

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

22 mars 2007\*

Dans l'affaire T-215/03,

**Sigla SA**, établie à Madrid (Espagne), représentée par M<sup>e</sup> E. Armijo Chávarri,  
avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par MM. I. de Medrano Caballero et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

**Elleni Holding BV**, établie à Alphen aan de Rijn (Pays-Bas),

\* Langue de procédure: l'espagnol.

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 1<sup>er</sup> avril 2003 (affaire R 1127/2000-3), relative à une procédure d'opposition entre Sigla SA et Elleni Holding BV,

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

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,  
greffier: M<sup>me</sup> B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2003,

vu la procédure orale et à la suite de l'audience du 14 novembre 2006,

rend le présent

**Arrêt**

**Antécédents du litige**

- 1 Le 7 février 1997, Elleni Holding BV a présenté une demande de marque communautaire à l'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 (ci-après la «marque demandée») est le signe verbal VIPS.
  
- 3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 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, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
  - «ordinateurs et programmes d'ordinateur enregistrés sur bandes et disques», relevant de la classe 9;
  
  - «conseils en affaires commerciales; services en matière de dépouillement des données enregistrées par ordinateur», relevant de la classe 35;
  
  - «programmation d'ordinateurs; services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants», relevant de la classe 42.
  
- 4 Par lettre du 23 avril 1999, adressée à l'OHMI, Elleni Holding a limité les services de la classe 42, visés par sa demande de marque communautaire, aux services suivants: «programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants». Par lettre du 26 avril 1999, l'OHMI a accepté cette limitation.
  
- 5 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 46/99, le 14 juin 1999.

- 6 Le 14 septembre 1999, Sigla SA a formé une opposition, en vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée.
  
- 7 L'opposition était fondée sur la marque verbale de la requérante VIPS, antérieurement enregistrée en Espagne, pour les services relevant de la classe 42 au sens de l'arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Services liés à la fourniture de denrées alimentaires et de boissons prêtes pour la consommation; restaurants; restaurants en libre-service, cantines, bars, cafétérias, services hôteliers» (ci-après la «marque antérieure»). Sigla a également soutenu que la marque VIPS était notoirement connue en Espagne, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11847, p. 108), pour «les services liés à la fourniture de denrées alimentaires et de boissons prêtes pour la consommation; restaurants; services liés aux bars et cafétérias; l'exploitation de magasins de détail de biens de consommation et d'articles cadeaux, d'alimentation, d'articles de presse, de livres, de produits audiovisuels, de matériel photographique, d'articles de parfumerie, de produits d'entretien, de vêtements, de jouets et de logiciels et de magasins proposant des services comme la location des films et le développement des photos», au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94. L'opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire.
  
- 8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
  
- 9 Le 18 février 2000, Elleni Holding a limité, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la liste des services compris dans la classe 42, visés par sa demande d'enregistrement, aux «services de programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restaurants, cafés».

- 10 Par sa décision n° 2221/2000, du 28 septembre 2000, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition pour les services de la classe 42 et a rejeté celle-ci pour les produits et les services compris dans les classes 9 et 35. En substance, la division d'opposition a estimé que, les services couverts par la marque antérieure et les produits et services visés par la marque demandée étant différents, il n'existait aucun risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, malgré l'identité des signes en conflit. Toutefois, la division d'opposition a estimé que l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement était applicable pour les services compris dans la classe 42, aux motifs que, d'une part, la requérante avait démontré que sa marque antérieure VIPS jouissait d'une renommée sur le marché espagnol et, d'autre part, la marque demandée pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice, compte tenu du lien existant entre les deux types de services concernés.
- 11 Le 22 novembre 2000, Elleni Holding a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.
- 12 Par décision du 1<sup>er</sup> avril 2003 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 3 avril suivant, la troisième chambre de recours a fait droit au recours d'Elleni Holding et a annulé la décision de la division d'opposition.
- 13 En substance, la chambre de recours a considéré que la requérante avait établi la renommée de sa marque antérieure en Espagne, mais n'avait pas avancé les motifs pour lesquels la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. À défaut, donc, d'avoir démontré l'une des prémisses résultant nécessairement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, ledit article n'aurait pu être appliqué en l'espèce. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les arguments avancés par la requérante dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding et portant sur l'application, au cas d'espèce, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, puisque ledit recours était seulement fondé sur l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement et, partant, son objet ne pouvait être élargi par la requérante dans ses observations en réponse devant la

chambre de recours. Il n'aurait pu en aller autrement qu'en cas d'introduction, de la part de la requérante, d'un recours séparé, selon les modalités et dans le délai fixés à l'article 59 du règlement n° 40/94, visant à l'annulation partielle de la décision de la division d'opposition.

### **Conclusions des parties**

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

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

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

- rejeter le recours, en ce qu'il porte sur le grief tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94;
  
- condamner la requérante aux dépens.

16 En ce que le recours porte sur le grief tiré de la violation des droits de la défense et du principe dispositif résultant de l'article 74 du règlement n° 40/94, l'OHMI déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal sans présenter de conclusion précise.

## En droit

- 17 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen, soulevé à titre principal, est tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de la violation des droits de la défense et du principe dispositif visé à l'article 74 dudit règlement.

*Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94*

### Arguments des parties

- 18 En premier lieu, la requérante conteste l'affirmation de la chambre de recours selon laquelle elle n'aurait formulé aucune allégation ni apporté de preuves concernant les faits invoqués, à savoir le risque de préjudice que porterait à la marque antérieure l'usage de la marque demandée ou le profit que celle-ci tirerait indûment de la marque antérieure. À cet égard, la requérante se réfère à des extraits de ses observations écrites devant la division d'opposition des 11 février et 17 mai 2000, ainsi que de ses observations devant la chambre de recours en réponse au recours d'Elleni Holding.
- 19 Selon la requérante, il ressort de ces extraits que son opposition, en ce qu'elle était fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, s'appuyait sur les considérations suivantes: premièrement, la requérante aurait obtenu que sa marque antérieure soit reconnue par le public espagnol comme une marque prestigieuse et de qualité et il existerait un risque que les «représentations» positives associées à cette marque soient transférées par les consommateurs aux produits d'Elleni

Holding. Deuxièmement, la requérante aurait réalisé des investissements importants en publicité et en promotion de ses services pour la diffusion et l'implantation de sa marque, ce dont la marque demandée pourrait tirer indûment profit. Troisièmement, Elleni Holding n'aurait apporté aucune preuve pour démontrer la légitimité de l'usage de la marque demandée. Quatrièmement, le risque que la marque demandée s'approprie du prestige, de la réputation ou de la renommée de la marque antérieure serait renforcé du fait de la proximité des domaines commerciaux visés par les services désignés par la marque demandée. Il s'en suivrait que les exigences d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 seraient remplies en l'espèce.

