



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 262 – Complémentarité entre produits

Cour de justice UE, 21 janvier 2016, C-50/15P, Hesse / OHMI – Ampferl – Porsche (CARRERA), EU:C:2016:34

Chers Amis,

Cette affaire concerne une procédure d'opposition introduite par la société Porsche, titulaire de la marque antérieure CARRERA pour des véhicules en classe 12, à M. Hesse qui demanda l'enregistrement de la même marque CARRERA pour toute une série de produits relevant de la classe 9.

Au terme de la procédure devant l'OHMI, l'opposition fut rejetée, sauf pour les « appareils de navigation mobiles, en particulier les appareils de navigation satellite mobiles », pour lesquels il fut décidé qu'il existait un risque de confusion en raison de la complémentarité de ces produits avec les véhicules.

Sur recours introduit par M. Hesse, le Tribunal de l'UE confirma l'appréciation de l'OHMI. Il jugea que les produits étaient similaires, car complémentaires. Seuls des produits « adressés au même public et susceptibles d'être utilisés ensemble » peuvent être considérés comme complémentaires (TUE, 27 novembre 2014, T-173/11, EU:T:2014:1001, point 40). Dans la mesure où les véhicules automobiles sont essentiels à la correcte utilisation des appareils de navigation mobiles, il existe une « complémentarité fonctionnelle » entre eux et, partant, une similitude suffisante (TUE, points 43 à 45).

Devant la Cour de justice, M. Hesse reprochait au Tribunal d'avoir admis que le critère de complémentarité entre des produits pouvait, à lui seul, établir une similitude entre eux. La Cour rejette le pourvoi. « Bien que le caractère complémentaire des produits concernés ne représente qu'un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l'utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits peut s'apprécier, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un **critère autonome**, susceptible de fonder, à lui seul, l'existence d'une telle similitude » (point 23). Par conséquent, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant que les produits étaient similaires en raison de leur complémentarité « sans se livrer, à cette fin, à une analyse de l'origine, de la commercialisation, des canaux de distribution ou des points de vente de ces produits » (point 25).

Equipe FLASH

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

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque verbale Carrera – Opposition du titulaire des marques verbales nationale et communautaire CARRERA – Risque de confusion – Renommée acquise par la marque antérieure»

Dans l'affaire C-50/15 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 5 février 2015,

Kurt Hesse, demeurant à Nuremberg (Allemagne), représenté par M^e M. Krogmann, Rechtsanwalt,

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. A. Schiffko, en qualité d'agent,

partie défenderesse en première instance,

Hubert Ampferl, en qualité de mandataire liquidateur de Lutter & Partner GmbH, anciennement Lutter & Partner GmbH,

partie requérante en première instance,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par M^e E. Stolz, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

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

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

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, M. Hesse demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 novembre 2014, Hesse et Lutter & Partner/OHMI – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant

à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010-4), relative à une procédure d'opposition entre Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ci-après «Porsche») et M. Hesse concernant une demande d'enregistrement du signe verbal «Carrera» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 Sous l'intitulé «Motifs relatif de refus», l'article 8 du règlement n° 40/94 disposait:

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

[...]

b) lorsqu'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, le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»

Les antécédents du litige

4 Le 16 février 2007, M. Hesse a présenté auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «Carrera».

5 Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment de la classe 9 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:

«Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de télévision; supports d'enregistrement magnétiques; appareils informatiques et ordinateurs pour l'enregistrement, le traitement et la restitution du son et des images; appareils et instruments électriques pour le traitement et la transmission de données et de messages; supports d'enregistrement numériques; supports de stockage pour données numériques; supports de données et d'enregistrement optiques; téléviseurs mobiles, en particulier téléviseurs à batterie; lecteurs de DVD; graveurs de disques numériques polyvalents; magnétoscopes; enregistreurs de disques durs; récepteurs de télévision; récepteurs de satellites; émetteurs et récepteurs analogiques et numériques; clés USB; Scart Sticks; cartes enfichables; disques DVD; disques CD-ROM; installations d'antennes; antennes

satellite; antennes terrestres; installations haute-fidélité; cinéma à domicile; appareils de restitution portables pour enregistrements audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; machines à dicter; appareils de navigation mobiles, en particulier appareils de navigation satellite mobiles; combinaisons de tous les articles précités; tous les articles précités non à encastrier dans des automobiles en tant qu'équipement de série ou équipement spécial».

- 6 La demande d'enregistrement en tant que marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 36/2007, du 23 juillet 2007.
- 7 Le 26 juillet 2007, Porsche a formé une opposition au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 à l'enregistrement de la marque Carrera pour les produits visés au point 5 du présent arrêt.
- 8 Les marques antérieures invoquées par Porsche au soutien de l'opposition étaient les suivantes:
 - la marque communautaire verbale CARRERA, enregistrée auprès de l'OHMI le 22 janvier 2001, sous le numéro 283879, pour désigner des produits relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice, correspondant à la description suivante: «Véhicules automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres et navires ainsi que leurs pièces, sauf bicyclettes et leurs pièces»;
 - la marque allemande verbale CARRERA, enregistrée le 7 juillet 1976 et prolongée jusqu'en 2012, sous le numéro 946370, pour désigner des produits relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice, correspondant à la description suivante: «Véhicules automobiles, à savoir voitures de sport».
- 9 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.
- 10 Par décision du 25 février 2010, la division d'opposition a rejeté l'opposition, estimant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit et que le titulaire de la marque dont l'enregistrement était demandé ne serait pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
- 11 Le 4 mars 2010, Porsche a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition.
- 12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l'OHMI (ci-après la «chambre de recours») a accueilli ledit recours en annulant la décision de la division d'opposition, sur la base, notamment, de l'existence d'un risque de confusion entre les produits en cause en ce qui concerne les «appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles».
- 13 Postérieurement à l'adoption de la décision litigieuse, la marque dont l'enregistrement était demandé a été partiellement transférée à la société Lutter & Partner GmbH.
- 14 À la suite de ce transfert, deux demandes d'enregistrement de la marque verbale Carrera ont été inscrites dans les bases de données de l'OHMI, à savoir, d'une part, celle portant le numéro 5723432, visant certains produits cités au point 5 ci-dessus, dont les «appareils de navigation mobiles, en particulier [les] appareils de navigation satellite mobiles» et, d'autre part, celle portant le numéro 10881332 et visant d'autres produits cités au point 5 ci-dessus.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

- 15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2011, M. Hesse a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant deux moyens tirés, le premier, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

- 16 Par ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2014, Lutter & Partner GmbH a été admise à se substituer partiellement à M. Hesse comme partie requérante dans cette procédure, c'est-à-dire dans la mesure où celle-ci concerne la demande d'enregistrement de la marque verbale Carrera n° 10881332.
- 17 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir déclaré les chefs de conclusions subsidiaires irrecevables, a rejeté le recours dans son intégralité comme étant non fondé.

Les conclusions des parties

- 18 M. Hesse demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
 - d'annuler la décision litigieuse et de rejeter l'opposition formée contre la demande d'enregistrement communautaire n° 5723432 déposée le 16 février 2007;
 - à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal, et
 - de condamner la partie défenderesse aux dépens.
- 19 Porsche et l'OHMI demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Hesse aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

- 20 Par son premier moyen, M. Hesse fait valoir, en substance, que le Tribunal a, aux points 42 à 46 de l'arrêt attaqué, commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la similitude entre les produits en cause. À cet égard, il soutient que, selon l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en cause, en ce compris, en l'espèce, l'origine, la commercialisation, les canaux de distribution et les points de vente respectifs de ces produits, soit autant de facteurs sur lesquels des appareils de navigation mobiles se distinguent des véhicules automobiles. Si le Tribunal avait pris en considération de manière complète ces éléments essentiels, il n'aurait pas pu constater une complémentarité fonctionnelle et, par conséquent, une similitude entre ces produits.
- 21 À cet égard, il convient de rappeler, d'emblée, ainsi que le Tribunal l'a relevé à bon droit au point 36 de l'arrêt attaqué, que, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, notamment, arrêts Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 85, et Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 65).
- 22 Dans la mesure où M. Hesse reproche au Tribunal, par son premier moyen, de ne pas avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en cause, notamment l'origine, la commercialisation, les canaux de distribution et les points de vente de ces produits, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, dans la partie de l'arrêt attaqué visée par ledit moyen, le Tribunal a confirmé l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires en raison de leur complémentarité, en estimant, notamment au point 43 de cet arrêt, que les arguments avancés par M. Hesse spécifiquement dans ce contexte n'étaient pas aptes à infirmer cette constatation.
- 23 En deuxième lieu, bien que le caractère complémentaire des produits concernés ne représente qu'un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l'utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits peut s'apprécier, il

n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l'existence d'une telle similitude.

- 24 En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, EU:C:2000:321, point 51).
- 25 Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant, aux points 42 à 46 de l'arrêt attaqué, l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause étaient similaires en raison de leur complémentarité sans se livrer, à cette fin, à une analyse de l'origine, de la commercialisation, des canaux de distribution ou des points de vente de ces produits.
- 26 Dans la mesure où, en outre, M. Hesse soutient, dans le cadre de ce moyen, qu'une pondération correcte des facteurs pertinents à cet égard aurait dû conduire le Tribunal à conclure à l'absence d'une similitude des produits en cause, celui-ci se borne, en réalité, à remettre en cause des appréciations de nature factuelle (voir, par analogie, ordonnances DMK/OHMI, C-346/12 P, EU:C:2013:397, points 44 et 45, ainsi que Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, point 35).
- 27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'écarter le premier moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur le deuxième moyen

- 28 Par son deuxième moyen, M. Hesse fait valoir, en substance, que le Tribunal a, notamment aux points 59 et 60 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit en confirmant que les marques antérieures avaient acquis une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En particulier, le Tribunal aurait manifestement dénaturé des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis en n'ayant pas pris en considération certains résultats essentiels du sondage réalisé par l'entreprise GfK, desquels il ressortirait que, en fin de compte, le public associerait la marque CARRERA non pas aux automobiles, mais d'abord aux jouets, en particulier aux circuits de course électriques destinés aux enfants. Or, en se fondant sur ces résultats, le Tribunal aurait dû constater que la marque CARRERA ne jouissait pas d'une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 29 Pour autant que, par ce moyen, M. Hesse vise à démontrer que le Tribunal a, à tort, confirmé que les marques antérieures avaient acquis une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il convient de relever que cette constatation relève du domaine de l'appréciation des faits opérée par le Tribunal, laquelle ne saurait, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au point 24 du présent arrêt, faire l'objet d'un pourvoi, sous réserve d'une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis à cette juridiction.
- 30 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves [voir, notamment, arrêt Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, point 41 et jurisprudence citée].
- 31 Or, en se bornant à soutenir, en substance, que si le Tribunal avait tenu compte de certains autres résultats et éléments du sondage réalisé par l'entreprise GfK que ceux pris en considération par la chambre de recours, cette juridiction aurait dû conclure à l'absence d'une renommée de la marque CARRERA, M. Hesse ne démontre pas que le Tribunal s'est livré, dans l'arrêt attaqué, à une appréciation erronée des éléments de fait qui lui étaient soumis et, à plus forte raison, à une dénaturation de ceux-ci.
- 32 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

- 33 Par son troisième moyen, M. Hesse soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il existait un risque de «transfert d'image» au profit de la marque dont l'enregistrement était demandé. Les considérations du Tribunal à cet égard méconnaîtraient les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En particulier, il serait inconcevable que seule la possibilité d'une utilisation dans des véhicules automobiles et le caractère technique des produits pour lesquels l'enregistrement au titre d'une marque est demandé justifie l'application de cet article. Les considérations de la chambre de recours dans ce contexte ne seraient absolument pas étayées et ne viendraient aucunement à l'appui d'une «habitude sociale» susceptible d'entraîner un transfert d'image aux fins dudit article. Cela vaut, selon le requérant, d'autant plus que les produits en conflit en l'espèce ne sont pas similaires, ainsi qu'il l'a soutenu dans le cadre du premier moyen.
- 34 Il convient de constater, en premier lieu, que, dans le cadre de son troisième moyen, M. Hesse avance, sans préciser ni les points de motifs de l'arrêt attaqué visés ni l'erreur de droit que le Tribunal y aurait commise, une argumentation semblable à celle qu'il a développée devant cette juridiction, critiquant l'appréciation, par la chambre de recours, de l'existence d'un risque de «transfert d'image» au profit de la marque dont l'enregistrement était demandé, argument que le Tribunal a rejeté aux points 69 à 73 de l'arrêt attaqué.
- 35 En second lieu, pour autant que M. Hesse conteste l'existence d'un risque de «transfert d'image» en partant de la prémisse selon laquelle les produits en cause ne seraient pas similaires, il suffit de noter que le premier moyen du pourvoi, dirigé contre l'affirmation, par le Tribunal, de l'existence d'une telle similitude, a été rejeté aux points 22 à 27 du présent arrêt.
- 36 Dès lors, le troisième moyen doit être écarté.
- 37 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

- 38 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Porsche et l'OHMI ayant conclu à la condamnation de M. Hesse aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Porsche et par l'OHMI.

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

- 1) Le pourvoi est rejeté.**
- 2) M. Kurt Hesse est condamné aux dépens.**

Signatures