

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
23 novembre 2005 *

Dans l'affaire T-396/04,

Soffass SpA, établie à Porcari (Italie), représentée par M^{es} V. Bilardo et C. Bacchini, avocats,

partie requérante,

contre

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

partie défenderesse,

l'autre partie devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

* Langue de procédure: l'italien.

Sodipan SCA, établie à Saint-Étienne-du-Rouvray (France), représentée par M^e N. Boespflug, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 juillet 2004 (affaire R 699/2003-1), relative à la procédure d'opposition entre Soffass SpA et Sodipan SCA,

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

composé de M. J. D. Cooke, président, M^{mes} I. Labucka et V. Trstenjak, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2005,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2005,

vu la mesure d'organisation de la procédure du 24 juin 2005,

à la suite de l'audience du 13 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 20 septembre 1999, Soffass SpA a présenté une demande 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.
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

NICKY

- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 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: «Articles en papier et/ou en cellulose à usage ménager et hygiénique, tels que mouchoirs, serviettes pour le visage, essuie-mains, napperons, papier de ménage en rouleaux ou en bobines, papier hygiénique».

- 4 Le 10 avril 2000, cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 29/2000.
- 5 Le 10 juillet 2000, Sodipan SCA a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 6 L'opposition était fondée sur les enregistrements nationaux antérieurs suivants:

- enregistrement français n° 1 400 192, en vigueur à partir du 6 avril 1967, pour les «papier, carton et produits fabriqués à partir de ces matériaux et non couverts par d'autres classes», compris dans la classe 16, du signe figuratif reproduit ci-après:



The image shows a stylized logo consisting of the lowercase letters 'noky' in a bold, sans-serif font. The letters are black and set against a white background. The logo is enclosed in a thin black rectangular border.

- enregistrement français n° 1 346 586, en vigueur à partir du 14 mars 1986, pour les «produits fabriqués à partir de papier pour l'hygiène ou le ménage, tels que papier hygiénique, mouchoirs, papier de ménage, serviettes, nappes, sets de table, ensembles de sets de table, assiettes et tasses en carton et autres produits à

usage unique (ou produits jetables)», compris dans la classe 16, du signe figuratif reproduit ci-après:



- 7 Par décision du 24 novembre 2003, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition. En substance, elle a considéré qu'il n'y avait pas de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en cause. Elle a précisé, à cet égard, que «les signes diff[é]raient] nettement dans l'impression d'ensemble qu'ils produis[ai]ent, à tous égards». Puisque, du point de vue de l'impression globale, les signes étaient clairement différents, la division d'opposition a conclu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une comparaison des produits. Pour la même raison, la division d'opposition n'a pas examiné les preuves de l'usage des marques antérieures fournies par l'intervenante en application de l'article 43 du règlement n° 40/94.
- 8 Le 4 décembre 2003, l'intervenante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.
- 9 Par décision du 16 juillet 2004 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours, constatant que les marques en conflit présentaient un degré appréciable de similitude, a annulé la décision de la division d'opposition et a renvoyé l'affaire à cette dernière aux fins de la comparaison entre les produits en cause et de l'examen de la preuve de l'usage des marques antérieures.

Conclusions des parties

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

- annuler la décision attaquée;
- condamner l'OHMI aux dépens.

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

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

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

- rejeter le recours;
- déclarer que, compte tenu du risque de confusion existant entre les marques en conflit, accentué par l'identité des produits en cause, l'opposition formée par l'intervenante contre la demande de marque communautaire est fondée;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce que la chambre de recours aurait à tort conclu à l'existence de similitudes entre les signes en conflit.

Arguments des parties

- 14 La requérante relève que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les marques en cause ne sont pas susceptibles d'être confondues en raison de leurs évidentes différences phonétiques, visuelles, et conceptuelles. La chambre de recours aurait en effet dénaturé la notion de risque de confusion, telle qu'interprété par la jurisprudence communautaire (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29).
- 15 Sur le plan phonétique, la requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle la ressemblance entre les syllabes finales «ky» et «cky» prime sur la différence phonétique résultant des voyelles «o» et «i». La requérante soutient que cette différence évidente, encore accentuée dans la langue française du fait de la prononciation différente des syllabes «ni» et «no», doit prévaloir, car c'est précisément le son de la première partie d'un mot qui est gardé en mémoire par le consommateur (décision de la première chambre de recours du 19 janvier 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, point 23).
- 16 Sur le plan visuel, la requérante conteste l'affirmation exposée dans la décision attaquée selon laquelle les marques en conflit sont similaires du fait qu'elles se

