



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 213 – Homogénéité(s) au sein d'une classe

Cour de justice UE, 17 octobre 2013, C-597/12P, *Isdin / OHMI – Bial-Portela (ZEBEXIR)*

Chers Amis,

En 2012, le Tribunal de l'Union européenne avait jugé, à la différence de l'OHMI, qu'il y avait un risque de confusion entre les marques verbales ZEBINIX et ZEBEXIR pour des produits identiques en classes 3 et 5 (arrêt T-366/11).

Le Tribunal avait estimé que ces marques présentaient un degré moyen de ressemblance, notamment sur le plan visuel. Le Tribunal avait ajouté que la ressemblance visuelle revêt une importance particulière en raison du fait que les produits de la classe 3 et « une grande partie des produits de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides » sont normalement commercialisés « dans des supermarchés » et donc choisis après un examen visuel de leur emballage.

Saisie sur pourvoi, la Cour de justice annule l'arrêt du Tribunal, car la motivation était insuffisante, en particulier au regard de *tous les autres* produits de la classe 5 qui ne sont pas vendus « dans des supermarchés », à savoir les produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques, etc.

La Cour dit qu'une motivation peut être globale pour toute une catégorie ou un groupe de produits ou services (point 26 de l'arrêt). Cependant, cette faculté de motivation globale ne peut s'étendre qu'à des produits et services « présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante ». La Cour rappelle que le seul fait que des produits ou services relèvent de la même classe « n'est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité » (point 27).

Puisque le Tribunal a lui-même induit une distinction entre les produits de la classe 5 qui sont vendus dans les supermarchés et les autres, il lui incombait de motiver sa décision « par rapport à chacun des groupes de produits qu'il a constitués à l'intérieur de cette classe » (point 28).

### Commentaire

Cet arrêt de la CJUE est un rappel bienvenu : il est plus important d'avoir égard à l'homogénéité concrète des produits et services entre eux qu'à la classe purement administrative dans laquelle l'arrangement de Nice les énumère. Il faut donc, pour chaque groupe homogène, une motivation particulière.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 octobre 2013 (±)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR – Marque verbale antérieure ZEBINIX – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C-597/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2012,

**Isdin SA**, établie à Barcelone (Espagne), représentée par M<sup>es</sup> G. Marín Raigal et P. López Ronda, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

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

partie défenderesse en première instance,

**Bial-Portela & C<sup>a</sup> SA**, établie à São Mamede do Coronado (Portugal),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

**Arrêt**

- 1 Par son pourvoi, Isdin SA (ci-après «Isdin») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMI – Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & C<sup>a</sup> SA (ci-après «Bial-Portela») et Isdin (ci-après la «décision litigieuse»).

**Les antécédents du litige**

- 2 Les antécédents du litige sont résumés comme suit aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué:

«1 Le 4 avril 2008, [Isdin] a présenté une demande de marque communautaire à l’[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)]. La demande portait sur l’enregistrement du signe verbal ZEBEXIR.

2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:

- classe 3: 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices';
- classe 5: 'Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides'.

3 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 24/2008, du 16 juin 2008.

- 4 Le 9 septembre 2008, [Bial-Portela] a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
- 5 L'opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX, déposée le 28 octobre 2003 et enregistrée le 14 mars 2005 pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
- classe 3: 'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices';
  - classe 5: 'Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides';
  - classe 42: 'Services scientifiques et technologiques et services de recherche et conception y afférents, services d'analyses et recherche industrielles'.
- 6 L'opposition était dirigée contre tous les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé.
- 7 Par décision du 3 septembre 2009, la division d'opposition a rejeté l'opposition pour tous les produits, en estimant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 8 Le 13 octobre 2009, [Bial-Portela] 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.
- 9 Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté l'opposition de [Bial-Portela] dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que le public pertinent était constitué par l'ensemble des consommateurs de l'Union européenne et que les produits désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée étaient identiques. Elle a estimé que, en dépit des éléments communs, notamment la première syllabe et les trois premières lettres, les impressions phonétiques et visuelles globales produites par les signes en cause étaient différentes. La chambre de recours a considéré que, comme la comparaison conceptuelle n'influit pas sur l'appréciation de la similitude entre les signes, les différences visuelles et phonétiques étaient suffisamment pertinentes pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques.»