20 En deuxième lieu, la requérante fait observer que, ainsi que la chambre de recours l'a constaté au point 44 de la décision attaquée, l'emploi, dans le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, du conditionnel («tirerait indûment profit [...] ou [...] porterait préjudice [...]») indique qu'une simple probabilité, fondée sur une analyse logique et déductive, suffirait pour confirmer l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En effet, la preuve matérielle de l'existence d'un profit indu ne saurait être requise, dès lors que le signe contesté n'est pas encore enregistré. Cette approche aurait déjà été admise et exposée par la troisième chambre de recours dans sa décision du 25 avril 2001 (affaire HOLLYWOOD, n° R-283/1999-3).

21 En troisième lieu, la requérante fait valoir que c'est à tort que la chambre de recours a considéré que la division d'opposition avait fondé son appréciation, quant à l'existence du risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, sur le simple lien existant entre les services visés par les marques en conflit. Le lien en question n'aurait été pris en considération par la division d'opposition qu'aux seules fins de vérifier l'existence d'un tel risque. Selon la requérante, les instances de l'OHMI reconnaissent le risque d'association entre les produits visés par les signes en conflit comme un facteur susceptible de renforcer la probabilité de profit indûment tiré de la marque antérieure, ainsi que le démontrerait la décision n° 1219/1999, du 15 novembre 1999, de la division d'opposition et la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire HOLLYWOOD, évoquée au point précédent.

- 22 En quatrième lieu, la requérante considère que l'interprétation, par la chambre de recours, dans le cas d'espèce, de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est contraire aux dispositions des articles 61 et suivant dudit règlement et à l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383, point 43). À cet égard, la requérante estime que, si la chambre de recours avait un doute sur la position de la requérante, la chambre aurait dû l'inviter, conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à la clarifier.
- 23 En cinquième et dernier lieu, la requérante produit devant le Tribunal les décisions n<sup>os</sup> 531/2000 et 621/2001 de la division d'opposition de l'OHMI, lesquelles auraient été rendues dans des affaires similaires et confirmeraient l'approche défendue par la requérante dans la présente affaire quant à l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 24 L'OHMI estime que c'est à juste titre que tant la division d'opposition que la chambre de recours ont constaté, d'une part, que les signes en conflit étaient identiques et, d'autre part, que la requérante avait prouvé que sa marque invoquée en opposition avait acquis une renommée en Espagne pour les «services liés à la fourniture de denrées alimentaires et de boissons prêtes pour la consommation; restaurants en libre service, cantines, bars, cafétérias», relevant de la classe 42.
- 25 En outre, la chambre de recours aurait à bon droit considéré que la preuve du profit que la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou du préjudice qu'elle leur porterait, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, pouvait être fondée sur des probabilités. Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l'aurait affirmé, la requérante n'aurait apporté ni dans ses observations des 11 février et 17 mai 2000, devant la division d'opposition, ni dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding, d'arguments convaincants de nature à prouver un tel risque. La chambre de recours n'aurait donc commis aucune erreur dans son analyse sur l'application, en l'espèce, de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/04.

- 26 L'OHMI admet que la référence faite par la requérante, dans ses observations du 11 février 2000 devant la division d'opposition, à ses investissements et à ses activités promotionnelles, ayant conduit à une connaissance étendue de sa marque invoquée en opposition, constitue un élément utile pour prouver la renommée de cette marque. La requérante n'aurait pas, toutefois, expliqué comment cet élément serait lié à la demande d'enregistrement présentée par Elleni Holding. Quant à l'argument de la requérante, tiré du fait qu'Elleni Holding n'aurait pas établi l'existence d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée, l'OHMI souligne qu'il appartenait à la requérante elle-même, en tant que partie opposée à l'enregistrement de la marque demandée, de présenter des éléments objectifs, permettant de déduire que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 était d'application en l'espèce.
- 27 L'OHMI indique partager la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le lien invoqué par la requérante entre les services visés, respectivement, par les marques antérieure et demandée n'était pas, en soi, suffisant pour déduire l'existence d'un risque de profit indûment tiré de la marque antérieure ou d'un préjudice causé à celle-ci. À cet égard, l'OHMI fait observer que, selon la requérante elle-même, le lien entre les services visés par les signes en conflit ne serait qu'un élément susceptible de renforcer la probabilité d'un tel risque. Or, l'existence d'un tel risque n'ayant nullement été démontrée, il ne saurait être question d'un quelconque renforcement du risque en cause.
- 28 En outre, la limitation par Elleni Holding des services de la classe 42, visés par la marque demandée (voir point 9 ci-dessus) démontrerait tant l'absence d'intention, de sa part, de tirer indûment profit de la marque antérieure que l'improbabilité d'un risque de préjudice que l'usage de la marque demandée serait susceptible de porter à la marque antérieure.
- 29 S'agissant, enfin, de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû l'inviter à clarifier sa position sur l'existence dudit risque, l'OHMI rétorque que la chambre de recours ne saurait être tenue pour responsable des lacunes de l'opposition de la requérante. Selon l'OHMI, la chambre de recours se limite, conformément à l'article 74 du règlement n° 40/94, à examiner les moyens

invoqués par les parties à la procédure d'opposition et toute indication, de sa part, à l'une d'elles, concernant des éléments de fait ou de droit faisant défaut, porterait atteinte aux intérêts de l'autre et, partant, constituerait une violation du principe du contradictoire, qui est applicable à la procédure inter partes devant l'OHMI.

