



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 204 – Coexistence des marques

**Tribunal UE, 10 avril 2013, T-505/10, *Höganäs / OHMI – Haynes International (ASTALOY)***

Chers Amis,

Dans un arrêt du 10 avril 2013, le Tribunal de l'UE confirme qu'il existe un risque de confusion entre les marques communautaires verbales HASTELLOY et ASTALOY pour des poudres utilisées par un public professionnel dans le domaine de la métallurgie.

L'intérêt de l'arrêt réside principalement dans la manière dont le Tribunal considère l'argument de la « coexistence des marques » invoqué par le défendeur sur opposition. Celui-ci estimait que les marques HASTELLOY et ASTALOY étaient utilisées depuis au moins 15 ans sur le marché européen avant la procédure d'opposition.

La coexistence des marques peut, à condition qu'elle soit « paisible » et « suffisamment longue », influencer sur la perception du public et, éventuellement, amoindrir le risque de confusion (point 47 de l'arrêt). Cela dit, lorsqu'une coexistence est invoquée par rapport à une marque communautaire, elle ne sera prise en compte qu'à deux conditions.

**1.** La coexistence des marques doit être prouvée « sur l'ensemble du territoire de l'Union » (point 49 ; voy. aussi TUE, 13 avril 2010, T-103/06, points 47 et 48). Les deux marques doivent avoir été « ensemble présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue » avant le dépôt de la demande de marque attaquée (point 51).

En l'espèce, même si le défendeur ne prouvait des ventes de produits sous sa marque ASTALOY que dans plusieurs Etats membres, mais pas dans tous, le Tribunal admet néanmoins que cette marque était présente « dans l'ensemble des Etats membres », car de nombreux articles scientifiques et techniques, de même que des extraits de présentations lors de conférences et de salons internationaux faisant référence à la marque ASTALOY étaient produits.

**2.** Les indices fournis doivent indiquer « clairement » que la coexistence « repose sur l'absence d'un risque de confusion entre les marques » (point 62).

En l'espèce, seules deux attestations étaient produites, l'une d'un ancien cadre du défendeur, l'autre d'un professeur et consultant dans le domaine de la métallurgie. Le Tribunal juge ces preuves insuffisantes en l'absence d'indice émanant des consommateurs des produits en cause.

Le Tribunal conclut en disant que, de toute manière, même si la coexistence devait être établie, elle « ne peut suffire à elle seule pour établir une absence de risque de confusion » (point 66). Il faut également tenir compte de la similitudes des marques et des produits et mettre tous les éléments en balance. En l'espèce, les similitudes sont trop importantes pour écarter, même pour un public professionnel, tout risque de confusion.

Equipe FLASH  
Marianne Schaffner – Tanguy de Haan

**DOCUMENT DE TRAVAIL**

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 avril 2013 (\*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ASTALOY – Marque communautaire verbale antérieure HASTELLOY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Coexistence des marques »

Dans l’affaire T-505/10,

**Höganäs AB**, établie à Höganäs (Suède), représentée par M<sup>e</sup> L.-E. Ström, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

**Haynes International, Inc.**, établie à Kokomo, Indiana (États-Unis), représentée par MM. E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 août 2010 (affaire R 1530/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Haynes International, Inc. et Höganäs AB,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

**Arrêt**

**Antécédents du litige**

- 1 Le 17 juin 2004, la requérante, Höganäs AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
- 2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ASTALOY. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 6 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 : « Poudres métalliques à base de fer à usage industriel ».
- 3 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 11/2005, du 14 mars 2005.
- 4 Le 13 juin 2005, l’intervenante, Haynes International, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 2 ci-dessus. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure HASTELLOY désignant les produits relevant de la classe 6 qui correspondent à la description suivante : « Métaux communs bruts ou partiellement ouvrés et leurs alliages ; métaux communs sous forme de feuilles, plaques, barres, rails, moulages, pièces forgées, billettes, tuyaux et tubes ; chalumeaux, filières, valves, câbles, fils, poudres métalliques ».