#### **La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué**

- 3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011, Bial-Portela a introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'OHMI de refuser l'enregistrement de la marque en cause.
- 4 À l'appui de son recours, Bial-Portela a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 5 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a, d'une part, jugé que la demande d'injonction présentée par Bial-Portela était irrecevable et, d'autre part, accueilli le moyen unique du recours de cette dernière et annulé la décision litigieuse. À cet égard, il a considéré, notamment:
- au point 18 dudit arrêt, que le public pertinent se compose du consommateur moyen de l'Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé;
  - au point 19 du même arrêt, que les produits désignés par les marques en cause sont identiques;
  - aux points 26 et 27 de l'arrêt attaqué, que les différences sur le plan visuel créées par les parties centrales et finales des signes en conflit ne sont pas suffisantes pour neutraliser l'impression de similitude créée par la partie initiale commune à ces signes et que, donc, contrairement à ce qu'a considéré la chambre de recours, lesdits signes, pris dans leur ensemble, sont visuellement similaires;
  - aux points 32 à 34 dudit arrêt, que la première syllabe est identique dans les deux marques en cause, que les deuxième syllabes sont différentes, mais proches dans leur sonorité, et que les troisième syllabes sont distinctes, mais contiennent les lettres communes «i» et «x», dont la seconde a un son clairement reconnaissable; qu'ainsi, appréciées dans leur globalité, les différences phonétiques existant entre les marques en cause ne permettent pas d'écarter un certain niveau de similitude phonétique;
  - au point 35 du même arrêt, qu'aucun des deux signes en conflit n'a de signification dans les langues pertinentes et que la comparaison conceptuelle n'a donc pas d'influence aux fins de la comparaison de ces signes.
- 6 S'agissant plus particulièrement de l'appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal s'est prononcé comme suit au point 40 de l'arrêt attaqué:

«Or, contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, notamment sur le plan visuel. Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du fait que les produits relevant de la classe 3 et une grande partie des produits relevant de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides), désignés par les marques en conflit, sont normalement commercialisés à l'étalage dans des supermarchés et donc choisis par les consommateurs après un examen visuel de leur emballage, ce qui implique que la similitude visuelle des signes revêt une importance particulière. Il y a donc lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.»

#### **Les conclusions des parties**

- 7 Isdin et l'OHMI demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner Bial-Portela aux dépens du pourvoi. Isdin demande, en outre, à la Cour de confirmer la décision litigieuse en tant qu'elle a rejeté l'opposition de Bial-Portela dans son intégralité.

#### **Sur le pourvoi**

8 Isdin soulève, en substance, cinq moyens à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui sont tirés d'une dénaturation de la décision litigieuse, d'une dénaturation des faits, d'une violation des droits de la défense et de deux violations de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans son mémoire en réponse à la communication du pourvoi, l'OHMI soutient les deuxième et cinquième de ces moyens, tout en qualifiant le cinquième de violation de l'obligation de motivation du Tribunal.

9 Il convient d'examiner, en premier lieu, le cinquième moyen soulevé par Isdin au soutien de son pourvoi.

*Argumentation des parties*

10 Par son cinquième moyen, Isdin fait valoir que le Tribunal a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en n'ayant pas appliqué correctement, au point 40 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l'appréciation globale du risque de confusion.

11 À cet égard, Isdin relève que le Tribunal a considéré que la similitude des signes sur le plan visuel était importante pour certains des produits de la classe 5 de l'arrangement de Nice désignés par la marque dont l'enregistrement était demandé, mais qu'elle ne l'était pas pour d'autres produits, et il a conclu qu'il y avait un risque de confusion fondé sur cette similitude visuelle pour tous les produits de cette classe désignés par ladite marque.

12 Or, selon Isdin, le Tribunal n'a pas mentionné l'importance de la similitude visuelle ou son absence pour les autres produits de ladite classe 5 visés par la marque dont l'enregistrement était demandé, de sorte que la conclusion relative au risque de confusion ne peut pas être considérée comme incluant ces produits. Ainsi, le Tribunal aurait procédé à un examen du risque de confusion entre les marques en cause sans tenir compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce.

13 L'OHMI fait sien le raisonnement développé par Isdin. Il précise que, même si le raisonnement du Tribunal était jugé correct et pertinent pour les produits expressément visés par le Tribunal, il ne serait ni correct ni pertinent pour les autres produits de la classe 5 de l'arrangement de Nice, à savoir les «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires», qui sont commercialisés non pas dans les supermarchés, mais dans les pharmacies, où la similitude visuelle ne serait pas importante.

14 Par conséquent, l'OHMI estime que, pour une partie significative des produits compris dans ladite classe 5, la seule motivation de l'arrêt attaqué relative à l'appréciation globale du risque de confusion est que «les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, notamment sur le plan visuel». Or, une telle motivation serait trop générale et abstraite et, partant, insuffisante pour expliquer la raison pour laquelle ce degré moyen de similitude peut induire les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits en question. Ainsi, l'OHMI conclut à un défaut de motivation de l'arrêt attaqué au regard du risque de confusion.

*Appréciation de la Cour*

15 Il doit être constaté d'emblée que, par son cinquième moyen, Isdin demande en réalité à la Cour, ainsi que l'a relevé à bon droit l'OHMI, de sanctionner un défaut de motivation commis par le Tribunal lors de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16 Conformément à cette disposition, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, l'enregistrement d'une marque est refusé 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.

17 À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que constitue un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 33; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, point 32, et du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, Rec. p. I-5471, point 53).

18 L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22; OHMI/Shaker, précité, point 34, et Nestlé/OHMI, précité, point 33).

19 Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier 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, en ce sens, arrêts précités SABEL, point 23; OHMI/Shaker, point 35, et Nestlé/OHMI, point 34).

20 En particulier, afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts OHMI/Shaker, précité, point 36, et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, Rec. p. I-2063, point 85).

21 En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, n'impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C-320/09 P, point 97).

22 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, en particulier du point 40 de celui-ci, que le Tribunal a tenu compte, afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques en cause, des conditions de commercialisation qui prévalent, selon lui, s'agissant des aliments pour bébés, du matériel pour pansements, des désinfectants, ainsi que des produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides relevant de la classe 5 de l'arrangement de Nice.

23 Toutefois, à supposer même que ces conditions de commercialisation prévalent effectivement pour ces produits, ce qui est contesté de manière circonstanciée tant par Isdin que par l'OHMI, force est de constater qu'une telle appréciation fait défaut s'agissant des autres produits relevant de ladite classe 5 et visés par la demande de marque en cause, ainsi que le relèvent à juste titre Isdin et l'OHMI.

24 En effet, il ressort du libellé du point 40 de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il fait référence exclusivement à «une grande partie des produits relevant de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides)», que le Tribunal n'a pas étendu le raisonnement suivi pour les produits ainsi énumérés aux autres produits de ladite classe. Or, le Tribunal a néanmoins annulé la décision litigieuse pour l'ensemble des produits relevant de cette classe 5 de l'arrangement de Nice.

25 Il découle de la jurisprudence de la Cour que l'examen des motifs de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 34).

- 26 Certes, la Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens, arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 37, et ordonnance du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI, C-87/11 P, point 43).
- 27 Toutefois, une telle faculté ne s'étend qu'à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l'arrangement de Nice n'est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec. p. I-2395, point 40).
- 28 En l'espèce, le Tribunal a opéré lui-même, en fonction de leurs conditions de commercialisation, une distinction parmi les produits relevant d'une même classe de l'arrangement de Nice. Partant, il lui incombait de motiver sa décision par rapport à chacun des groupes de produits qu'il a constitués à l'intérieur de cette classe.
- 29 Une telle motivation faisant défaut s'agissant des produits de ladite classe 5 autres que ceux énumérés au point 40 de l'arrêt attaqué, à savoir les aliments pour bébés, le matériel pour pansements, les désinfectants, ainsi que les produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides, cet arrêt ne permet pas aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal fonde, à cet égard, son annulation de la décision litigieuse ni à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi.
- 30 Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Isdin au soutien de son pourvoi, il y a lieu d'accueillir celui-ci et d'annuler l'arrêt attaqué.
- 31 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, cette dernière, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. En l'espèce, il convient de constater que le litige n'est pas en état d'être jugé.
- 32 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

- 1) **L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMI – Isdín (ZEBEXIR) (T-366/11), est annulé.**
- 2) **L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de l'Union européenne.**
- 3) **Les dépens sont réservés.**

Signatures

---

\* Langue de procédure: l'anglais.