



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 244 – Appréciation globale des similitudes

Cour de justice UE, 19 mars 2015, C-182/14P, MEGA Brands / OHMI (MAGNEXT), EU:C:2015:187

Chers Amis,

Voici un arrêt de la Cour de justice illustrant combien l'appréciation de la similitude entre deux marques reste un exercice juridiquement périlleux.

Résumé du conflit

Sur la base de sa marque espagnole verbale antérieure « MAGNET 4 », enregistrée en particulier pour des jeux, la société espagnole Diset s'est opposée à l'enregistrement de deux demandes de marques déposées par la société MEGA Brands pour le signe MAGNEXT, d'une part à titre de marque verbale, d'autre part dans une représentation figurative stylisée. Les deux demandes visent les jeux et jouets.

L'OHMI accueille les deux oppositions au motif qu'il existe un risque de confusion dans le chef du public hispanophone.

MEGA Brands introduit deux recours devant le Tribunal. Celui-ci annule la décision concernant la marque figurative MAGNEXT, estimant qu'il n'y a pas de risque de confusion en raison du caractère distinctif faible de la marque antérieure MAGNET 4 et du graphisme particulier choisi pour la représentation visuelle. En revanche, celui-ci rejette le recours concernant la marque verbale MAGNEXT, estimant qu'elle risque de créer la confusion avec la marque verbale MAGNET 4.

Non contente de cette victoire partielle, MEGA Brands introduit un pourvoi devant la Cour relatif à sa demande de marque verbale MAGNEXT. La Cour accueille le pourvoi et annule l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a admis le risque de confusion entre les marques verbales.

La motivation de la CJUE

La Cour rappelle que l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il faut, au contraire, opérer la comparaison en examinant les marques chacune dans son ensemble (point 32). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l'élément dominant, c'est-à-dire si les autres éléments de la marque sont négligeables (point 38).

En l'espèce, la Cour reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans son appréciation de la similitude entre les marques verbales MAGNET 4 et MAGNEXT. Le Tribunal s'était en effet limité à affirmer le caractère dominant de l'élément « MAGNET » dans la

marque antérieure, sans livrer une quelconque analyse des caractéristiques de l'élément chiffré « 4 », dont il résulterait qu'il est négligeable. L'arrêt du Tribunal ne contient aucune évaluation de l'impression visuelle produite par le chiffre, et aucune référence à sa prononciation [*cuatro*] par le public pertinent.

Le Tribunal n'a donc pas effectué la comparaison en examinant chacune des deux marques dans son ensemble. Ceci viole l'article 8, § 1, *b*, RMC, ainsi que l'obligation de motivation.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle appréciation factuelle des marques (point 48) : ceci est de la compétence du Tribunal auquel l'affaire est renvoyée.

Le sujet continue de nous ... magnétiser.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix – Guillaume Marchais

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 février 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marques communautaires figurative MAGNEXT et verbale MAGNEXT – Marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

1. Dans les affaires T-604/11 et T-292/12,
2. **Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug**, établie à Zug (Suisse), représentée, dans l'affaire T-604/11, par M^{es} A. Nordemann et T. Boddien et, dans l'affaire T-292/12, par M^e Nordemann, avocats,

partie requérante,

contre

3. **Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M^{me} V. Melgar, en qualité d'agent,

l'autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

Diset, SA, établie à Barcelone (Espagne),

4. ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) et du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011-4), relatives à deux procédures d'opposition entre Diset, SA et Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

5. composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

6. greffier : M^{me} J. Weychert, administrateur,

7. vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 28 novembre 2011 (affaire T-604/11) et 3 juillet 2012 (affaire T-292/12),

8. vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal les 26 mars 2012 (affaire T-604/11) et 5 octobre 2012 (affaire T-292/12),

9. vu l'ordonnance du 7 mars 2013 portant jonction des affaires T-604/11 et T-292/12 aux fins de la procédure orale,

10. vu les observations des parties sur la jonction des affaires T-604/11 et T-292/12 aux fins de l'arrêt,

11. à la suite de l'audience du 22 octobre 2013,

12. rend le présent

Arrêt

1 Les 21 janvier 2008 et 29 mars 2010, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, a déposé deux demandes de marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu, respectivement, 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)], et du règlement n° 207/2009.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé le 21 janvier 2008 (ci-après la « marque figurative demandée ») est le signe figuratif reproduit ci-après :



13.

- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 38 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 : « Jeux et jouets, en particulier jeux de construction à pièces multiples, leurs pièces, accessoires et parties constitutives ».
- 4 La marque dont l'enregistrement a été demandé le 29 mars 2010 (ci-après la « marque verbale demandée ») est le signe verbal MAGNEXT. Cet enregistrement a été demandé pour les mêmes produits que ceux exposés au point 3 ci-dessus.
- 5 Les 5 septembre 2008 et 17 juin 2010, Diset, SA a formé deux oppositions, au titre, respectivement, de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) et de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque figurative demandée et de la marque verbale demandée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus. L'opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure MAGNET 4 (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 10 juillet 2003 et enregistrée le 9 décembre 2003 pour des produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël ».
- 6 Les motifs invoqués à l'appui des oppositions étaient ceux visés 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] et à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Les oppositions étaient fondées sur tous les produits couverts par la marque antérieure et dirigées contre l'ensemble des produits demandés.
- 7 Par deux décisions des 19 juillet 2010 et 21 juin 2011, la division d'opposition a accueilli les oppositions.
- 8 La requérante a formé deux recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de la division d'opposition. Par décisions des 27 septembre 2011 et 24 avril 2012 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), la chambre de recours de l'OHMI a rejeté les deux recours.
- 9 S'agissant de la comparaison de la marque figurative demandée avec la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que les deux signes étaient,

dans une certaine mesure, visuellement similaires et présentaient un degré moyen de similitude phonétique, alors qu'ils étaient conceptuellement dissimilaires sauf à les associer avec le magnétisme, auquel cas une certaine similitude conceptuelle serait à constater. Compte tenu par ailleurs du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l'identité des produits couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion.

- 10 S'agissant de la comparaison de la marque verbale demandée avec la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que les deux signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, alors qu'ils étaient conceptuellement dissimilaires. Compte tenu par ailleurs du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l'identité des produits couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion.

Conclusions des parties

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

- annuler les décisions attaquées ;
- rejeter les oppositions ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

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

- rejeter les recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 13 Il y a lieu, à la suite des observations des parties formulées sur ce point, de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt, en application de l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

- 14 À l'appui de chacun de ses recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

- 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 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 d'entreprises liées économiquement. 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 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].
- 17 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, *Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
- 18 Par ailleurs, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, *Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].
- 19 En l'espèce, la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la définition du public pertinent, composé de consommateurs moyens hispanophones raisonnablement attentifs et avisés, et l'identité partielle des produits couverts par les marques en conflit. À cet égard, ainsi qu'il ressort du point 5 des décisions attaquées, les conclusions de la division d'opposition relatives au risque de confusion sont fondées, en ce qui concerne la similitude des produits, sur l'identité des catégories « jeux et jouets » couvertes par les marques en conflit.
- 20 En revanche, la requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit présentent une certaine similitude visuelle et

une similitude phonétique moyenne. En outre, la requérante fait valoir que les signes en conflit sont conceptuellement dissimilaires.

- 21 À cet égard, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, *Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30]. 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).
- 22 Force est de constater que, comme le fait valoir la requérante, la marque figurative demandée est clairement divisée en deux parties : « mag » et « next ». En outre, le surdimensionnement de la lettre majuscule « X » ainsi que sa stylisation ont pour effet que le public pertinent gardera l'image du terme anglais « next » comme élément distinct de ladite marque, qui produit une impression visuelle particulière non produite par le signe MAGNET 4. En effet, le terme « magnet », qui domine ce dernier signe, donne l'impression visuelle d'un seul mot, alors que le chiffre « 4 » n'est pas présent dans la marque figurative demandée.
- 23 Corrélativement, la lettre majuscule « X » donne lieu à une prononciation marquée de la deuxième composante de la marque figurative demandée, qui, combinée avec la séparation visuelle des deux éléments « mag » et « next », est de nature à entraîner une reproduction phonétique de cette marque en deux mots, alors que le terme « magnet » au sein de la marque antérieure sera prononcé comme un seul mot, qui, de surcroît, n'inclut pas le son produit par la lettre « x ».
- 24 Il ressort de ces considérations que la marque figurative demandée présente un très faible degré de similitude visuelle et phonétique avec la marque antérieure.
- 25 En revanche, dès lors que la marque verbale demandée ne diffère de l'élément dominant « magnet » de la marque antérieure que par la lettre majuscule « X » sans qu'elle soit pourvue des autres caractéristiques exposées aux points 22 et 23 ci-dessus, il y a lieu de conclure qu'elle présente une similitude visuelle et phonétique moyenne avec la marque antérieure.

- 26 S'agissant de la comparaison des signes en conflit d'un point de vue conceptuel, il y a lieu d'entériner l'appréciation figurant au point 19 des décisions attaquées, selon laquelle l'existence, en langue espagnole, de l'adjectif « magnético », couramment utilisé par le public pertinent pour désigner un article pourvu de propriétés magnétiques, a pour conséquence que ledit public associera la marque antérieure avec des objets pourvus de telles propriétés. Dans ce contexte, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l'absence de similitude conceptuelle entre la marque figurative demandée et la marque verbale demandée, d'une part, et la marque antérieure, d'autre part, puisque le terme « magnext », qui n'existe pas en espagnol et n'est pas autrement lié à un concept courant quelconque, sera perçu comme fantaisiste. En outre, la marque MAGNET 4 ne contient pas d'élément pouvant l'associer au terme anglais « next ».
- 27 Cela étant, la chambre de recours s'est référée, aux points 20 et 21 de la décision du 27 septembre 2011, au fait qu'une association de la marque figurative demandée au magnétisme n'est pas probable, mais qu'elle ne saurait être totalement exclue, si bien que cette marque pourrait, dans cette hypothèse, présenter une similitude conceptuelle avec la marque antérieure. Toutefois, la chambre de recours n'a pas formulé d'appréciation semblable s'agissant de la comparaison, au niveau conceptuel, de la marque verbale demandée avec la marque antérieure. Or, si une telle association n'est pas prévisible pour la marque verbale demandée, elle est, pour les motifs exposés aux points 22 et 23 ci-dessus, à plus forte raison purement théorique à propos de la marque figurative demandée.
- 28 Il en ressort que les marques en conflit sont conceptuellement dissimilaires.
- 29 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque antérieure présente une très faible similitude avec la marque figurative demandée et une similitude moyenne avec la marque verbale demandée.
- 30 La requérante conteste par ailleurs l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure est pourvue d'un caractère distinctif moyen.
- 31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 20).
- 32 Comme l'a affirmé la chambre de recours au point 19 des décisions attaquées, le public pertinent associera la marque antérieure avec des objets pourvus de propriétés magnétiques (voir point 26 ci-dessus). Or, la requérante a produit