- 5 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
- 6 Le 6 novembre 2009, la division d'opposition a estimé que l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait été établi qu'en ce qui concerne les « alliages sous forme de barres, feuilles, brides, tubes sans soudure » relevant de la classe 6. En outre, elle a rejeté la demande de marque communautaire au motif qu'il existait un risque de confusion entre les marques en cause.
- 7 Le 14 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
- 8 Par décision du 18 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a considéré, en substance, que les produits couverts par les marques en cause étaient similaires, que les signes en cause avaient un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique élevé et que la coexistence des marques en conflit, avant le dépôt de la demande de marque communautaire litigieuse, n'avait pas été établie. Elle a dès lors considéré que le consommateur des produits similaires en cause ne serait pas en mesure de différencier sans risque d'erreur les marques en cause.

#### Conclusions des parties

- 9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
  - rejeter l'opposition ;
  - condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.
- 10 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

#### En droit

##### 1. Observations liminaires

- 11 À l'appui de son recours, la requérante invoque la violation tant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que de l'article 9 du règlement n° 207/2009.
- 12 En vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut et en vertu de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l'objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T-154/98, Rec. p. II-1703, point 49 ; voir également arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T-277/97, Rec. p. II-1825, point 29). La seule énonciation abstraite des moyens ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus, la requête devant expliciter en quoi consistent les moyens invoqués (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T-100/04, RecFP p. I-A-2-9 et II-A-2-37, point 62, et la jurisprudence citée).
- 13 En l'espèce, la requérante invoque une violation de l'article 9 du règlement n° 207/2009 sans exposer pour quelle raison cette disposition aurait été violée par la chambre de recours. Par conséquent, il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable.
2. Sur la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
- Introduction*
- 14 La requérante estime que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.
- 15 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, 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.
- 16 En outre, ainsi qu'il a été reconnu par 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 d'entreprises liées économiquement. Conformément à 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 des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des 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-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

*Sur le public pertinent*

- 17 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, la marque antérieure étant une marque communautaire et les produits en cause s'adressant à un public professionnel, la perception des acquéreurs professionnels dans le domaine de la métallurgie dans l'Union européenne devait être prise en considération pour l'appréciation du risque de confusion entre les marques en cause (point 14 de la décision attaquée).
- 18 Ni la requérante ni l'intervenante ne contestent cette appréciation. L'OHMI indique dans son mémoire en réponse qu'il n'est pas contesté que le public pertinent est composé d'acquéreurs dans le domaine de la métallurgie dans l'Union, à savoir (« namely ») en France, au Royaume-Uni et en Irlande. La requérante conteste que le public pertinent soit limité à trois États.
- 19 Le Tribunal constate à cet égard que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré que, dès lors que la marque antérieure est une marque communautaire et que les produits en cause s'adressent à des professionnels, le public pertinent est composé de professionnels des produits en cause de l'Union. Pour autant que la position défendue par l'OHMI dans son mémoire en réponse quant à la définition du public pertinent doit être comprise comme limitant ce dernier à celui de la France, du Royaume-Uni et de l'Irlande, il y a lieu de la rejeter. En effet, dès lors que la marque antérieure est une marque communautaire, le public pertinent comprend les consommateurs des produits visés par ladite marque de l'ensemble de l'Union. Le public professionnel des produits en cause, à savoir les professionnels du secteur métallurgique, fera preuve d'un niveau élevé d'attention étant donné la spécificité des produits.

*Sur la comparaison des produits en cause*

- 20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la nature et la destination hautement similaires des produits en cause, qui sont généralement produits par les mêmes producteurs, en font des produits similaires (point 22 de la décision attaquée).
- 21 Les parties ne contestent pas l'existence d'une similitude entre les produits en cause. Compte tenu du fait que la marque demandée a trait aux poudres métalliques à base de fer à usage industriel et du fait que la marque antérieure couvre les « alliages en forme de barres, de feuilles et de tubes sans soudures », il convient de confirmer l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires.