caractérisent par les mêmes lettres initiales et finales et qu'elles consistent en deux dénominations brèves ressemblant à des termes anglais. Elle souligne que lesdites marques révèlent des différences notables. Le nombre de leurs lettres serait différent (cinq lettres pour NICKY et quatre pour NOKY). Dans la première marque NOKY, les lettres «n» et «y» seraient disposées suivant un axe oblique et convergent dirigé vers le haut. En outre, la lettre «o» de NOKY aurait la forme d'un triangle aux angles arrondis. Par ailleurs, la barre verticale qui forme la lettre «k» de NOKY dépasserait en hauteur très nettement l'extrémité supérieure de la barre oblique de la même lettre. La seconde marque NOKY serait clairement caractérisée par une image représentant un ours sur la poitrine duquel serait imprimée l'image d'un cœur. De plus, elle serait formée de lettres initiales et finales plus grandes que les autres lettres. Enfin, à la différence de la marque demandée, les deux marques antérieures se composeraient de lettres dont les extrémités sont arrondies.

- 17 Sur le plan conceptuel, la requérante conteste l'affirmation de la chambre de recours selon laquelle elle n'aurait pas prouvé que le terme «Nicky» est perçu en France comme un diminutif.
- 18 La requérante soutient qu'il est notoire et communément admis, sans qu'il soit besoin de le prouver, que le mot «Nicky» est perçu par le public francophone et le public communautaire en général comme le diminutif de prénoms français, tels que Nicole, Nicolas, Nicolette, ou comme l'équivalent de ces prénoms dans une langue étrangère. Elle invoque à cet égard l'automobiliste Niki Lauda, un film des années 70 intitulé «Micky et Nicky» et une bande dessinée dont le titre est «Nicky Larson». En revanche, le mot «noky» serait un mot tchèque, qui constitue l'équivalent du mot italien «gnocchi». La requérante émet toutefois des doutes sur la compréhension de cette signification par le public francophone. Ce mot pourrait plutôt évoquer pour le public francophone NOKIA, signe distinctif bien connu dans le secteur de la téléphonie mobile.

- 19 La requérante fait valoir qu'il suffit, pour exclure tout risque de confusion, que le public francophone perçoive immédiatement le terme «Nicky» comme un diminutif ou un raccourci de noms propres. Selon la jurisprudence, il suffirait qu'une seule des marques litigieuses possède une signification claire et précise pour le public de référence pour que les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les marques soient dans une large mesure neutralisées [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 54, et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, points 55 et 56].
- 20 L'OHMI soutient que la chambre de recours a correctement comparé la demande de marque communautaire et les marques antérieures, en soulignant que les analogies observables conduisent à un degré élevé de similitude.
- 21 Se référant à l'analyse détaillée effectuée par la requérante au sujet des caractéristiques des signes en question (voir point 16 ci-dessus), l'OHMI relève qu'il s'agit d'éléments nettement marginaux dans la perception globale de ces signes. En effet, malgré la présence de l'image stylisée d'un ours dans la seconde marque antérieure, le mot «noky» constituerait irréfutablement l'élément dominant des deux marques françaises.
- 22 En particulier, en ce qui concerne l'analyse conceptuelle des marques en cause, l'OHMI prétend que les preuves avancées par la requérante au soutien de l'affirmation relative à une signification sûre et certaine de NICKY, celle de diminutif d'un nom propre, ne sont pas de nature à soutenir efficacement une telle argumentation. Les arrêts BASS et PICARO, point 19 supra, ne sauraient trouver application en l'espèce en ce qu'il n'existerait pas de signification «claire et déterminée» de l'un des signes en conflit susceptible d'écarter toute association possible entre eux. De plus, l'OHMI, en application de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, excipe de l'irrecevabilité de tout nouveau moyen présenté pour la première fois devant le Tribunal, les documents 13 à 21

annexés à la requête pouvant être définis comme tels. Il s'agirait de documents totalement nouveaux qui ne sauraient donc être admis à ce stade de la procédure [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 67].

- 23 L'intervenante soutient que, étant donné le caractère manifeste des similitudes entre les signes en question, c'est à juste titre que la décision de la division d'opposition a été annulée.
- 24 Elle fait notamment valoir que, sur le plan conceptuel, la marque NICKY, utilisée pour des produits, tels que des articles en papier, des mouchoirs et des serviettes, ne sera pas perçue par le consommateur français comme évoquant un nom de personne, dès lors que rien ne l'incitera à établir un lien entre ces produits et une personne surnommée «Nicky», et ce d'autant moins que l'usage d'un tel diminutif est extrêmement rare.