- 30 En tout état de cause, l'OHMI relève qu'Elleni Holding avait déjà invoqué, dans son mémoire du 3 janvier 2001, contenant les motifs de son recours devant la chambre de recours, l'absence d'argumentation de la requérante susceptible d'établir le profit que tirerait indûment l'usage de la marque demandée du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou du préjudice qu'il leur porterait. La requérante ne saurait, dès lors, soutenir qu'elle ignorait cet argument auquel elle aurait, d'ailleurs, répondu dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding.

### Appréciation du Tribunal

- 31 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, «[s]ur 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».
- 32 Le libellé de la disposition susvisée fait référence à une marque demandée pour des produits ou des services non identiques à ceux désignés par la marque antérieure ou

non similaires. Toutefois, dans le cadre d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la Cour a jugé que, en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive s'insère, il ne saurait être donné de cette disposition une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires. En d'autres termes, selon l'interprétation donnée par la Cour, la marque renommée doit bénéficier, en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires, d'une protection au moins aussi étendue qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires (arrêts de la Cour du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, points 24 à 26, et du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, points 19 à 22).

- 33 Il convient, dès lors, d'interpréter, par analogie, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, en ce sens qu'il peut être invoqué à l'appui d'une opposition formée aussi bien à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits et des services non identiques à ceux désignés par la marque antérieure et non similaires qu'à l'encontre d'une demande de marque communautaire visant des produits identiques à ceux de la marque antérieure ou similaires.
- 34 Il ressort également du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que son application est soumise aux conditions suivantes: premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit; deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition et, troisièmement, l'existence d'un risque 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 leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 30].

35 Afin de mieux cerner le risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il convient de relever que la fonction première d'une marque consiste incontestablement en une «fonction d'origine» (voir septième considérant du règlement n° 40/94). Il n'en reste pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire. C'est ainsi que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 assure la protection d'une marque renommée, à l'égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée.

36 S'agissant, plus particulièrement, de la troisième des conditions énumérées au point 34 ci-dessus, il convient de l'analyser en trois types de risque distincts, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure [arrêt SPA-FINDERS, point 34 supra, points 43 à 53; voir également, par analogie, conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 32 supra (Rec. p. I-12540), points 36 à 39]. Eu égard au libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il suffit qu'il existe un seul des types de risque susvisés pour que cette disposition devienne d'application. Ainsi, la troisième des conditions cumulatives évoquées au point 34 ci-dessus se décompose en trois types de risque visés alternativement par elle.

37 Pour ce qui est, d'abord, du préjudice que l'usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure, ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une

association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (arrêt SPA-FINDERS, point 34 supra, point 43). Ce risque vise, ainsi, la «dilution» ou le «grignotage progressif» de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public (conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 36 supra, point 37).

38 Cependant, le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins probable de conduire à une dilution de la marque antérieure. Ainsi, dans l'arrêt SPA-FINDERS, point 34 supra (point 44), le Tribunal a jugé que, dès lors que le terme «spa» était fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, le risque de voir une autre marque, contenant également l'élément verbal «Spa», porter préjudice au caractère distinctif de la marque SPA paraissait limité.

39 S'agissant, ensuite, du préjudice que l'usage sans juste motif de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure, il convient de relever qu'un tel préjudice est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouverait diminuée (arrêt SPA-FINDERS, point 34 supra, point 46). Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image d'une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée.

40 Enfin, la notion de profit que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre

ou une tentative de tirer profit de sa réputation (arrêt SPA-FINDERS, point 34 supra, point 51). En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

41 Ce dernier type de risque doit être distingué du risque de confusion visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services désignés par la marque demandée proviennent de la même entreprise que ceux de la marque antérieure ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, point 25; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17]. En revanche, dans les cas visés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le public concerné effectue un rapprochement, c'est-à-dire établit un lien, entre les marques en conflit sans, toutefois, les confondre (voir, par analogie, arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 32 supra, point 29). Partant, l'existence d'un risque de confusion n'est pas une condition d'application de cette disposition (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 20).

42 Sur la base des considérations qui précèdent, la différence entre le risque de profit indûment tiré, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, et le risque de confusion pourrait être résumée de la manière suivante: un risque de confusion existe lorsque le consommateur pertinent peut être attiré par le produit ou le service désigné par la marque demandée en considérant qu'il s'agit d'un produit ou d'un service ayant la même origine commerciale que celui désigné par la marque antérieure identique à la marque demandée ou similaire. En revanche, le risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure subsiste lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par elle au motif qu'il porte cette marque, identique à une marque antérieure renommée ou similaire.

- 43 Il convient, en second lieu, d'examiner quels sont les éléments que l'opposant, titulaire d'une marque antérieure renommée, doit invoquer à l'appui du motif d'opposition visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 74, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen réalisé par l'OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition a été interprétée en ce sens que les instances de l'OHMI, y comprise la chambre de recours, lorsqu'elles statuent dans le cadre d'une procédure d'opposition, ne peuvent fonder leur décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par cette partie [arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, point 32; du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, point 28].
- 45 Toutefois, il a également été jugé que la limitation de la base factuelle de l'examen d'opposition n'excluait pas la prise en considération, outre des faits avancés explicitement par les parties au cours de la procédure d'opposition, de faits notoires, c'est-à-dire de faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (arrêt PICARO, point 44 supra, point 29).
- 46 En outre, il convient de relever que le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou similaire. L'objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d'une marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif. À cet égard, il convient de préciser que le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une

atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (arrêt SPA FINDERS, point 34 *supra*, point 40).

47 L'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci (arrêt SPA FINDERS, point 34 *supra*, point 41). L'existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 32 *supra*, points 29 et 30). À cet égard, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, *General Motors, C-375/97*, Rec. p. I-5421, point 30).

48 Il ressort des considérations précédentes que l'opposant qui entend se prévaloir du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est tenu d'indiquer la marque antérieure qu'il invoque en opposition et de prouver sa renommée alléguée. Au vu des considérations de l'arrêt *General Motors*, point 47 *supra* (point 30), applicables au cas d'espèce par analogie, il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté ou de profit indûment tiré par la marque demandée de la marque invoquée en opposition soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin. Toutefois, il ne saurait être présumé que tel soit toujours le cas. En effet, il est possible que la marque demandée n'apparaisse pas, à première vue, susceptible de créer l'un des trois types de risque visés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 pour la marque antérieure renommée, en dépit de son identité ou de sa similarité avec cette dernière. Dans ce cas, l'opposition doit être rejetée comme non fondée, à moins qu'un tel risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré puisse être démontré à l'aide d'autres éléments, qu'il appartient à l'opposant d'invoquer et de prouver.

