce marché, la marque demandée nuirait au caractère distinctif des marques antérieures. Selon la requérante, l'OHMI devait en tenir compte dans la décision attaquée.

39 Selon l'OHMI, ce moyen est irrecevable pour trois raisons. Premièrement, l'OHMI fait valoir que, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est irrecevable tout moyen qui n'a pas été soulevé dans l'opposition motivée exigée au paragraphe 3 de ladite disposition. Deuxièmement, selon l'OHMI, le moyen est irrecevable au titre de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel, dans la procédure devant celui-ci, les parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Troisièmement, l'OHMI fait observer que, en vertu de l'article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la chambre de recours n'était pas en droit d'examiner un motif relatif de refus d'enregistrement qui n'avait pas été avancé par la requérante à ce stade de la procédure.

— Appréciation du Tribunal

40 Le Tribunal constate que le moyen tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'a pas été invoqué au cours de la procédure d'opposition devant l'OHMI, la requérante n'ayant formulé ce moyen que dans la requête déposée devant le Tribunal.

41 Il ressort du dossier de l'OHMI, déposé par ce dernier au greffe du Tribunal, que la requérante a, en effet, fait valoir dans son recours que les marques antérieures étaient notoirement connues. Cependant, cet argument était avancé dans le cadre du moyen tiré d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sans qu'il soit fait mention, par la requérante, du paragraphe 5 de ladite disposition.

42 Compte tenu de cette constatation, le second moyen avancé par la requérante peut être compris comme visant deux griefs distincts.

43 En premier lieu, si ce moyen est compris dans le sens qu'il vise à faire grief à l'OHMI de ne pas avoir examiné, de son propre chef, le motif de refus figurant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, ce moyen vise alors en réalité une violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Mais, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de cette disposition, la chambre de recours n'avait pas à examiner le motif de refus d'enregistrement tiré de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la requérante ayant omis d'avancer des éléments de droit, de fait ou de preuve y relatifs.

44 Il s'ensuit que le moyen, compris dans le sens qu'il vise une violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, n'est pas fondé.

45 En second lieu, dans l'hypothèse où le présent moyen vise à amener le Tribunal à examiner lui-même si les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sont remplies en l'espèce, il convient de rappeler que le présent recours vise au contrôle de la légalité de la décision prise par la chambre de recours de l'OHMI [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18; du 3 juillet 2003, José Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 67, et Starix, précité, point 70]. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T-194/01, Rec. p. II-383, point 16].

46 Or, les faits sur lesquels un examen du second moyen aurait dû nécessairement porter ne sont pas identiques aux faits pertinents dans le cadre du premier moyen avancé par la requérante et tiré de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et la requérante n'a pas présenté de faits, d'arguments ou de preuves spécifiques relatifs au moyen tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Dès lors, les conditions d'application de cette dernière disposition n'ont pas fait (et ne pouvaient pas faire) l'objet de l'examen de l'affaire effectué par la chambre de recours de l'OHMI. Par conséquent, l'examen, par le Tribunal, d'éléments factuels et juridiques relatifs aux conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 irait au-delà du cadre factuel et juridique de la décision attaquée.

47 Il s'ensuit que le second moyen, compris en ce sens qu'il vise à amener le Tribunal à examiner lui-même si les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sont remplies, modifie l'objet du litige de façon contraire à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure et, dès lors, est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Starix, précité, points 70 et 71).

48 Par conséquent, le second moyen, sous tous ses aspects, ne saurait être accueilli.

49 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier chef de conclusions, visant à l'annulation de la décision attaquée, doit être rejeté.

Sur le second chef de conclusions, visant à ce qu'il soit ordonné à l'OHMI de refuser l'enregistrement demandé

50 Il découle du contexte dans lequel se présentent les différentes demandes introduites par la requérante que le second chef de conclusions présuppose que la demande en annulation soit, au moins partiellement, accueillie et qu'il n'est donc présenté que dans l'hypothèse où il serait fait droit au premier chef de conclusions.

51 Ainsi qu'il ressort du point 49 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité ou sur le fond du second chef de conclusions.

Sur les dépens

52 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Pirrung Meij Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2004.

Le greffier

H. Jung

Le président

J. Pirrung