

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS

présentées le 9 juin 2005¹

1. L'Oberlandesgericht de Düsseldorf (Allemagne), qui est une juridiction d'appel, a adressé à la Cour une question relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE².

2. Cette disposition permet au titulaire d'une marque d'empêcher tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, «d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion».

dénomination de l'entreprise suivie d'une marque plus ancienne (à savoir LIFE) constituée par un seul mot et dotée d'un «pouvoir distinctif normal» qui, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans celui-ci une position distinctive autonome. La question de la juridiction de renvoi s'est posée à elle en particulier en raison de la «Prägetheorie»³, que le Bundesgerichtshof, qui est la juridiction fédérale suprême, a développée en droit des marques allemand. Nous y reviendrons ultérieurement.

Les faits et la procédure au principal

3. La juridiction de renvoi demande en substance s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsqu'un signe verbal composé ou un signe composé à la fois verbal et figuratif (à savoir en l'espèce, THOMSON LIFE) comprend la

4. La demanderesse au principal, Medion AG, est titulaire de la marque verbale allemande «LIFE», dont elle a obtenu l'enregistrement pour des appareils électroniques de loisirs.

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

3 — Le verbe allemand «prägen» signifie littéralement «marquer de son empreinte, imprimer en relief, embosser» et, au sens figuré, «mouler, former, marquer de son empreinte, voire imprégner».

5. La défenderesse, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, que la juridiction de renvoi décrit comme étant une des premières entreprises mondiales du secteur de l'électronique de loisirs, commercialise certains de ses produits de cette branche sous la dénomination «THOMSON LIFE» utilisée dans certains cas comme un simple signe verbal et dans d'autres cas comme un signe à la fois verbal et figuratif en ce sens que l'élément «THOMSON» est présenté dans un graphisme différent tant par sa dimension que sa couleur et son style.

6. Saisi en première instance, le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action dont la demanderesse l'avait saisi afin qu'il interdise à la défenderesse d'utiliser le signe «THOMSON LIFE». Il a, en effet, estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion avec la marque «LIFE».

7. La demanderesse s'est alors pourvue en appel devant la juridiction de renvoi, laquelle a sursis à statuer et adressé à la Cour la question préjudicielle esquissée plus haut.

8. La juridiction de renvoi explique la jurisprudence du Bundesgerichtshof, qui énonce ce qu'il est convenu d'appeler la *Prägetheorie*, de la manière suivante. Pour apprécier la similitude des marques qui ont un ou plusieurs éléments communs, il faut partir de l'impression d'ensemble dégagée par les marques. La question qu'il faut

trancher est celle de savoir si l'élément commun caractérise la marque composée à un point tel que les autres éléments n'ont plus qu'une importance largement secondaire dans cette impression globale. Le seul fait que l'élément commun contribue simplement à cette impression d'ensemble n'est pas susceptible de créer un risque de confusion. Le point de savoir si un signe utilisé dans une marque composée a conservé un rôle distinctif autonome n'a pas davantage d'importance. Les éléments individuels utilisés dans la présentation globale des marchandises peuvent cependant avoir un rôle distinct indépendant de la fonction distinctive d'autres éléments; les éléments sont alors examinés et mis en présence l'un de l'autre de façon totalement isolée. L'élément d'un signe qui, pour les milieux intéressés, ne désigne visiblement pas le produit en tant que tel, mais l'entreprise d'origine, ne se voit normalement pas reconnaître de signification susceptible de créer l'impression d'ensemble dégagée par le signe. Un signe désignant l'entreprise, reconnaissable en tant que tel, doit normalement passer à l'arrière-plan au regard de l'impression d'ensemble dégagée par la marque parce que les milieux intéressés voient précisément dans l'autre élément du signe la désignation proprement dite du produit.