- 49 En l'espèce, il convient de constater, d'abord, que la chambre de recours n'a pas remis en cause la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les signes en conflit étaient identiques. En outre, la chambre de recours a rejeté les arguments d'Elleni Holding relatifs à l'absence de preuve suffisante, par la requérante, de la renommée de sa marque antérieure en Espagne et, tout comme la division d'opposition, a admis l'existence de cette renommée pour les services suivants de la classe 42: «Services liés à la fourniture de denrées alimentaires et de boissons prêtes pour la consommation; restaurants; restaurants en libre-service, cantines, bars, cafétérias» (décision attaquée, point 31).
- 50 La chambre de recours a donc considéré que la requérante avait satisfait à deux des trois conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Cependant, elle a estimé que la requérante n'avait présenté aucun argument ou élément probant susceptible d'établir que l'usage de la marque demandée reviendrait à usurper la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice (décision attaquée, point 47). À cet égard, la chambre de recours a relevé que, contrairement à ce qu'affirmait la décision de la division d'opposition, le seul élément pertinent invoqué à cette fin par la requérante, à savoir l'existence d'un simple lien entre les services désignés par les marques en conflit, n'était pas suffisant (décision attaquée, point 46). Par conséquent, la chambre de recours a estimé que l'opposition formée par la requérante devait être rejetée, l'une des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'ayant pas été satisfaite.
- 51 La décision attaquée doit, dès lors, être comprise en ce sens que la chambre de recours n'a pas pu déceler, en l'espèce, l'existence d'un risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, malgré l'identité des signes en conflit et la renommée de la marque antérieure.
- 52 Il s'ensuit que, pour apprécier la légalité de la décision attaquée, il convient d'examiner s'il existait, en l'espèce, au moins l'un des trois types de risque visés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Aux fins de cet examen, il y a lieu,

d'abord, de vérifier si la requérante avait invoqué devant les instances de l'OHMI, en dehors du lien prétendument existant entre les services visés par les deux marques en conflit, d'autres éléments susceptibles d'être pris en compte par la chambre de recours pour l'appréciation des risques en question.

- 53 Dans sa requête, la requérante fait référence, dans ce contexte, à l'effort publicitaire considérable qu'elle aurait mené pour la promotion de ses services et la diffusion et l'implantation de sa marque antérieure. Force est toutefois de constater que cet élément n'est pertinent que pour prouver l'existence d'une renommée de la marque antérieure, laquelle a été admise par la décision attaquée. En revanche, cet effort publicitaire ne saurait, à lui seul, prouver l'existence d'un risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, et n'est dès lors pas pertinent en l'espèce.
- 54 La requérante invoque, également, le fait que le public espagnol reconnaîtrait la marque antérieure comme étant «prestigieuse et de qualité». Dans sa requête, la requérante cite, dans le même contexte, un extrait de ses observations du 11 février 2000, devant la division d'opposition, dans lesquelles elle se référait à une publicité systématique de la marque antérieure «associée avec la qualité établie des biens et des services en cause». Dans ces mêmes observations, la requérante faisait également état d'«éléments de preuve du prestige et de la renommée» (evidence of the prestige and reputation) de sa marque antérieure.
- 55 Le Tribunal constate que, dans ces observations, la requérante décrivait les restaurants VIPS comme des établissements caractérisés par un horaire très extensif (du matin jusqu'à 3 heures), ouverts tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, avec une restauration presque continue et basée sur un menu commun à tous les restaurants. Elle avait en outre repris plusieurs extraits d'articles parus dans la presse ou de livres, dont il ressort que les VIPS étaient perçus par le public espagnol comme des lieux plutôt informels et de détente, particulièrement attractifs aux yeux des jeunes, où l'on pouvait se procurer de la nourriture et faire des achats à n'importe quelle heure.

56 En outre, les restaurants VIPS étaient évoqués parmi d'autres chaînes de restauration rapide bien connues, ou en contraste avec des restaurants de qualité, notamment dans les extraits suivants:

— «Marcher, peut-être, du Moncloa à la Plaza de España, en observant au passage les McDonald's, VIPS et Pan's & Company»;

— «Un restaurant de qualité avait été soigneusement choisi pour les invités distingués, mais Willy Banks et Al Oerter ne voulaient que des hamburgers. Cela fait déjà quelque temps, mais les choses n'ont pas changé. L'année dernière, Maurice Greene a célébré son record du monde par une sortie pour manger des hamburgers à une heure le matin à VIPS [...]»;

— «Pour ce qui est des restaurants, il y aura un VIPS et un Burger King».

57 Il convient de relever à cet égard que, si certaines marques de chaînes de restauration rapide bénéficient d'une renommée incontestable, elles ne projettent pas, en principe et à défaut d'éléments de preuve en sens contraire, l'image d'un prestige particulier ou d'une qualité élevée, le secteur de la restauration rapide étant plutôt associé à d'autres qualités, telles que la rapidité ou la disponibilité et, à un certain degré, la jeunesse, dès lors que beaucoup de jeunes fréquentent ce type d'établissements.

58 Compte tenu de ces considérations, les références vagues et non étayées effectuées par la requérante, dans ses observations devant la division d'opposition, au «prestige et [à la] réputation» ou à la «qualité reconnue» des produits et des services offerts dans un restaurant VIPS ne constituent pas l'invocation d'une image de prestige ou

de qualité particulièrement élevée, prétendument associée à sa marque antérieure VIPS. En effet, la requérante semble confondre, tant dans ses observations devant l'OHMI que dans sa requête, les notions de renommée d'une marque avec son éventuel prestige ou ses qualités particulières. Or, il ne saurait être présumé que chaque marque renommée projetée, du seul fait de sa renommée, une image de prestige ou de qualité supérieure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la décision attaquée n'a pas tenu compte du prestige prétendument associé à la marque antérieure.

59 Si la référence faite par la requérante, dans sa requête, au prestige particulier de sa marque antérieure devait être comprise comme l'invocation, pour la première fois devant le Tribunal, de cet élément factuel, il conviendrait de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94 [arrêts du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, point 61; du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 67]. Ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T-194/01, Rec. p. II-383, point 16; du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, point 70]. Il s'ensuit que ce nouvel élément factuel doit être rejeté comme irrecevable, dès lors que son examen par le Tribunal irait au-delà du cadre factuel de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt Starix, précité, point 73, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OHMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, points 46 et 47].

60 La requérante invoque, enfin, l'absence de preuve fournie par Elleni Holding quant à l'existence d'un juste motif de l'usage de la marque demandée. Il convient, toutefois, de relever à cet égard que l'examen de l'existence d'au moins un des trois types de risque visés par la troisième et dernière condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 doit, logiquement, précéder l'appréciation des éventuels «justes motifs». S'il s'avère qu'aucun de ces trois types de risque n'existe, l'enregistrement et l'usage de la marque demandée ne peuvent être empêchés, l'existence ou l'absence de justes motifs pour l'usage de la marque demandée étant, dans ce cas, dépourvue de pertinence.

- 61 Il ressort des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que le seul élément pertinent invoqué par la requérante au soutien du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 consistait en le lien entre les services désignés par les deux marques en conflit. Il convient, dès lors, de vérifier si c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que cet élément n'était pas suffisant pour prouver l'existence d'au moins un des trois types de risque décrits ci-dessus et visés par cette disposition.
- 62 S'agissant, premièrement, du risque que l'usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, en d'autres termes du risque de «dilution» et de «grignotage progressif» de cette marque, tel qu'explicité aux points 37 et 38 ci-dessus, il y a lieu de relever que le terme «VIPS» est la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le sigle VIP (en anglais «Very Important Person», c'est-à-dire «Personne très importante»), qui est d'utilisation large et fréquente tant sur le plan international que sur le plan national pour désigner des personnalités célèbres. Dans ces circonstances, le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée apparaît limité.
- 63 Ce même risque apparaît également d'autant moins probable en l'espèce que la marque demandée vise des services de «programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants», qui sont destinés à un public spécial et, nécessairement, plus restreint, à savoir les propriétaires desdits établissements. Cela a pour effet que la marque demandée, si elle est admise à l'enregistrement, ne sera probablement connue, par son usage, que de ce public relativement restreint, ce qui diminue certainement le risque de dilution ou de grignotage progressif de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public.
- 64 Ces considérations ne sauraient être remises en cause par le lien prétendument existant entre les services désignés par les deux marques en conflit, invoqué par la

requérante. En effet, ainsi que la chambre de recours l'a relevé à juste titre au point 46 de la décision attaquée, le lien en question n'est pas pertinent dans ce contexte, la dilution de l'identité d'une marque renommée n'étant pas dépendante de la similarité des produits et des services désignés par cette marque avec ceux visés par la marque demandée.

65 Il s'ensuit que la décision attaquée fait état à juste titre de l'absence de risque de dilution du caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée.

66 Deuxièmement, il convient d'examiner le risque de préjudice que l'usage de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure. Ainsi qu'il a été exposé au point 39 ci-dessus, il s'agit du risque que l'association de la marque antérieure renommée avec des produits ou des services visés par la marque demandée identique ou similaire conduise à une dégradation ou à un ternissement de la marque antérieure, du fait que les produits ou services visés par la marque demandée possèdent une caractéristique ou une qualité particulière susceptible d'exercer une influence négative sur l'image de la marque antérieure.

67 À cet égard, il convient de constater que les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptible d'établir la probabilité qu'un préjudice de ce type soit causé à la marque antérieure. La requérante n'a invoqué, ni a fortiori prouvé, aucune caractéristique ou qualité de cette nature. La seule existence d'un lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté avec la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque antérieure. Un tel résultat ne peut se produire que s'il est démontré que les services visés par la marque demandée présentent des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure. Or, une telle preuve n'a pas été apportée en l'espèce.

- 68 Par conséquent, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l'absence de risque de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure.
- 69 Enfin, il y a lieu d'apprécier le risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ainsi qu'il a été relevé aux points 40 à 42 ci-dessus, ce risque doit être distingué du risque de confusion visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dès lors que, dans le cas du risque en cause visé par le paragraphe 5 du même article, le public ne confondra pas nécessairement les marques en conflit.
- 70 Il convient de relever, à cet égard, que l'argument selon lequel le public concerné par la marque demandée serait enclin à se procurer le logiciel d'ordinateurs visé par cette marque, en considérant qu'il provient des restaurants renommés VIPS ou qu'il est utilisé par eux, s'inscrit dans le cadre de l'appréciation d'un éventuel risque de confusion, visé par le motif relatif de refus de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et non par celui du paragraphe 5 du même article. Le risque de confusion a effectivement été invoqué par la requérante à l'appui de son opposition, mais il a été écarté par la division d'opposition et n'a pas été réexaminé par la décision attaquée, ce que la requérante conteste par son second moyen, examiné ci-après.
- 71 En revanche, le risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ne pourrait se produire que si le public pertinent, sans confondre l'origine des services visés par les marques en conflit, éprouvait une attraction particulière pour le logiciel d'Elleni Holding, du seul fait qu'il est désigné par une marque identique à la marque antérieure renommée VIPS.
- 72 Toutefois, il n'existe, en l'espèce, aucun élément susceptible de démontrer le risque évoqué au point précédent. Ainsi que la chambre de recours l'a relevé, à juste titre, le

lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est pas, à lui seul, suffisant. En effet, admettre que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, alors même qu'un risque de confusion quant à l'origine commerciale des services en question ferait défaut, nécessite la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée.

73 Or, à défaut d'un exposé, de la part de la requérante, des caractéristiques particulières revendiquées pour sa marque antérieure et de la manière selon laquelle elles seraient susceptibles de faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée, les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée d'une chaîne de restauration rapide, évoquées au point 57 ci-dessus, ne peuvent être considérées, en soi, comme étant aptes à apporter un profit à des services de programmation d'ordinateurs, même destinés à des hôtels ou à des restaurants.