Appréciation du Tribunal

- 25 L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 prévoit que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

- 26 Il ressort de cette disposition qu'un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d'enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, *Vedial/OHMI*, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 51).
- 27 Ainsi, si les signes en conflit sont totalement différents, il est possible, en principe, sans examen des produits en cause, de considérer qu'il n'existe pas de risque de confusion.
- 28 Il convient d'ajouter que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
- 29 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 entre la similitude des signes et 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 31 à 33, et la jurisprudence citée].
- 30 Au vu de cette interdépendance, un degré de similitude même faible entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou

les services désignés, et inversement (voir, par analogie, arrêts de la Cour Canon, point 14 supra, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 19).

- 31 Dès lors, s'il existe une similitude, même faible, entre deux signes, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les éléments pertinents.
- 32 À cet égard, il ressort également de la jurisprudence constante que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt BASS, point 19 supra, point 47, et la jurisprudence citée).
- 33 En l'espèce, il est constant que le public de référence aux fins d'une telle appréciation est le public français.
- 34 Sur le plan visuel, il y a lieu de considérer qu'il y a une certaine similitude entre les signes en cause. Trois des quatre lettres du signe NOKY se retrouvent à la même place dans NICKY. Les signes ont en commun la lettre initiale «n» et la terminaison «ky». Cette terminaison n'étant pas usuelle dans la langue française, elle peut être considérée comme l'élément dominant des deux signes qui retient l'attention du consommateur français.

- 35 Sur le plan phonétique, il existe également une similitude entre les signes concernés, en ce que la dernière syllabe «ky», identique dans les signes en conflit, retient l'attention du consommateur français. Dès lors, les premières syllabes desdits signes, qui sont quant à elles différentes, ont moins d'impact d'un point de vue phonétique.
- 36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d'une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d'une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l'achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (arrêt BASS, point 19 supra, point 55).
- 37 De même, sur le plan conceptuel, il est possible, comme le relève la requérante (voir points 18 et 19 ci-dessus), que le mot «Nicky» puisse être perçu par le consommateur français comme un diminutif des prénoms Nicolas ou Nicole. Or, l'importance de cet argument est, en partie, influencée par la nature des produits en cause et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont commercialisés. En conséquence, l'appréciation de cet argument ne devrait pas être isolée des autres facteurs susceptibles d'être pertinents.
- 38 Il y a lieu de considérer que les similitudes entre les signes identifiées aux points 34 et 35 ci-dessus sont telles que la chambre de recours a conclu à juste titre qu'il convenait de procéder à une comparaison des produits afin d'apprécier globalement le risque de confusion en l'espèce. C'est notamment le cas lorsque les signes présentent des éléments de similitude, même faible, susceptibles d'être atténués dans le cadre d'une appréciation globale par d'autres éléments, tels que la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés.

- 39 En effet, lorsque les signes en conflit ne sont pas manifestement dépourvus de similitude, mais présentent certains éléments de similitude ainsi que certains éléments susceptibles de les différencier, l'appréciation de l'importance respective de ces éléments ne doit pas être effectuée de manière isolée, mais dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, tenant compte de tous les facteurs pertinents (voir point 29 ci-dessus).
- 40 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 41 Quant aux documents 13 à 21 annexés à la requête (voir point 22 ci-dessus), ils ne peuvent pas être pris en considération, étant donné que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94. En effet, la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En outre, l'admission de ces preuves serait contraire à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Dès lors, ces preuves doivent être écartées sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probante (arrêt BUDMEN, point 22 supra, point 67).
- 42 Au vu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation de la requérante doivent être rejetées.

43 En ce qui concerne la demande de l'intervenante visant à ce qu'il soit définitivement constaté que l'opposition formée contre la demande de marque communautaire est fondée, il convient de noter qu'il ressort d'une lecture combinée de l'article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 que la réformation d'une décision des chambres de recours n'est possible que si celle-ci est entachée d'une illégalité de fond ou de forme [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, point 46]. Il suffit de constater, à cet égard, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une telle illégalité et qu'il convient de faire une appréciation globale du risque de confusion en l'espèce, en tenant compte de tous les éléments pertinents.

44 Il convient dès lors de rejeter la demande de réformation de l'intervenante.

Sur les dépens

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

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

- 1) **Le recours est rejeté.**

- 2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Le greffier

Le président

E. Coulon

J. D. Cooke