9. Il convient toutefois de rechercher, selon les circonstances de chaque cas d'espèce, s'il n'en va pas différemment dans certaines situations exceptionnelles et si, du point de vue des milieux intéressés, l'indication du fabricant n'occupe pas malgré tout le premier plan. Les éléments déterminants à cet égard sont les caractéristiques et les habitudes de dénomination particulières dans le

secteur de produits en question. Dans le secteur brassicole et le secteur de la mode, le Bundesgerichtshof a admis que les milieux intéressés attachaient une importance particulière à l'indication du fabricant, raison pour laquelle, dans ces secteurs, les indications de fabricants contribuaient tout au moins à créer l'impression d'ensemble des signes. Cela a pour conséquence qu'en cas de reprise d'une marque plus ancienne dans un signe composé comportant l'indication du fabricant, il n'y a pas de risque de confusion au sens du droit des marques. Si tant est que, selon les habitudes de dénomination du secteur en question, les milieux intéressés prêtent attention à l'indication du fabricant dans un signe composé, celle-ci contribue à créer l'impression d'ensemble du signe même lorsque l'autre élément de celui-ci est doté d'un pouvoir distinctif plus que négligeable, c'est-à-dire normal. Cela vaut d'autant plus dans le cas d'un pouvoir distinctif renforcé du nom du fabricant.

10. Appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, la chambre de renvoi conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion puisque l'indication du fabricant, «THOMSON», contribue tout au moins à créer l'impression d'ensemble de la dénomination attaquée, «THOMSON LIFE». L'élément «LIFE» n'est donc pas le seul à créer l'impression d'ensemble dégagée par la marque. Le matériel produit par les parties fait apparaître, pour le secteur des produits en cause, à savoir celui des appareils électroniques de loisirs, une habitude de dénomination consistant à faire passer le nom du fabricant au premier plan. Dans ce secteur, les produits sont en général dénommés par le nom du fabricant et par une combinaison de lettres et de chiffres difficile à mémoriser.

11. La juridiction de renvoi ajoute qu'examiner le risque de confusion à la lumière de la sonorité de la dénomination attaquée, de son graphisme et de son contenu sémantique ne conduit pas à des résultats différents en l'espèce. À tous égards, le nom du fabricant «THOMSON» contribue de façon essentielle à l'impression d'ensemble conférée par le signe «THOMSON LIFE».

12. La juridiction de renvoi observe néanmoins que l'interprétation que le Bundesgerichtshof a donnée de la notion de risque de confusion n'est pas sans soulever des contestations en Allemagne dans des situations de fait comparables à la présente espèce. Le fait qu'un signe plus ancien puisse être usurpé par un tiers moyennant l'ajout d'une dénomination d'entreprise, et ce même en cas de pouvoir distinctif normal, est ressenti comme inéquitable. Suivant la thèse inverse, il existe un risque de confusion en l'espèce. Dans le signe composé «THOMSON LIFE», la marque «LIFE» de la demanderesse conserve une position distinctive autonome. Les deux mots sont juxtaposés sans liaison et il n'existe pas de lien sémantique entre «THOMSON» et «LIFE». En ce qui concerne l'aspect figuratif, les deux mots se présentent différemment du point de vue de la couleur ainsi que du graphisme en général dans trois des quatre formes d'utilisation attaquées. Les produits revêtus de la dénomination composée peuvent être perçus comme des produits «LIFE» provenant de la maison «THOMSON», ce qui peut susciter la fausse impression que les produits dénommés uniquement «LIFE» par la demanderesse proviennent de la défenderesse.

13. La juridiction de renvoi conclut en disant que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire SABEL⁴, la Cour a dit pour droit qu'en ce qui concerne la similitude de signes, le risque de confusion doit être apprécié sur la base de l'impression d'ensemble produite par les signes. Elle n'a cependant jamais à ce jour examiné la situation dans laquelle ce critère peut avoir pour effet de permettre à un tiers de s'approprier la marque d'autrui en y ajoutant la dénomination de son entreprise.

14. La demanderesse et la défenderesse au principal ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites et ont comparu à l'audience.

16. Selon l'ordonnance de renvoi, le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action en infraction en première instance parce qu'il a estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion. Il a jugé que les éléments constituant le signe composé THOMSON LIFE avaient chacun la même importance et considéré que l'élément commun LIFE ne pouvait dès lors pas à lui seul créer l'impression d'ensemble dégagée par ce signe.