74 Cela est d'autant plus exact que les services visés par la marque demandée représentent un investissement important pour les propriétaires des hôtels, des restaurants et des autres établissements de ce type auxquels ils sont destinés. En effet, il paraît peu probable que l'identité de la marque visant ces services avec une marque antérieure renommée exerce, en elle-même, une influence importante sur le choix de ce public restreint et relativement spécialisé, pour l'un ou l'autre logiciel disponible sur le marché. Il est beaucoup plus probable que ce choix sera fait en tenant compte d'autres facteurs plus substantiels et déterminants, tels que le coût de chaque logiciel proposé, sa performance ou ses capacités informatiques.

75 Il ressort des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la décision attaquée a également écarté le risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

76 Il convient, par ailleurs, de rappeler, s'agissant des trois types de risque analysés ci-dessus, que la requérante elle-même admet, dans ses écrits (voir point 21 ci-dessus), que le lien invoqué entre les services visés par les deux marques en conflit ne sert qu'à «vérifier» l'existence d'un risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La requérante reconnaît donc que ce risque doit être établi sur la base d'autres éléments et ne serait que corroboré ou renforcé par le lien entre les services en question. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, ces autres éléments font, en l'espèce, entièrement défaut.

77 Ne saurait non plus prospérer l'argument de la requérante, tiré des articles 61 et suivants du règlement n° 40/94 et de l'arrêt BABY-DRY, point 22 supra (point 43). D'une part, dans cet arrêt, le Tribunal a relevé qu'il ressortait des dispositions des articles 61 et 62 du règlement n° 40/94, ainsi que de l'économie générale de ce dernier, que la chambre de recours ne pouvait se limiter à rejeter une nouvelle argumentation de la partie ayant formé le recours, présentée pour la première fois au stade du recours, au seul motif que cette argumentation n'avait pas été exposée devant l'instance inférieure, mais était tenue soit de statuer au fond sur cette question, soit de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure. Or, en l'espèce, la requérante qui, au demeurant, n'est pas la partie ayant formé le recours devant la chambre de recours, n'allègue même pas qu'elle a présenté une nouvelle argumentation devant cette chambre, laquelle aurait refusé de la prendre en considération.

78 D'autre part, l'article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 prévoit que, «[a]u cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties». Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette disposition n'impose pas à la chambre de recours l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs propres écritures et pièces devant elle.

- 79 Enfin, pour ce qui est des décisions des instances de l'OHMI dans d'autres affaires, invoquées par la requérante, il convient de préciser que, s'il ne saurait être exclu que les parties invoquent de telles décisions aux seules fins de fournir au Tribunal une source d'inspiration pour son interprétation des dispositions pertinentes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Rec. p. II-3979, point 68, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, non encore publié au Recueil, point 20], il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la légalité des décisions des chambres de recours doit être faite uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire, de sorte que la seule violation, par une décision d'une chambre de recours de l'OHMI, de la pratique décisionnelle des instances de ce dernier, ne peut constituer un grief susceptible de justifier l'annulation de cette décision [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47; arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, point 31; BUDMEN, point 59 supra, point 61, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 39].
- 80 Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme n'étant pas fondé.

*Sur le second moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe dispositif visé à l'article 74 du règlement n° 40/94*

#### Arguments des parties

- 81 La requérante soutient que la chambre de recours a violé ses droits de la défense ainsi que le principe dispositif, visé à l'article 74 du règlement n° 40/94, en refusant

d'examiner ses arguments relatifs à l'application, au cas d'espèce, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, avancés dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding.

82 Selon la requérante, dans les procédures contradictoires devant l'OHMI, l'effet dévolutif du recours devant la chambre de recours est limité, en vertu de l'article 74 du règlement n° 40/94, par l'acte de recours et par les prétentions des parties. Or, en l'espèce, il ressortirait du formulaire de recours déposé par Elleni Holding que le recours était formé à l'encontre de l'ensemble de la décision rendue par la division d'opposition. En outre, dans ses observations devant la chambre de recours, la requérante aurait contesté le refus de la division d'opposition d'appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 concernant les services relevant de la classe 42, mais n'aurait rien allégué concernant le rejet de son opposition pour les classes 9 et 35.

83 Il s'ensuivrait que l'objet du recours consistait en l'examen de l'application, à l'opposition de la requérante, de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, s'agissant des services de la classe 42. Une éventuelle erreur d'Elleni Holding, qui n'a pas limité son recours devant la chambre de recours à la seule partie de la décision de la division d'opposition lui étant défavorable, ne saurait être rectifiée d'office par la chambre de recours. Si cette dernière avait des doutes sur ce point, elle aurait dû s'adresser, pour clarification, à la partie requérante ayant formé le recours, conformément à la règle 49 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).

84 La requérante estime que sa position est corroborée par la décision rendue par la troisième chambre de recours de l'OHMI, le 23 janvier 2001 (affaire R 158/2000-3),

évoquée au point 23 de la décision attaquée, ainsi que par la décision de la même chambre, du 3 juillet 2000 (affaire R 198/1999-3), lesquelles auraient reconnu que les observations de la partie défenderesse pouvaient avoir pour effet d'étendre l'objet du litige lorsque la partie qui a formé le recours l'accepte.

85 À titre liminaire, l'OHMI relève que, dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding devant la chambre de recours, la requérante concluait au rejet du recours et à la confirmation du refus d'enregistrement de la marque demandée. Au soutien de ce chef de conclusions, la requérante invoquait des arguments visant, d'une part, à réfuter les arguments d'Elleni Holding sur la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et, d'autre part, à affirmer que l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement aurait dû également être appliqué dans le cas d'espèce.

86 L'OHMI soutient qu'il n'existe aucune disposition permettant à l'autre partie devant la chambre de recours de présenter des conclusions ou des moyens autonomes dans ses observations en réponse au recours. À défaut d'une telle disposition, la chambre de recours aurait considéré, en l'espèce, que la partie dont les conclusions n'avaient pas été accueillies dans leur intégralité par une instance inférieure de l'OHMI devait, afin d'attaquer la partie de la décision contestée qui lui faisait grief, former un recours séparé devant la chambre de recours.

87 Selon l'OHMI, cette situation serait différente de celle prévalant devant le Tribunal dès lors que, en vertu de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent, devant le Tribunal, formuler des conclusions visant à réformer ou à annuler la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête. L'OHMI se réfère également, à titre d'exemple, à certaines dispositions du droit espagnol ayant un

effet semblable à celui de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure. Il signale, toutefois, que les chambres de recours de l'Office européen des brevets, lequel serait doté d'une réglementation voisine du règlement n° 40/94, adoptent une position analogue à celle adoptée par la décision attaquée.

- 88 L'OHMI soumet les éléments d'analyse suivants, en ce qui concerne la position adoptée par la chambre de recours: premièrement, il se réfère à l'article 58 du règlement n° 40/94, aux termes duquel toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut exercer un recours contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Selon l'OHMI, compte tenu de cette disposition, il pourrait en l'espèce surgir un doute sur la recevabilité d'un recours formé par la requérante à l'encontre de la décision de la division d'opposition, dans la mesure où cette dernière avait fait droit aux prétentions de la requérante. Si la requérante n'était pas recevable à former un recours séparé à l'encontre de la décision de la division d'opposition, la position adoptée par la chambre de recours pourrait porter atteinte aux droits de la défense de la requérante, dès lors que la décision de la division d'opposition faisant droit aux prétentions de la requérante a été annulée sans que la chambre de recours statue sur un autre motif définitivement rejeté par la division d'opposition.
- 89 Au demeurant, il paraîtrait exagéré d'exiger d'une partie dont les prétentions ont été satisfaites de former un recours à l'encontre du rejet de l'un de ses arguments, uniquement afin de se protéger contre le risque hypothétique que l'autre partie, dont les prétentions ont été rejetées, forme un recours.
- 90 Deuxièmement, l'OHMI considère que les observations de la requérante devant la chambre de recours n'avaient pas pour but d'introduire un recours présentant un objet différent, mais uniquement de s'opposer aux conclusions d'Elleni Holding devant cette instance, afin de diminuer le risque d'annulation de la décision d'opposition. Dès lors, l'examen de l'argument de la requérante, tiré de la prétendue violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n'aurait pas pu impliquer une *reformatio in pejus* de la décision de la division d'opposition.

- 91 Troisièmement, l'OHMI estime qu'il est nécessaire d'analyser la position adoptée par la chambre de recours sur l'effet dévolutif du recours, prévu à l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, ainsi que sur le principe dispositif visé à l'article 74, paragraphe 1, dudit règlement.
- 92 Quatrièmement, l'OHMI relève que, dans tout système juridictionnel, les pouvoirs de l'instance supérieure sont plus restreints que ceux de l'instance inférieure dont la légalité des décisions est contrôlée. Or, la position adoptée par la chambre de recours en l'espèce, appréciée à la lumière des dispositions de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, impliquerait que le Tribunal possède des pouvoirs, en ce qui concerne la détermination de l'objet du litige, supérieurs à ceux de la chambre de recours, ce qui, selon l'OHMI, serait, à tout le moins, étrange.
- 93 Par conséquent, l'OHMI déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal, en ce qui concerne le second moyen invoqué par la requérante, et estime que, si le Tribunal était amené à accueillir ce moyen, l'affaire devrait être renvoyée devant la chambre de recours pour statuer sur l'application du motif relatif de refus visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

### Appréciation du Tribunal

- 94 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, si l'OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, inversement, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision et peut, notamment, s'en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les

arguments qu'il estime appropriés pour éclairer le Tribunal [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, points 34 et 36; du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, point 22, et du 1<sup>er</sup> février 2006, Dami/OHMI — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 et T-467/04, Rec. p. II-183, points 30 et 31].

95 Il convient de relever, ensuite, que, en faisant valoir, dans le cadre du présent moyen, une violation de ses droits de la défense et du principe dispositif, la requérante conteste en réalité la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours n'a pas examiné le motif d'opposition tiré de l'existence d'un risque de confusion, ce qu'elle aurait dû faire de par l'effet dévolutif de la procédure de recours. Partant, il y a lieu de vérifier si la position adoptée par la chambre de recours est conforme aux obligations qui lui incombent dans le cadre de son examen de la décision de la division d'opposition faisant l'objet du recours devant elle.

96 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu'elle peut, ce faisant, «exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée», c'est-à-dire, en l'occurrence, se prononcer elle-même sur l'opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Il résulte ainsi de l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que, de par l'effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l'opposition, tant en droit qu'en fait.

97 Or, dans le cas où la chambre de recours estime que l'un des motifs relatifs de refus invoqués par l'opposant dans son opposition et retenu par la division d'opposition dans sa décision n'est pas fondé, le nouvel examen complet du fond de l'opposition

évoqué au point précédent implique nécessairement que la chambre de recours doit examiner également, avant d'annuler la décision de la division d'opposition, s'il peut, éventuellement, être fait droit à l'opposition sur la base d'un autre motif relatif de refus, invoqué par l'opposant devant la division d'opposition, mais rejeté ou non examiné par cette dernière.

- 98 Il s'ensuit que, en l'espèce, la chambre de recours, étant parvenue à la conclusion que le motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 avait à tort été retenu par la division d'opposition, s'agissant des services relevant de la classe 42, était obligée de réexaminer, avant d'annuler la décision de l'instance inférieure, l'autre motif relatif de refus invoqué par la requérante au soutien de son opposition, à savoir celui visant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
- 99 Contrairement à l'affirmation figurant dans la décision attaquée, l'examen susvisé du motif relatif de refus tiré du risque de confusion par la chambre de recours n'aurait pas élargi l'objet du recours, dès lors que le recours devant la chambre de recours vise à provoquer un nouvel examen complet du fond de l'opposition, tant en droit qu'en fait (voir point 96 ci-dessus).
- 100 Par ailleurs, cette même solution s'imposait, en l'espèce, sur la base des considérations suivantes. Il ressort de l'article 8 du règlement n° 40/94 que les motifs relatifs de refus prévus dans cet article conduisent tous exactement au même résultat, à savoir au refus d'enregistrement de la marque demandée. Il suffit, dès lors, qu'un seul des différents motifs relatifs de refus invoqués dans le cadre d'une opposition soit fondé pour qu'il soit fait droit à la prétention de l'opposant visant à l'absence d'enregistrement de la marque demandée. Dans ces conditions, la division d'opposition, lorsqu'elle parvient à la conclusion qu'un des motifs de refus invoqués par l'opposant est fondé, peut limiter l'examen de l'opposition à ce seul motif, qui est suffisant pour fonder une décision faisant droit à l'opposition.