devant la division d'opposition et devant la chambre de recours les 31 mars 2009, 19 novembre 2010, 14 mars 2011 et 21 octobre 2011 une série d'éléments, consistant notamment en des résultats de recherches sur internet, démontrant que la mise en avant des propriétés magnétiques des jeux et des jouets est une pratique courante des opérateurs actifs dans le secteur, dont la propriétaire de la marque antérieure, alors que la Commission avait adopté la décision 2008/329/CE, du 21 avril 2008, demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu'ils présentent pour la santé et la sécurité (JO L 114, p. 90). Selon le considérant 7 de ladite décision, les aimants étaient déjà utilisés depuis longtemps dans les jouets.

- 33 Dans ces conditions, force est de constater que la marque antérieure MAGNET 4 véhicule un message pouvant être lié, dans l'esprit du public pertinent (voir point 26 ci-dessus), aux caractéristiques des produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont identiques à ceux couverts par les marques figurative et verbale demandées, si bien que, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours, son caractère distinctif n'est pas moyen, mais faible.
- 34 Ainsi, dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du très faible degré de similitude entre la marque figurative demandée et la marque antérieure et du faible caractère distinctif de la marque antérieure (voir points 22 à 24 et 26 à 28 ci-dessus), il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en reconnaissant un risque de confusion entre celles-ci au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. En effet, même si les produits couverts par les marques en question sont en partie identiques, l'impression d'ensemble laissée au consommateur faisant partie du public pertinent par chacune de ces marques est suffisamment différente pour éviter un tel risque, compte tenu par ailleurs du caractère distinctif faible de la marque antérieure.
- 35 En revanche, dès lors que la similitude entre la marque verbale demandée et la marque antérieure est plus marquée, il y a lieu d'entériner la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle un risque de confusion entre ces marques doit être reconnu, compte tenu de l'identité des produits couverts par celles-ci et malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
- 36 Dans ces conditions, il y a lieu, dans l'affaire T-604/11, d'annuler la décision de l'OHMI du 27 septembre 2011 et de rejeter la demande d'annulation dans l'affaire T-292/12.
- 37 S'agissant des demandes tenant au rejet des oppositions, force est de constater, tout d'abord, que, compte tenu du rejet de la demande d'annulation dans l'affaire T-292/12, la demande de réformation s'y rapportant doit également être rejetée.

38 Ensuite, compte tenu de l'annulation, dans l'affaire T-604/11, de la décision de la chambre de recours du 27 septembre 2011, il y a lieu de relever que, si l'article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l'affaire est en état d'être jugée [arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Rec. p. II-823, point 28]. Or, en l'espèce, il ressort du point 2 de la décision du 27 septembre 2011 que l'opposition examinée par la chambre de recours était fondée non seulement sur la marque antérieure, mais aussi sur la marque communautaire figurative représentée ci-après :

14. The logo for 'Diset Magnetics' is displayed in white text on a blue rectangular background.

39 La chambre de recours ayant constaté un risque de confusion en vertu de la marque antérieure, elle n'a pas eu à examiner l'opposition sous l'angle de la marque communautaire figurative reproduite ci-dessus et, dès lors, n'a pas formulé d'appréciation à cet égard. Par conséquent, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, si bien que la demande de la requérante tenant au rejet de l'opposition dans l'affaire T-604/11 doit être rejetée.

Sur les dépens

40 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. L'OHMI ayant, pour l'essentiel, succombé dans l'affaire T-604/11, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. La requérante ayant succombé dans l'affaire T-292/12, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'OHMI conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

15. déclare et arrête :

- 1) **Les affaires T-604/11 et T-292/12 sont jointes aux fins du présent arrêt.**
- 2) **Dans l'affaire T-604/11, la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) est annulée.**
- 3) **Dans l'affaire T-604/11, le recours est rejeté pour le surplus.**

- 4) **Dans l'affaire T-292/12, le recours est rejeté.**
- 5) **Dans l'affaire T-604/11, l'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.**
- 6) **Dans l'affaire T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'OHMI.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

16. Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2014.

Signatures