17. Il apparaît de l'ordonnance de renvoi et des observations présentées à la Cour que ce jugement s'inspirait de la «Prägetheorie» établie par le Bundesgerichtshof et résumée aux points 8 et 9 plus haut. La juridiction de renvoi demande en substance si cette théorie est compatible avec la directive.

Appréciation

15. La juridiction de renvoi demande en substance s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsqu'un signe verbal composé ou un signe composé à la fois verbal et figuratif comprend la dénomination de l'entreprise suivie d'une marque plus ancienne constituée par un seul mot et dotée d'un «pouvoir distinctif normal» qui, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans celui-ci une position distinctive autonome.

18. Je voudrais observer, à titre préliminaire, que je ne suis pas convaincu qu'une théorie particulière énonçant formellement un ensemble de règles à appliquer automatiquement dans certains cas soit toujours, ou nécessairement, une approche utile en vue du règlement d'un conflit donné en matière de marques. Selon moi, les principes que la Cour a déjà définis dans les arrêts qu'elle a consacrés aux dispositions applicables de la directive, à savoir l'article 4, paragraphe 1, sous b), et l'article 5, paragraphe 1, sous b)⁵,

5 — Les termes dans lesquels l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, qui énonce les motifs pour lesquels une marque peut être refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle a déjà été enregistrée, sont identiques en substance à ceux qui sont utilisés à l'article 5, paragraphe 1, sous b). L'interprétation que la Cour a donnée de l'article 4, paragraphe 1, sous b), doit donc s'appliquer aussi à l'article 5, paragraphe 1, sous b); voir arrêt du 22 juin 2000, *Marca Mode* (C-425/98, Rec., p. I-4861, points 26 à 28).

4 — Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec., p. I-6191).

fournissent un cadre conceptuel suffisant pour la solution de pareils conflits. Je crois qu'a se baser sur une réponse théorique, les juridictions nationales prendraient le risque de se laisser distraire de leur mission, qui est d'appliquer elles-mêmes les contrôles essentiels de similitude et de confusion qui ont été mis en place par la législation communautaire et développés par la Cour. Néanmoins, lorsqu'une telle théorie fournit simplement des lignes directrices pertinentes sur la manière d'appliquer ces contrôles essentiels dans un domaine donné ou à des catégories particulières de marques, je considère qu'elle peut néanmoins être utile à condition que la juridiction nationale garde toujours à l'esprit qu'en fin de compte, elle doit garantir que les principes définis par la Cour soient appliqués à une situation donnée.

19. Cela étant dit, je vais à présent examiner ces principes.

20. Aux termes du dixième considérant de l'exposé des motifs de la directive, le risque de confusion doit s'apprécier sur la base «de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe [...] [et] du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés [...]». La Cour a dit pour droit que le risque de confusion doit dès lors être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce⁶. C'est à la juridiction nationale

qu'il appartient de déterminer s'il existe un risque de confusion⁷.

21. La similitude des marques en cause est donc une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante pour conclure à l'existence d'un risque de confusion: la juridiction nationale doit également examiner un certain nombre d'autres facteurs, à propos desquels la Cour a donné des lignes directrices.

22. L'appréciation globale du risque de confusion implique donc manifestement une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement⁸.

23. En outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public⁹. C'est à la juridiction nationale de déterminer le carac-

7 — Arrêt *Marca Mode*, déjà cité à la note 5, point 39.

8 — Arrêt du 29 septembre 1998, *Canon Kabushiki Kaisha* (C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17).

9 — Arrêt *SABEL*, déjà cité à la note 4, point 24.

6 — Arrêt *SABEL*, déjà cité à la note 4, point 22.

rière distinctif d'une marque. Pour ce faire, elle doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises¹⁰.

24. De surcroît, il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails¹¹. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également 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 services en cause¹².

25. Si l'on décante ces principes, on peut affirmer que la juridiction nationale saisie d'un cas tel que celui de l'espèce doit, dans son appréciation globale du risque de confusion, garder à l'esprit le fait i) que, lorsque les produits désignés par les marques sont identiques, comme c'est le cas en l'espèce, il est possible qu'il existe un risque de confusion même lorsque les marques présentent un degré de similitude moindre, mais ii) que le risque de confusion est d'autant plus grand que le caractère distinctif de la marque antérieure est important, de sorte que, dans le cas de la marque LIFE, que la juridiction de renvoi a qualifié de «normal», ce risque de confusion peut demeurer assez faible. La juridiction nationale doit tenir compte du fait que le consommateur moyen aura tendance à percevoir la marque composée comme un ensemble plutôt qu'à analyser ses divers éléments. Le niveau d'attention du consommateur moyen sera moindre en l'espèce parce que, comme les juridictions nationales l'ont constaté, il attachera une importance particulière à la désignation du fabricant dans le secteur de l'équipement électronique de loisirs tout comme il le fait dans les secteurs évoqués au point 9. La juridiction nationale devra déterminer si, dans un tel contexte, la marque et le signe sont effectivement suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.

26. En ce qui concerne cette question, la juridiction nationale doit, pour apprécier la similitude des marques en cause, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de

10 — Arrêt du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec., p. I-3819, point 22).

11 — Arrêt *SABEL*, déjà cité à la note 4, point 23.

12 — Arrêt *Lloyd/Schuhfabrik Meyer*, déjà cité à la note 10, point 26.

leurs éléments distinctifs et dominants¹³. Pour apprécier le degré de similitude, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés¹⁴.

27. La Cour n'a pas encore eu l'occasion de statuer directement sur les critères à utiliser pour déterminer spécifiquement si une marque composée comprenant un nom de firme suivi d'une marque antérieure constituée par un seul mot est semblable à cette marque antérieure au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive. Elle a cependant rendu une ordonnance par laquelle elle a rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance *Matratzen Concord/OHMI Hukla Germany (Matratzen)*¹⁵ qui avait trait à cette question. Cette affaire portait sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire¹⁶, dont les dispositions pertinentes sont identiques en substance à celles de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.

28. Faisant application de la jurisprudence résumée aux points 20, 22 et 24 plus haut¹⁷, le Tribunal de première instance a déclaré ce qui suit:

«[...]une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.

Il convient de préciser que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cependant, cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

13 — Arrêt SABEL, déjà cité à la note 4, point 23.

14 — Arrêt *Lloyd/Schuhfabrik Meyer*, déjà cité à la note 12, point 27.

15 — Arrêt du 23 octobre 2002 (T-6/01, Rec., p. II-4335). Cette affaire concernait l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dont les dispositions pertinentes sont identiques en substance à celles de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (voir, à ce sujet, la note 5 plus haut).

16 — Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.

17 — Voir points 24 à 26 de l'arrêt.

Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.»¹⁸

29. Le Tribunal de première instance a ensuite analysé les différents éléments du signe composé qui était en cause dans cette affaire (à savoir les vocables «Matratzen» «Markt» et «Concord»), en tenant compte notamment de l'intensité du caractère distinctif de chaque élément et en examinant si chacun d'entre eux occupait une position dominante ou marginale dans le signe composé¹⁹. Il a conclu que la marque composée était suffisamment semblable à la marque Matratzen pour créer un risque de confusion dès lors que les produits désignés par l'une et l'autre étaient en partie identiques et en partie fort semblables²⁰.

30. Mécontent de l'arrêt du Tribunal, le titulaire de la marque composée a engagé un pourvoi devant la Cour et fait notamment grief à la juridiction de premier degré de

n'avoir pas, dans son interprétation de la notion de similitude, apprécié globalement le risque de confusion dans l'esprit du public en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce comme la jurisprudence de la Cour lui imposait de le faire.

31. La Cour a rejeté le pourvoi et, citant sa propre jurisprudence, dit pour droit que, lorsqu'il avait déterminé si les marques étaient similaires, le Tribunal de première instance n'avait commis aucune erreur de droit dans son interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire²¹. La Cour a notamment déclaré ce qui suit:

«En effet, le Tribunal a précisé, à juste titre, au point 34 de l'arrêt attaqué, que l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Il a jugé également que cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une

18 — Points 33 à 35.

19 — Points 38 à 43.

20 — Points 44 à 48.

