

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 juillet 2005^{*}

Dans l'affaire T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, établie à Norderstedt (Allemagne),
représentée par M^{es} F. Dettmann et A. Deutsch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. T. Eichenberg et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

* Langue de procédure: l'allemand.

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M^e G. Malchartzeck, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 9 septembre 2003 (affaire R 174/2002-2), relative à une procédure d'opposition entre Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH et Miles Handelsgesellschaft International mbH,

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

composé de M. H. Legal, président, M^{me} P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier: M^{me} B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2004,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2004,

à la suite de l'audience du 19 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 7 juillet 1999, l'intervenante 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:



- 3 L'enregistrement a été demandé pour des produits relevant des classes 9, 12 et 25 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 correspondant, pour la classe 25, à la description suivante: «équipements et vêtements pour motocyclistes, à savoir bottes, chaussures, gants, écharpes, vêtements de pluie, vêtements résistant aux intempéries, pulls, casques, ceintures de protection pour les reins, vêtements en cuir, vêtements en cuir artificiel».

- 4 Cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 38/2000, du 15 mai 2000.

- 5 Le 15 août 2000, la requérante a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 25, en invoquant un risque de confusion, tel que visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L'opposition était fondée sur l'existence de la marque communautaire verbale MILES, enregistrée le 28 juillet 1998, pour les «vêtements, y compris [les] vêtements de sport», relevant de la classe 25.

- 6 Par décision du 7 février 2002, la division d'opposition de l'OHMI a accueilli l'opposition, au motif qu'il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

- 7 Le 18 février 2002, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.

- 8 Par décision du 9 septembre 2003 (affaire R 174/2002-2), notifiée à la requérante le 18 septembre 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours. Elle a considéré, en substance, que les produits en

cause étaient identiques, même si ceux visés par la demande de marque étaient des vêtements spéciaux commercialisés dans le cadre de voies de distribution particulières à un groupe de consommateurs clairement défini. Les consommateurs concernés attacheraient une importance particulière à la fonctionnalité de ces vêtements spéciaux ainsi qu'à la sécurité qu'ils procurent et feraient preuve en conséquence d'un niveau d'attention accru. S'agissant de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a pris en compte la représentation graphique de la marque demandée et son élément verbal «biker» pour aboutir à la conclusion que les deux signes se distinguaient sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Partant, nonobstant l'identité des produits en cause, il n'y avait pas lieu, selon la chambre de recours, de conclure à l'existence d'un risque de confusion.

Conclusions des parties

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

- annuler la décision attaquée;

- condamner l'OHMI aux dépens.

10 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité des conclusions de l'OHMI

- 11 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'OHMI a affirmé, dans son mémoire en réponse et lors de l'audience, que la chambre de recours a commis une erreur en écartant l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. L'OHMI relève toutefois que, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, *Vedial/OHMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275, points 16 à 25), il serait tenu de présenter une demande visant au rejet du recours. Par conséquent, tout en concluant au rejet du recours, l'OHMI ne conteste pas le bien-fondé du moyen unique soulevé par la requérante.
- 12 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l'article 46, paragraphe 1, sous b), et de l'article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le mémoire en réponse présenté par le défendeur doit, notamment, contenir les arguments de fait et de droit invoqués. Or, en l'espèce, l'OHMI n'a invoqué aucun moyen à l'appui de sa demande tendant au rejet du recours.
- 13 Dans ces circonstances, la demande présentée par l'OHMI est irrecevable. Cependant, la partie intervenante ayant conclu au rejet du recours, il y a lieu d'examiner le présent litige conformément à l'article 134, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Sur le fond

Arguments des parties

- 14 À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

- 15 Elle fait d'abord valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le degré d'attention du public pertinent est élevé. Dès lors que les vêtements pour motocyclistes pourraient également être achetés par d'autres personnes que des motocyclistes, le public pertinent serait composé du consommateur moyen, normalement informé et attentif. Les produits en cause relevant de la consommation courante, le consommateur moyen les percevrait avec un degré normal d'attention. D'ailleurs, à supposer même que le public pertinent soit composé seulement de motocyclistes, ce groupe de consommateurs ne serait pas plus attentif que des consommateurs moyens lors de l'achat des vêtements en cause, qui peuvent être utilisés aussi bien pour la conduite en motocyclette que pour la promenade en hiver.
- 16 Ensuite, quant à la comparaison visuelle et phonétique des signes en cause, la requérante affirme que la marque demandée est dominée par l'élément verbal «miles», commun aux deux signes. Contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours, les autres éléments de la marque demandée ne contribueraient pas, pris isolément ou combinés entre eux, à l'impression d'ensemble produite par cette marque. Les éléments figuratifs de la marque demandée resteraient négligeables dans le cadre de la comparaison des signes en cause en raison de leur caractère purement ornemental ou descriptif, indiquant que les vêtements pourraient être utilisés pour la circulation routière. L'élément verbal «biker» serait également négligeable, en raison de son caractère descriptif par rapport aux produits pour motocyclistes.
- 17 En effet, dans la mesure où ce mot serait associé aux motocyclistes, le consommateur moyen percevrait les vêtements commercialisés sous la marque Biker Miles comme appartenant à l'une des gammes de vêtements fabriqués par la requérante, destinée particulièrement aux motocyclistes. Par analogie, l'ajout de termes, tels que «plage» ou «ski», ne serait pas considéré comme indiquant la provenance des vêtements, mais uniquement comme désignant des catégories distinctes de vêtements, c'est-à-dire des vêtements de plage ou de ski, provenant de la même entreprise.

