

# Affaire T-388/00

## Institut für Lernsysteme GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d'opposition —  
Marque antérieure figurative comprenant le sigle ILS —  
Demande de marque communautaire verbale ELS — Preuve de l'usage  
de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3,  
du règlement (CE) n° 40/94 et règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 —  
Motif relatif de refus — Risque de confusion —  
Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 — Motivation»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 octobre 2002 . . . . . II-4306

### Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Injonction adressée à l'Office — Exclusion (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 6)*

2. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Délai imparti par l'Office — Caractère péremptoire — Contestation des preuves par le demandeur de la marque — Absence d'incidence*  
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 43, § 2; règlement de la Commission n° 2868/95, art. 1<sup>er</sup>, règle 22, § 1)
3. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Renvoi aux documents produits dans une autre affaire — Admissibilité*  
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 42 et 43)
4. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Critères d'appréciation*  
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b), et 2, a), ii)]
5. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services et les marques concernés — Critères d'appréciation*  
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]
6. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Sigles «ELS» et «ILS»*  
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]

1. Dans le cadre d'un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), l'Office est tenu, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt dudit juge. Dès lors, il

n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office une injonction.

(voir point 19)

2. La règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire prévoit que, si le titulaire d'une marque antérieure qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque communautaire doit apporter la preuve de l'usage de la marque, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. En vertu de cette disposition, lue conjointement avec l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le défaut de production d'éléments établissant l'usage de la marque dans le délai imparti par l'Office entraîne le rejet de l'opposition.
3. Si, dans une procédure d'opposition formée, au titre des articles 42 et 43 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, celui-ci doit apporter la preuve de l'usage de la marque et dans l'hypothèse où il a déjà dû prouver cet usage dans une procédure parallèle, l'opposant peut se référer aux documents déjà déposés dans cette première procédure lorsqu'il est à nouveau invité à fournir la preuve de l'usage de ladite marque antérieure.

(voir point 31)

Le caractère péremptoire que présente ainsi le délai prévu par la règle en cause exclut la prise en compte par l'Office de toute preuve produite tardivement. Plus particulièrement, le fait que le demandeur, dans ses observations sur les preuves de l'usage de la marque produites par l'opposant, conteste celles-ci ne peut pas avoir pour effet de rouvrir ce délai et de permettre à l'opposant de compléter les éléments de preuve de l'usage présentés dans le délai imparti par l'Office.

(voir points 28-29)

4. L'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire prévoit que «sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement 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». On entend par marques antérieures «les marques enregistrées dans un État membre... dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire».

Constitue un risque de confusion, à cet égard, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, ce risque devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

S'agissant de la comparaison des signes en conflit, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il ne saurait être exclu, à cet égard, que la seule similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion.

(voir points 51, 62)

(voir points 44-46)

5. Lors de l'examen d'une opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, il y a lieu, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
6. Existe, pour le public allemand, une similitude visuelle et phonétique entre le sigle «ELS», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les «services d'éducation, en particulier cours d'anglais» (classe 41 de l'arrangement de Nice) et les «manuels éducatifs et produits de l'imprimerie, à savoir livres d'exercices pour étudiants, catalogues, manuels d'enseignement, matériel d'instruction imprimé et graphiques et livrets pour étudiants voulant étudier l'anglais comme langue étrangère» (classe 16), et la marque composée d'un signe figuratif comprenant le sigle «ILS», enregistrée antérieurement en Allemagne pour les services de «développement et organisation de cours par correspondance» (classe 41).

Compte tenu, d'une part, de l'identité entre les services de «développement et organisation de cours par correspondance» désignés par la marque antérieure et les «services d'éducation, en particulier cours d'anglais» désignés par la marque demandée et de la similitude des services de «développement et organisation de cours par correspondance» susvisés avec les «manuels éducatifs et produits de l'imprimerie, à savoir livres d'exercices pour étudiants, catalogues, manuels d'enseignement, matériel d'instruction imprimé et graphiques et livrets pour étudiants voulant étudier l'anglais comme langue étrangère» visés par la

marque demandée et, d'autre part, de ladite similitude entre les signes en cause, les différences entre ceux-ci ne sont pas suffisantes pour écarter l'existence d'un risque de confusion dans la perception du public ciblé, de sorte que le fait de considérer qu'un tel risque n'existe pas constitue une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire.

(voir points 68, 73, 75, 78)