21 — Ordonnance du 28 avril 2004, *Matratzen Concord/OHMI* (C-3/03 P, Rec. p. I-3657).

marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

En outre, [...] le Tribunal, afin de déterminer si les deux marques sont similaires du point de vue du public pertinent, a consacré une partie importante de son raisonnement à apprécier leurs éléments distinctifs et dominants, ainsi que le risque de confusion dans l'esprit du public, risque qu'il a apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.»²²

32. La Cour a donc rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

33. Il semble donc que la Cour se soit ralliée à une approche qui s'apparente à la «Prägetheorie» et qui consiste essentiellement à comparer l'impression d'ensemble produite par les deux marques en conflit, dont l'une est un composant de l'autre. La position de la Cour est parfaitement logique, car elle n'a guère fait autre chose qu'appliquer à une catégorie particulière de situations les principes qu'elle avait définis dans sa propre jurisprudence. Rappelons que, dans celle-ci, elle avait dit pour droit que les juridictions devaient fournir une appréciation globale

fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci²³. En déclarant, dans l'ordonnance *Matratzen Concord/OHMI*, que l'impression d'ensemble créée par une marque composée peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, la Cour n'a fait que donner écho à cette déclaration antérieure. La mesure dans laquelle l'impression globale est ainsi dominée par un ou plusieurs des composants de la marque est une question de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher.

34. Le Tribunal de première instance a statué récemment dans l'affaire *Reemark/OHMI — Bluenet (Westlife)*²⁴, qui peut sembler présenter une certaine analogie avec celle qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agissait alors de savoir si la marque verbale allemande *WEST* présentait avec la marque communautaire *WESTLIFE* dont l'enregistrement avait été demandé pour des biens ou services identiques ou similaires une similitude susceptible d'entraîner la confusion dans l'esprit du public. La division Oppositions de l'*OHMI*²⁵ avait rejeté la demande d'enregistrement de cette dernière marque au motif, essentiellement, que les deux marques présentaient un degré de similitude

23 — Arrêt *SABEL*, déjà cité à la note 4, point 23.

24 — Arrêt du 4 mai 2005 (T-22/04, non encore publié au Recueil).

25 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

susceptible d'entraîner un risque de confusion. La deuxième chambre d'appel de l'OHMI a annulé cette décision, estimant que la similitude visuelle et auditive entre les deux marques était faible et qu'elles ne présentaient qu'un certain degré de similitude conceptuelle, ajoutant que les différences entre elles étaient suffisamment importantes pour leur permettre de coexister sur le marché sans qu'il y ait pour autant un risque de confusion.

35. Saisi en appel de cette seconde décision, le Tribunal de première instance a jugé qu'il y avait un certain degré de similitude auditive et, en particulier, conceptuelle entre les signes en conflits et que la seule différence visuelle était que l'un des signes contenait un élément supplémentaire ajouté au premier. Il a estimé que le fait que la marque WESTLIFE était exclusivement constituée par la marque antérieure WEST à laquelle un second mot «LIFE» avait été ajouté indiquait que les deux marques étaient similaires. Il a conclu que l'existence de la marque antérieure WEST était susceptible de créer une association dans l'esprit du public pertinent entre ce terme et les produits commercialisés par son titulaire, de sorte que la nouvelle marque constituée par le mot «WEST» combiné à un autre mot pouvait être perçue comme une variation de la marque antérieure. Le public concerné était dès lors susceptible de penser que les biens et les services commercialisés sous la marque WESTLIFE avaient la même origine que les biens et les services commercialisés sous la marque WEST ou, du moins, qu'il y avait un lien économique entre les différentes sociétés ou entreprises qui les commercialisaient. Il a

donc dit pour droit qu'il existait un risque de confusion entre les deux marques²⁶.

36. Il faut rappeler que lorsqu'il statue en appel d'une décision de la chambre de recours de l'OHMI, le Tribunal de première instance agit en une qualité juridictionnelle différente de celle de la Cour lorsqu'elle statue sur une demande préjudicielle dont elle a été saisie conformément à l'article 234 CE. Le Tribunal de première instance contrôle l'application que la chambre de recours de l'OHMI a faite de principes légaux établis à certains faits. La Cour, en revanche, répond à une question de droit; la juridiction nationale concernée appliquera ensuite les principes définis par la Cour dans sa réponse à l'affaire qui est pendante devant elle. C'est à cette juridiction nationale qu'il incombe d'établir les faits. Ces deux juridictions disent le droit dans des contextes différents. En effet, la Cour doit rendre une décision préjudicielle dont la portée est parfaitement générale de manière à pouvoir être appliquée dans toute la Communauté. Il est dès lors souhaitable — voire essentiel — qu'elle évite de rendre des décisions trop spécifiquement liées à un cas d'espèce qui contiendraient de plus en plus de détails. Il en est peut-être plus particulièrement ainsi dans le domaine des marques où le résultat dans une affaire donnée est susceptible d'être dans une large mesure dicté par les circonstances de fait particulières, et notamment le contexte linguistique, le marché et les consommateurs pertinents ainsi que les normes et attentes culturelles.

26 — Points 39, 40, 42 et 43.

37. En ce qui concerne la présente espèce, le simple fait que le Tribunal de première instance ait jugé que les marques WESTLIFE et WEST présentaient un degré de similitude tel qu'il était susceptible d'engendrer la confusion dans la situation de fait qui était celle de l'affaire dont il avait été saisi ne permet pas à lui seul de présumer que les marques THOMSON LIFE et LIFE présenteront un tel degré de similitude pouvant prêter à confusion dans un contexte de fait qui est différent de celui de l'affaire antérieure. Comme je l'ai indiqué plus haut, c'est à la juridiction de renvoi qu'il incombe d'appliquer les principes définis par la Cour dans sa jurisprudence relative à la directive sur les marques et de déterminer si, dans la situation de fait dont elle a été saisie, ces deux marques présentent une similitude capable d'engendrer la confusion.

38. La juridiction nationale doit ainsi déterminer si les deux marques sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion en tenant compte des divers facteurs identifiés par la Cour, à savoir le degré de similitude des produits ou des services, d'une part, et le degré de similitude des marques, d'autre part, ainsi que de la mesure dans laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif.

39. En ce qui concerne en particulier la question de savoir si une marque composée et un signe constitué par un élément de celle-ci sont suffisamment similaires pour engendrer un risque de confusion, la juridiction nationale doit fonder son appréciation

sur l'impression globale produite par chaque marque en tenant compte, en particulier, de leurs composants distinctifs et dominants, de la nature du public concerné, de la catégorie des biens ou services en question et des circonstances dans lesquelles ils sont commercialisés. En ce qui concerne la présente affaire, considérée à la lumière de ces principes, j'observerai simplement que le mot «LIFE» n'apparaît pas, à première vue, comme ayant un caractère particulièrement dominant ou distinctif dans la marque composée en cause, mais je rappelle que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de statuer sur ce point.

40. Enfin, je voudrai signaler la préoccupation exprimée par la juridiction de renvoi lorsqu'elle a expliqué que le fait qu'un tiers puisse usurper une marque antérieure en y ajoutant le nom d'une société est considéré comme étant inéquitable. Ce n'est pas dans le cadre de la législation sur les marques qu'il convient de donner une réponse adéquate à une telle préoccupation, mais bien dans le cadre des lois nationales relatives à la concurrence déloyale. Dans le sixième considérant de l'exposé des motifs de la directive, le législateur communautaire a déclaré que celle-ci «n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs».

Conclusion

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d'avis que la réponse à la question de l'Oberlandesgericht de Düsseldorf est la suivante:

«Pour déterminer si un mot composé ou un signe composé à la fois verbal et figuratif comprenant le nom d'une société suivi de celui d'une marque antérieure qui consiste en un mot simple, qui est dotée d'un 'pouvoir distinctif normal' et qui, bien qu'elle ne crée pas à elle seule l'impression d'ensemble produite par le signe composé, conserve dans celui-ci une position distinctive autonome est suffisamment semblable à la marque antérieure pour créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, une juridiction nationale doit baser son appréciation sur l'impression d'ensemble dégagée par chacune des marques en tenant compte, notamment, de leurs composants distinctifs et dominants, de la nature du public concerné, de la catégorie des produits ou services en question et des circonstances dans lesquelles ils sont commercialisés.»