- 18 S'agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la requérante critique la chambre de recours en ce qu'elle a considéré que la marque demandée se distinguait de la marque antérieure en raison de son allusion aux motocyclistes. Cette allusion constituerait une référence au consommateur concerné et, ainsi, ne pourrait en aucune façon contribuer à l'impression produite par la marque demandée. À cet égard, la requérante invoque l'arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec. p. II-4359, points 45 et suivants), pour indiquer que les éléments descriptifs sont négligeables dans le cadre de l'appréciation de l'impression produite par la marque.
- 19 Ainsi, selon la requérante, les signes en conflit, caractérisés par un élément dominant commun, seraient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Eu égard à l'identité des produits en cause et à la similitude des signes en conflit, la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit.
- 20 L'intervenante affirme que la chambre de recours a correctement conclu à l'existence d'un degré d'attention élevé du public pertinent, compte tenu de la fonctionnalité des vêtements de motocyclistes, liée à leur caractère protecteur en cas d'accident. Elle soutient également la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit.
- 21 En revanche, l'intervenante considère comme inexacte la conclusion retenue par les deux instances de l'OHMI quant à l'identité entre les produits en cause. Elle fait valoir que les vêtements pour motocyclistes se distinguent, en raison de leur fonctionnalité, de leurs matériaux constitutifs, de leur traitement et de leur forme, des vêtements de sport en général et encore davantage des autres vêtements commercialisés par la requérante. Ainsi, les produits en cause ne seraient que faiblement similaires.

- 22 L'intervenante en conclut que, dès lors que les produits en cause ne sont pas identiques et que les signes en conflit ne sont pas similaires, tout risque de confusion est exclu en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

- 23 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une marque est refusée à l'enregistrement, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, 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 signes désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
- 24 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.
- 25 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, par rapport à la perception du consommateur concerné 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 30 à 33, et la jurisprudence citée].

- 26 En l'espèce, la marque antérieure étant une marque communautaire, le public pertinent, aux fins de l'appréciation du risque de confusion, est constitué par le consommateur moyen de l'Union européenne.
- 27 Quant au degré d'attention du consommateur concerné, il est de jurisprudence que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
- 28 En l'espèce, il convient de relever que l'intervenante a limité sa demande d'enregistrement, parmi les produits relevant de la classe 25, à certains équipements et vêtements (voir point 3 ci-dessus). Cependant, il ne ressort pas de leur énumération que les produits revendus dans la classe 25 aient une nature particulière, telle qu'un caractère technologique ou protecteur élevé.
- 29 Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu, à tort, que le consommateur concerné consacre aux produits en cause un degré d'attention élevé.
- 30 Ensuite, il y a lieu d'observer que l'intervenante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à l'identité des produits concernés.
- 31 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent

ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, *Mystery Drinks/OHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rec. p. II-43, point 39, et la jurisprudence citée].

- 32 En outre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (arrêts *Fifties*, précité, points 32 et 33, et *HUBERT*, précité, points 43 et 44).
- 33 En l'espèce, comme l'a rappelé, à juste titre, la chambre de recours (point 17 de la décision attaquée), étant donné que la marque antérieure n'était pas soumise à l'obligation d'usage au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la comparaison des produits concernés doit être fondée exclusivement sur leur désignation, telle qu'elle résulte de l'enregistrement.
- 34 Ainsi, l'affirmation de l'intervenante selon laquelle les produits en cause ne sont pas identiques doit être comprise en ce sens que les «vêtements, y compris [les] vêtements de sport» relevant de la classe 25 de l'arrangement de Nice, qui sont visés par la marque antérieure, n'incluraient pas les équipements et les vêtements pour motocyclistes relevant de la même classe, revendus dans la demande d'enregistrement.
- 35 Certes, si tous les vêtements ont, en général, des fonctions communes, certaines catégories de vêtements peuvent être destinées à remplir une fonction spécifique, telle que la protection du corps lors d'une activité à risque. Pour autant que la fonction particulière de ces vêtements soit confortée par leurs autres caractéristiques, liées à leur nature, leur destination et leur utilisation, il est concevable qu'ils constituent une catégorie de produits distincte des vêtements en général.

- 36 Or, en l'espèce, il ne peut être déduit de la désignation des produits dans la demande d'enregistrement que les vêtements concernés par la demande possèdent, outre leur fonction, des caractéristiques de nature à les distinguer des vêtements en général.
- 37 Dès lors, il y a lieu d'approuver la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les produits en cause sont identiques. En effet, les produits revendiqués dans la classe 25 sont inclus dans la catégorie des produits visée par la marque antérieure.
- 38 En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23).
- 39 En outre, une marque complexe et une autre marque, identique à un des composants de la marque complexe, ne peuvent être considérées comme similaires 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 [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 33].
- 40 Une telle appréciation ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Cependant, cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de 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 (arrêt MATRATZEN, précité, points 34 et 35).