*Sur la comparaison des signes*

*Introduction*

- 22 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. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
- 23 En l'espèce, la chambre de recours a indiqué que les signes en cause jouissaient d'une similitude visuelle moyenne et d'une similitude phonétique élevée. Par ailleurs, elle a estimé que les deux termes en conflit n'avaient pas de signification dans les langues de l'Union, de sorte qu'il n'existait « aucun impact conceptuel des marques respectives qui pourrait avoir une influence sur la comparaison des deux signes » (points 17 à 21 et 25 de la décision attaquée).
- 24 La requérante conteste cette appréciation. Elle estime que les signes présentent une différence suffisante pour le public pertinent compte tenu de la haute expertise de celui-ci, de la longueur et de la spécialisation du processus de vente et du lien étroit entre les capacités techniques d'une poudre métallique et la marque sous laquelle celle-ci est vendue.

*Sur la comparaison conceptuelle*

- 25 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu'en l'absence de signification des signes en conflit dans les langues de l'Union, il n'existait « aucun impact conceptuel des marques [en cause] qui pourrait avoir une influence sur [leur] comparaison » (point 21 de la décision attaquée).
- 26 La requérante estime qu'un acheteur professionnel différenciera les terminaisons « loy » et « lloy » du reste des signes en cause, parce qu'elles seraient perçues comme une indication que le produit en cause est un alliage. Elle renvoie à cet égard aux marques inscrites dans le registre des marques communautaires ayant une terminaison similaire.
- 27 Le Tribunal observe, tout d'abord, que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause n'avaient pas de signification en tant que tels.
- 28 En outre, les terminaisons des marques en cause ne correspondent pas exactement au terme anglais « alloy » signifiant alliage. S'il ne peut être exclu que lesdites terminaisons puissent évoquer auprès du public pertinent un alliage, force est de constater qu'une telle évocation est présente dans chacun des signes en cause, de sorte qu'elle contribue à une similitude conceptuelle entre les marques en cause et non à les différencier.

*Sur la comparaison visuelle*

- 29 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en cause jouissaient d'un degré moyen de similitude visuelle. En particulier, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient visuellement perçus comme un tout notamment en raison du fait que les quatre dernières lettres des signes respectifs n'étaient pas exactement « alloy » et parce que les débuts des signes n'avaient pas de signification. De plus, la chambre de recours a estimé que les signes verbaux avaient un nombre similaire de lettres, un nombre identique de syllabes et six lettres en commun associées en deux groupes de trois lettres situés au début et à la fin. Elle a dès lors considéré que les différences des marques en cause étaient secondaires par rapport aux similitudes (points 17 et 18 de la décision attaquée).
- 30 La requérante estime qu'il existe une nette différence visuelle entre les premières syllabes des marques en cause qui suffit à les distinguer. Selon la requérante, l'acheteur des produits en cause est un expert dans le domaine de la métallurgie qui est très averti et plus attentif que les acheteurs professionnels de la plupart des autres secteurs. Chaque achat des produits visés par les signes en cause serait précédé d'essais détaillés visant à déterminer les coûts de production et la performance technique. Partant, la requérante estime qu'un acheteur professionnel différenciera les terminaisons « loy » et « lloy » du reste des signes en cause, parce qu'elles seront perçues comme une indication que le produit en cause est un alliage. Or, la comparaison des éléments distinctifs « haste » et « asta » des marques en cause par le public pertinent aboutit, d'après la requérante, à une différence suffisante compte tenu de leur haute expertise et de la longueur du processus de vente des produits en cause.
- 31 S'agissant de la similitude visuelle entre les signes en cause, le Tribunal estime que c'est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les signes en question avaient un nombre identique de syllabes et six lettres en commun (« a », « s », « t », « l », « o », « y »), associées dans la même séquence en deux groupes de trois lettres (« ast » et « loy ») situés au début et à la fin des signes en cause. La chambre de recours pouvait en déduire sans commettre d'erreur que ces éléments créent une

similitude visuelle qui est plus importante que les différences visuelles entre les marques en cause, à savoir les lettres « h » et « e » et le double « l » du signe antérieur par rapport à la marque demandée.

- 32 Le fait que les signes en question puissent être perçus comme évoquant un alliage, étant donné le mot anglais « alloy », n'affecte pas l'appréciation qui précède. En effet, cette évocation n'implique pas que le public pertinent limite ou focalise sa perception visuelle des signes en question sur leurs lettres initiales. Le fait qu'aucun des signes ne reprend précisément le terme « alloy » et qu'ils ne comprennent qu'un seul terme sans signification propre, implique que les termes sont perçus et comparés visuellement dans leur intégralité. Or, le public pertinent perçoit plus de similitudes que de différences lors d'une comparaison entre les signes en cause.
- 33 L'argument de la requérante fondé sur les modalités d'achats des produits en cause ne saurait remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours. En effet, la fonction d'une marque comme indicateur de l'origine commerciale d'un produit implique que l'acheteur de poudres métalliques ou d'alliages est d'abord confronté à la marque couvrant lesdits produits avant de procéder aux essais visant à déterminer leurs coûts de production et leurs performances techniques. Une similitude entre une marque demandée et une marque antérieure est susceptible d'affecter la fonction d'origine de la marque antérieure indépendamment du fait que l'achat des produits couverts par les marques en cause nécessite des essais préalables et des études de coûts.
- 34 Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a pu considérer, tout en tenant compte d'un degré d'attention élevé du public pertinent en ce qu'il se compose de professionnels, que les marques en cause avaient un degré de similitude visuelle moyen.

Sur la comparaison phonétique

- 35 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient phonétiquement très similaires en raison du même nombre de syllabes structurées autour des mêmes voyelles, à l'exception de la voyelle « a » centrale par opposition à la voyelle « e », disposées dans le même ordre, ainsi que l'emphase phonétique placée sur les mêmes syllabes dans les différentes langues de l'Union. Les seules différences seraient la prononciation de la lettre « h » qui ne serait pas prononcée dans toutes les langues des pays en cause, et la voyelle centrale « a » par opposition à la lettre « e » (points 19 et 20 de la décision attaquée).
- 36 La requérante estime qu'il existe une nette différence phonétique entre les premières syllabes de chaque marque qui suffit à les distinguer et à exclure tout risque de confusion.
- 37 Le Tribunal constate qu'il ne peut être fait état d'une nette différence phonétique entre les premières syllabes de chacune des marques en cause. La prononciation des marques en cause, à tout le moins dans un grand nombre de langues de l'Union, entraîne, comme l'a indiqué la chambre de recours et pour les motifs qu'elle a avancés, une grande similitude phonétique. Partant, l'argument de la requérante doit être rejeté.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

Introduction

- 38 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
- 39 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [voir arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Rec. p. II-89, point 59, et la jurisprudence citée].
- 40 En l'espèce, compte tenu de la similitude des produits en cause (voir point 21 ci-dessus) et des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause (voir points 34 et 37 ci-dessus), le Tribunal estime qu'un risque de confusion entre les marques en cause ne peut pas d'emblée être exclu. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 16 ci-dessus, le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Or, en l'espèce, la requérante a également invoqué la coexistence des marques en cause à l'appui de sa position selon laquelle il n'y aurait pas de risque de confusion entre celles-ci. L'existence d'une telle coexistence sera examinée avant l'appréciation finale globale du risque de confusion.

Sur la coexistence des marques en cause

- 41 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que pour la marque antérieure un usage sérieux avait été démontré en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Par ailleurs, elle a estimé que, pour la marque demandée, les informations concernant les ventes qui ont été réalisées sous la marque demandée ASTALLOY dans l'Union avant le 17 juin 2004, date du dépôt de la demande de marque communautaire, ne sont pas réparties selon les régions géographiques. Pour cette raison, la chambre de recours n'a pas la conviction que, avant la date du dépôt de la demande de marque communautaire, les deux marques litigieuses ont coexisté sur le territoire des États membres de l'Union alors qu'une telle coexistence serait nécessaire étant donné que dans tous ces États le risque de confusion existe à première vue (point 24 de la décision attaquée).
- 42 La requérante estime avoir démontré la coexistence des marques de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion en l'espèce. L'OHMI et l'intervenante contestent cette appréciation.
- 43 En premier lieu, la requérante estime que la chambre de recours ne pouvait rejeter les preuves fournies de la coexistence des marques en cause au motif que celles-ci ne couvriraient pas l'intégralité des États membres. En effet, selon la requérante, la coexistence de deux marques fournit à l'OHMI des éléments d'appréciation sur le fait qu'aucun risque de confusion n'a réellement existé sur le marché au cours du temps. La preuve d'un « co-usage » pourrait ainsi avoir une valeur indicative même si ledit usage ne couvre pas tous les États membres.
- 44 En second lieu, la requérante estime avoir rempli chacune des conditions requises afin de prouver la coexistence sur le marché des marques en cause. Ainsi, elle estime avoir démontré que la marque de l'intervenante HASTELLOY a été utilisée sur le marché avant la procédure d'opposition. Elle invoque à ce propos les brochures des produits distribués dans toute l'Europe. Le marché européen serait desservi par trois centres européens.
- 45 En outre, elle estime avoir démontré que la marque demandée ASTALLOY a été utilisée sur le marché européen comme marque enregistrée dans plusieurs registres nationaux. Contrairement à l'approche retenue par la chambre de recours, elle estime que ladite démonstration peut être faite sur la base d'autres éléments que les chiffres de vente. En effet, selon la requérante, vu la spécialité extrême du public pertinent et le lien étroit entre la marque et la performance technique des produits, la notoriété de la marque peut être prouvée par le biais d'articles scientifiques et de présentations lors de conférences et de salons spécialisés. La requérante invoque ainsi un certain nombre de publications et des présentations auxquelles le public pertinent est raisonnablement supposé avoir participé lors de salons ou de conférences faisant référence à la marque demandée ASTALLOY. Par ailleurs, elle soumet des statistiques de quantités de poudre vendues sous la dénomination ASTALLOY qui, pour les années 1979 à 1990 et 1996 à 2003, ne sont pas ventilées par région géographique et, pour les années 2004 à 2007, sont ventilées par région géographique. Elle a également soumis des factures, des prospectus publicitaires et des étiquettes de produits et indique avoir des bureaux distincts de son siège social en Suède, à savoir en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

- 46 Enfin, s'agissant de la condition tenant à l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, la requérante invoque plusieurs documents. Ainsi, la requérante se prévaut, premièrement, d'une attestation de M. Olle Grinder, maître de conférences au département des techniques et sciences des matériaux de l'École royale polytechnique de Stockholm (Suède) et conseiller dans le domaine de la métallurgie des poudres. Dans ladite attestation, il affirme que la marque de la requérante (ASTALOY) et celle de l'intervenante (HASTELLOY) sont utilisées sur le marché international depuis plusieurs décennies et qu'il est fermement convaincu, au vu des différences d'application et d'orthographe desdites marques, qu'aucun risque de confusion n'existaît à ce jour ni ne pourrait exister à l'avenir. La requérante invoque, deuxièmement, une attestation de M. Sten-Åke Kvist, ancien membre de la société requérante qui a occupé pendant longtemps un poste d'administrateur au sein de celle-ci et qui a participé à l'introduction de la marque ASTALOY dans les années 70. Il indique dans son attestation qu'il n'a connaissance d'aucun cas de confusion qui aurait pu se produire à un moment donné entre les marques ASTALOY et HASTELLOY à l'intérieur de la Communauté européenne ou dans le reste du monde. La requérante estime que, par définition, il est impossible de fournir une preuve irréfutable de l'inexistence d'un fait. La requérante estime encore que, au vu de ces preuves, si une confusion effective a eu lieu sur le marché sans qu'elle en ait eu connaissance ou si une quelconque autre raison pouvait expliquer la coexistence paisible des marques pendant au moins quinze ans sur le marché communautaire, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'intervenante soit tenue de fournir ces preuves, en raison de la nature contradictoire de la présente procédure. Or, l'intervenante n'aurait pas apporté cette preuve.
- 47 Au vu de ces arguments, le Tribunal rappelle que la Cour a considéré qu'il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent. L'absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 82). Le Tribunal a, de plus, indiqué que la coexistence de deux marques devait être suffisamment longue pour qu'elle puisse influencer sur la perception du consommateur pertinent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1<sup>er</sup> mars 2005, *Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rec. p. II-715, point 64).
- 48 Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que l'éventualité qu'une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'OHMI, le demandeur de la marque communautaire a indiqué à suffisance que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, *Grupo Sada /OHMI – Sada (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rec. p. II-1667, point 86 ; du 7 novembre 2007, *NV Marly/OHMI – Erdal (Top IX)*, T-57/06, non publié au Recueil, point 97 ; voir également, en ce sens, arrêt *LIFE BLOG*, point 39 supra, point 68).
- 49 Il s'ensuit, en premier lieu, que, s'agissant de la portée géographique d'une coexistence, lorsque l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire se fonde sur une marque communautaire antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l'appui de l'absence de risque de confusion entre les marques en cause, il importe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2010, *Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa)*, T-103/06, non publié au Recueil, points 47 et 48). En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l'ensemble du territoire de l'Union en raison de la portée communautaire de la marque antérieure, l'absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l'ensemble du territoire de l'Union.
- 50 Par conséquent, étant donné que la marque antérieure est, en l'espèce, une marque communautaire, c'est à tort que la requérante estime que la preuve d'une coexistence peut avoir une valeur indicative même si ladite coexistence ne couvre pas tous les États membres, au motif que la coexistence des marques ne vise qu'à « orienter » l'appréciation du risque de confusion ou à fournir des éléments d'appréciation sur le fait qu'aucun risque de confusion n'a réellement existé sur le marché au cours du temps.
- 51 En second lieu, il y a lieu d'observer que la coexistence de deux marques implique qu'elles soient ensemble présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire.
- 52 En l'espèce, la chambre de recours a rejeté la coexistence des marques en cause au motif que les informations fournies concernant les ventes qui ont été réalisées sous la marque demandée dans l'Union, avant le 17 juin 2004, date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque communautaire, n'étaient pas réparties selon les régions géographiques (point 24 de la décision attaquée).
- 53 À cet égard, le Tribunal constate que la requérante a fourni un tableau exposant pour chacune des années entre 1996 et 2004, le nombre de tonnes de poudre de métaux vendus sous la marque demandée ASTALOY. Elle précise que, avant 2004, ses statistiques de ventes n'étaient pas ventilées par pays, mais uniquement par région géographique. Le Tribunal relève que ce tableau démontre certes des ventes en Europe, mais ne permet pas de démontrer des ventes dans chacun des États membres.
- 54 L'autre document fourni par la requérante attestant des ventes de produits sous la marque demandée ASTALOY avant 2004 reprend les tonnes de ces produits vendus par année au niveau mondial sans procéder à une ventilation par pays permettant de connaître les chiffres de vente desdits produits au sein de la Communauté. Or, s'il ne peut être exclu que ces ventes au niveau mondial comprennent des ventes au sein de certains États membres, il ne peut être établi sur la base d'un tel document qu'il y ait eu un usage de ladite marque dans chacun des États membres.
- 55 Cependant, il convient de relever que la preuve de la présence et de l'usage d'une marque sur un marché géographique déterminé peut être apportée par d'autres éléments d'information que des informations sur les ventes. D'autres éléments sont susceptibles de démontrer une telle présence et un tel usage en l'absence de preuve de vente.
- 56 En l'espèce, il ressort du dossier devant l'OHMI et des arguments présentés par la requérante devant le Tribunal que cette dernière a avancé d'autres éléments pour démontrer la présence de la marque demandée ASTALOY sur le marché de la Communauté. En effet, mise à part la quantité de produits vendus sous la marque demandée ASTALOY avant 2004 en Europe, la requérante a également soumis des articles et un grand nombre d'extraits d'articles scientifiques et techniques dans lesquels la marque demandée ASTALOY est reprise ainsi que des références et extraits de présentations lors de conférences et de salons dans lesquels la marque demandée ASTALOY a été invoquée.
- 57 Contrairement à ce qu'avance l'intervenante, ces articles et ces présentations sont susceptibles de prouver la présence de cette marque sur le marché des produits en cause. En effet, étant donné que les produits en cause sont hautement spécialisés et destinés à des acheteurs professionnels du secteur de la métallurgie, lesdits articles et présentations sont susceptibles de participer à la démonstration d'une présence de ladite marque sur le marché en cause.
- 58 À cet égard, il y a lieu d'observer qu'il peut être considéré que chaque acheteur potentiel de poudres métalliques présent dans les États membres avant 2004 s'informerait sur les propriétés desdites poudres en vue de l'utilisation qu'il compte en faire avant de procéder à un achat desdites poudres. En effet, vu la technicité des produits en cause et le fait que ces produits sont réservés à un usage industriel, le consommateur desdits produits ne procède pas à l'achat desdits produits sans information préalable quant à leurs propriétés spécifiques. L'information quant aux spécificités des poudres métalliques se fait notamment par le biais d'articles scientifiques et techniques publiés dans le domaine des poudres métalliques et par la participation à des congrès spécialisés.
- 59 Or, avant 2004, de nombreux articles spécialisés ayant trait à certaines propriétés ou certains usages des poudres métalliques mises sur le marché sous la marque demandée ASTALOY ont été publiés ainsi que le démontrent les extraits d'articles fournis par la requérante à partir d'une recherche dans le *Cambridge Scientific Abstract*. De plus, la requérante a fourni à l'OHMI une copie de quatre de ces articles référencés. Contrairement à ce qu'avance l'intervenante, la date de publication de ces articles peut être définie avec précision sur la base du *Cambridge Scientific Abstract*. En outre, des conférences ont été organisées au cours desquelles la marque demandée ASTALOY a été utilisée.
- 60 À cela s'ajoute que la requérante a fourni cinq factures antérieures à l'année 2004 démontrant la vente de produits sous la marque demandée ASTALOY en Autriche, en Espagne, en Italie et en Suède.
- 61 Au vu du fait qu'il a été démontré qu'il y a eu des ventes de produits sous la marque demandée ASTALOY avant 2004 dans plusieurs États membres, à savoir en Autriche, en Espagne, en Italie et en Suède, qu'il a été fait référence à ladite marque dans de nombreux articles scientifiques et techniques publiés avant 2004 portant sur les poudres de métaux et que les produits visés par la marque ASTALOY sont des produits très spécialisés dans un marché de produits restreint dont l'achat ne se fait par des professionnels qu'après avoir analysé les spécificités techniques des poudres et des alliages en question, le Tribunal estime que la requérante a, en l'espèce, démontré à suffisance que la marque demandée ASTALOY était présente dans l'ensemble des États membres.

- 62 Cependant, la prise en compte de la coexistence de deux marques dans l'appréciation d'un risque de confusion n'est possible que pour autant que les indices fournis indiquent clairement que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion entre lesdites marques. Ainsi, importait-il, en l'espèce, à la requérante d'apporter des indices concluant que les consommateurs des produits concernés par chacune des marques en cause ne les confondaient pas avant la demande d'enregistrement de la marque ASTALOY comme marque communautaire.
- 63 À cet égard, la requérante a produit deux attestations. Dans la première attestation, un ancien cadre de la requérante déclare qu'au cours de sa carrière auprès de la requérante dans la division marketing, puis dans des fonctions de direction plus importantes, il n'a pas rencontré un seul cas de confusion entre les marques ASTALOY et HASTELLOY. Il déclare qu'il n'y a pas eu une seule demande ou commande pour des produits couverts par la marque HASTELLOY. Cela s'expliquerait, premièrement, par le fait que le produit vendu sous la marque ASTALOY n'est vendu qu'en forme de poudre alors que les produits vendus sous la marque HASTELLOY ne le sont qu'en forme solide, deuxièmement, par le fait que le produit vendu sous la marque ASTALOY est constitué de fer avec de petites quantités d'additifs et est donc un produit bas de gamme comparé aux produits vendus sous la marque HASTELLOY qui utilisent des métaux plus précieux, et, troisièmement, par le fait que la poudre vendue sous la marque ASTALOY est achetée en masse et que l'achat est précédé d'importants tests afin d'évaluer son coût et sa performance technique. Il s'ensuivrait que les utilisateurs du produit vendu sous la marque ASTALOY sont très familiarisés avec le produit commandé. Enfin, quatrièmement, la production pour laquelle le produit vendu sous la marque ASTALOY est utilisé serait beaucoup plus importante et différente de celle pour laquelle le métal vendu sous la marque HASTELLOY est utilisé.
- 64 Dans la seconde attestation émanant d'un professeur et consultant dans le domaine de la métallurgie des poudres, celui-ci déclare qu'il n'y a pas de risque de confusion entre lesdites marques en raison de la différence de secteurs d'application des marques en cause, de la différence en orthographe et de leur désignation technique.
- 65 Toutefois, lesdites attestations ne constituent pas des indices suffisants du fait que la coexistence des marques en cause reposait sur l'absence d'un risque de confusion entre celles-ci pour les produits concernés. En effet, ces attestations ne sont qu'au nombre de deux et aucun de ces indices n'émane d'un des consommateurs des produits en cause.
- 66 Cela étant, le Tribunal observe, en outre, que, même si une telle coexistence entre les marques en cause devait être établie, elle ne peut suffire à elle seule pour établir une absence de risque de confusion. En effet, l'appréciation de l'existence ou non d'un risque de confusion suppose une prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents parmi lesquels figurent non seulement la coexistence des marques en cause, mais également la similitude des marques et des produits.
- Appréciation globale du risque de confusion
- 67 La requérante estime qu'il existe une nette différence visuelle et phonétique entre les premières syllabes de chaque marque en cause qui suffit à les distinguer et à exclure ainsi tout risque de confusion. Cette conclusion serait confortée par le fait que la marque demandée ASTALOY et la marque antérieure HASTELLOY ont coexisté de manière paisible sur le marché pendant au moins quinze ans, sans qu'aucune confusion ne soit rapportée. Elle précise que, même si le Tribunal devait estimer qu'un « co-usage » n'est pas établi dans l'ensemble des États membres, un tel usage dans de nombreux États membres indique clairement une absence de risque de confusion.
- 68 En tenant compte des similitudes phonétiques et visuelles des marques en cause, du public pertinent, de la similitude des produits, et même si une coexistence sans risque de confusion des marques en cause devait être établie eu égard aux attestations fournies par la requérante, le Tribunal estime que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré qu'il y avait un risque de confusion entre lesdites marques.
- 69 En effet, le Tribunal estime que les faibles différences visuelles et phonétiques entre les marques en cause et leur possible évocation commune d'un alliage ne permettent pas d'exclure que, même pour un public professionnel actif dans le secteur métallurgique et ayant un degré d'attention élevé, les marques en cause puissent entraîner une association, voire une confusion quant à l'origine commerciale des produits vendus sous chacune desdites marques.
- 70 Cette dernière appréciation ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante fondé sur la circonstance selon laquelle elle est également titulaire de la marque ASTALOY CrM pour la même zone géographique et les mêmes produits que ceux visés par la demande litigieuse. En effet, comme l'a indiqué l'intervenante, ce n'est que devant le Tribunal que la requérante avance pour la première fois cet argument. En outre, elle ne fournit nullement la preuve de son allégation. Enfin, cette marque n'est identique ni à la marque demandée ni à la marque antérieure invoquée. Or, le risque de confusion doit s'apprécier sur la base de la marque demandée et de la marque antérieure fondant l'opposition.
- 71 Partant, le Tribunal estime que, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante de rejeter l'opposition.

#### Sur les dépens

- 72 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.
- 73 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **Höganäs AB est condamnée aux dépens.**

Azizi

Frimodt Nielsen

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2013.