101 Certes, il ne saurait être exclu que la division d'opposition décide également d'examiner et, le cas échéant, de rejeter les autres motifs relatifs de refus invoqués par l'opposant, comme cela a été le cas en l'espèce. Toutefois, cette partie de la motivation de sa décision ne constitue pas le support nécessaire du dispositif faisant droit à l'opposition, lequel est fondé, à suffisance de droit, sur le motif relatif de refus qui a été retenu. Il ne pourrait même être question d'un rejet partiel de l'opposition, dès lors qu'il est fait entièrement droit à la prétention de l'opposant.

102 Il ne pourrait non plus, dans une telle hypothèse, être question d'un cumul d'oppositions distinctes introduites par l'opposant, dont certaines auraient été rejetées par la division d'opposition après l'admission de l'une d'entre elles. La perception selon laquelle chaque motif relatif de refus invoqué par l'opposant est à considérer comme une opposition distincte serait contraire au libellé de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qui dispose qu'«[u]ne opposition [...] peut être formée [...] au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 [...]». De surcroît, l'économie de la procédure devant l'OHMI exige que les oppositions ne se multiplient pas inutilement et s'oppose donc également à la perception d'une opposition fondée sur plusieurs motifs relatifs de refus comme étant, en réalité, un faisceau de plusieurs oppositions distinctes.

103 Les précédentes considérations sont confirmées par le dispositif de la décision de la division d'opposition en l'espèce, qui énonce simplement, au point 1, que, s'agissant des services de la classe 42, l'opposition est accueillie, sans nullement faire référence à un rejet partiel de l'opposition ou à un rejet d'une autre opposition portant sur la même classe.

104 Dans ces conditions, l'examen de l'opposition de la requérante ne pouvait s'achever, pour ce qui est de la classe 42, par la décision attaquée, par laquelle la chambre de

recours se limite à annuler la décision de la division d'opposition. Cette annulation a eu pour effet que la procédure d'opposition, dans la mesure où elle porte sur la classe susvisée, est devenue de nouveau pendante et devait être close par une seconde décision qui soit la rejeterait, soit lui ferait droit.

105 Conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, cette seconde décision devait être prise par la chambre de recours elle-même, sans préjudice d'un éventuel renvoi par cette dernière de l'affaire à la division d'opposition. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, un tel renvoi serait sans doute superflu en l'espèce, la division d'opposition s'étant déjà prononcée également sur le motif relatif de refus tiré du risque de confusion. Cette position de la division d'opposition s'explique, de toute évidence, par un souci d'éviter, pour des raisons d'économie de la procédure, un renvoi de l'affaire devant cette instance par la chambre de recours, en cas d'annulation de sa décision.

106 La conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'étaient pas remplies en l'espèce, ne suffisait donc pas, à elle seule, à aboutir au rejet de l'opposition pour les services relevant de la classe 42. Encore fallait-il, pour parvenir à un tel résultat, que la chambre de recours fasse sienne l'appréciation de la division d'opposition sur le risque de confusion entre les marques en conflit, ce qui impliquait nécessairement le réexamen de ce risque.

107 Or, d'une part, la chambre de recours, dans la décision attaquée, a expressément refusé de procéder à l'examen du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et n'a, dès lors, pas adopté ou validé le raisonnement de la division d'opposition afférent à ce motif. D'autre part, le dispositif de la décision attaquée se borne à annuler la décision de la division d'opposition et n'indique ni le sort réservé à l'opposition ni même que l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition.

- 108 Il ressort de tout ce qui précède que, en omettant d'examiner le motif relatif de refus susvisé, invoqué par la requérante en temps utile et réitéré dans ses observations en réponse au recours d'Elleni Holding, la chambre de recours a manqué aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l'examen du recours.
- 109 Cette dernière, dans la décision attaquée, s'est fondée sur une prémisse erronée, en considérant que cet examen nécessitait l'introduction, par la requérante, d'un recours séparé contre la décision de la division d'opposition. Dès lors que, aux termes de l'article 58 du règlement n° 40/94, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut exercer un recours contre cette décision pour autant qu'elle n'a pas fait droit à ses prétentions, la requérante n'était pas recevable, en l'espèce, à former un recours contre la décision de la division d'opposition, pour autant qu'elle portait sur l'enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 42. Ainsi qu'il a été relevé aux points 100 à 102 ci-dessus, cette décision, ayant accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de cette classe, avait entièrement fait droit aux prétentions de la requérante.
- 110 Dans ces conditions, l'absence, relevée par l'OHMI, parmi les dispositions du règlement n° 40/94 portant sur le recours devant les chambres de recours, d'une disposition analogue à celle de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, n'est pas pertinente, dès lors que la chambre de recours était tenue, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner l'autre motif relatif de refus, invoqué devant la division d'opposition, mais rejeté par elle, même en l'absence de demande expresse de l'opposante en ce sens.
- 111 Il ressort de tout ce qui précède que le second moyen doit être accueilli. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée, sans que le Tribunal se substitue à l'OHMI quant à l'appréciation du motif relatif de refus tiré du risque de confusion, qu'il appartient à l'OHMI d'effectuer.

## Sur les dépens

- 112 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.
- 113 En l'espèce, il y a lieu de relever que, même si l'OHMI s'en est remis à la sagesse du Tribunal pour ce qui est du second moyen, lequel a été accueilli, il convient de le condamner aux dépens exposés par la requérante, dès lors que la décision attaquée émane de sa chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt BIOMATE, point 94 supra, point 97).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

- 1) La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1<sup>er</sup> avril 2003 (affaire R 1127/2000-3) est annulée.**

- 2) L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens exposés par la requérante.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Vilaras