- 41 En l'espèce, la marque demandée est composée des deux mots écrits en caractères gras, «biker» et «miles», ainsi que d'éléments figuratifs, dont notamment l'image d'une route encerclée.
- 42 S'agissant d'abord des éléments figuratifs de la marque demandée, il y a lieu de relever, comme la chambre de recours l'a indiqué, à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, qu'ils n'occupent pas, du point de vue visuel, une place équivalente à celle des éléments verbaux. De plus, l'image de la route encerclée, outre qu'elle est peu distinctive pour des produits destinés à la circulation routière, ne constitue pas un élément de différenciation par rapport à l'idée évoquée par le terme «miles», qui peut être compris, du moins par la partie anglophone du public pertinent, comme une mesure de distance.
- 43 S'agissant ensuite des éléments verbaux, la requérante soutient, à juste titre et sans être contredite par l'intervenante, que le mot «biker» est descriptif par rapport aux produits pour motocyclistes, tandis que le mot «miles» n'a pas de caractère descriptif.
- 44 Il convient de relever, à cet égard, que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, José Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01,

Rec. p. II-2251, point 53, et du 6 octobre 2004, *New Look/OHMI — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, Rec. p. II-3471, point 34].

45 Ainsi, en l'espèce, l'élément verbal «miles», identique à la marque antérieure, doit être considéré comme l'élément dominant de la marque demandée.

46 Il s'ensuit que c'est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que les autres éléments de la marque demandée, à savoir la représentation graphique et l'élément verbal «biker», sont importants pour l'impression d'ensemble produite par celle-ci.

47 Il est vrai que, dans certaines circonstances, l'ensemble des éléments verbaux d'une marque complexe doit être apprécié séparément de chacun de ses éléments pris isolément, notamment lorsque cet ensemble crée une unité logique possédant une valeur sémantique distincte de celles de ses composants (voir, en ce sens, arrêt HUBERT, précité, points 57 à 59). C'est également le cas lorsqu'un composant d'une marque complexe, outre qu'il n'a pas de valeur descriptive pour les produits en considération, a une valeur sémantique importante qui s'ajoute à celle de l'autre composant, commun aux signes en conflit, pour former un ensemble conceptuellement différent [voir, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 49, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI — Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, point 80].

48 Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, les idées évoquées par le mot «miles» et l'association de mots «biker miles» présentent une forte ressemblance, dans la mesure où l'ajout du terme «biker» n'altère pas la signification du terme «miles» ni

ne crée avec celui-ci d'unité sémantiquement distincte de ses composants. D'autre part, dans le contexte des produits destinés aux motocyclistes, la référence à ces derniers a un contenu descriptif et n'est pas de nature à différencier le concept désigné par le signe. Par conséquent, l'élément verbal «biker», même s'il ajoute une certaine nuance, n'a pas une valeur importante sur le plan conceptuel.

49 Enfin, en ce qui concerne l'appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de rappeler qu'il est fréquent, dans le secteur de l'habillement, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu'elle désigne et que la même entreprise utilise des sous-marques pour distinguer différentes lignes de production. Dans ces conditions, il est concevable que le consommateur concerné considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (arrêts *Fifties*, précité, point 49; *BUDMEN*, précité, point 57, et *NLSPORT*, *NLJEANS*, *NLACTIVE* et *NLCollection*, précité, point 51).

50 En l'occurrence, la chambre de recours a implicitement écarté cet argument, estimant que le consommateur concerné, qui possède déjà une motocyclette de la marque Biker Miles ou qui pourrait rencontrer cette marque lorsqu'il envisage l'achat d'une motocyclette, ne voudra peut-être pas acheter de gants de la marque MILES, mais plutôt ceux de la marque Biker Miles assortis à sa motocyclette et au reste de son équipement.

51 Ce raisonnement ne saurait être accueilli. En effet, dès lors que les signes en conflit, partageant l'élément dominant, concernent des produits identiques, à savoir des vêtements, le consommateur concerné est susceptible de les percevoir comme correspondant à deux gammes distinctes de vêtements de la même entreprise.

- 52 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé, à tort, que le consommateur concerné disposait d'un degré d'attention élevé et que, du point de vue de ce dernier, les signes en conflit n'étaient pas similaires, dans la mesure où leur élément verbal commun «miles» ne constituait pas l'élément dominant.
- 53 Dès lors, compte tenu, d'une part, de l'identité entre les produits en cause et, d'autre part, de la similitude entre les signes en conflit, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en considérant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
- 54 Il convient, par conséquent, d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

- 55 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. Le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. La requérante n'ayant pas conclu à ce que l'intervenante soit condamnée aux dépens, il y a lieu d'ordonner que l'intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

- 1) **La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 septembre 2003 (affaire R 174/2002-2) est annulée.**

- 2) **L'OHMI est condamné aux dépens exposés par la requérante.**

- 3) **L'intervenante supportera ses propres dépens.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal