

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 mai 2005<sup>\*</sup>

Dans l'affaire T-22/04,

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH**, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M<sup>e</sup> P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M<sup>me</sup> S. Laitinen, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

\* Langue de procédure: l'anglais.

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

**Bluenet Ltd**, établie à Limerick (Irlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 novembre 2003 (affaire R 238/2002-2), relative à une procédure d'opposition du titulaire de la marque West à l'encontre de la demande de marque Westlife,

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

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. S. Papasavvas, juges,

greffier: M<sup>me</sup> B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2004,

à la suite de l'audience du 18 janvier 2005,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 12 mai 1999, BMG Music 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 verbal Westlife.
- 3 Les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes suivantes 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:
  - classe 9: «Supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de stockage de données, tous préenregistrés; supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de stockage de données, y compris ceux à usage interactif»;

- classe 16: «Produits de l'imprimerie, bulletins, livres, brochures, affiches, décalcomanies, autocollants de voiture; notes musicales et partitions»;
  
- classe 25: «Vêtements, y compris T-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et casquettes de base-ball»;
  
- classe 41: «Services de divertissement fournis par un groupe musical, y compris émissions télévisées, émissions de radio et édition électronique; services d'informations concernant la musique, les concerts, les artistes et les services de divertissement, tant par le biais d'Internet que par d'autres réseaux de communication; organisation de concerts et d'autres spectacles».

4 Cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 22/2000 du 20 mars 2000.

5 Le 20 juin 2000, la requérante a formé une opposition à l'encontre de la marque demandée pour tous les produits et services visés par celle-ci en se fondant sur sa marque verbale antérieure allemande n° 39743603, West, et sa marque verbale antérieure internationale n° 700312, West. S'agissant de la marque allemande, l'opposition portait sur les produits et services suivants:

- «appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou

des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils à prépaïement, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs», relevant de la classe 9;

- «papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pour l'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour les emballages (compris dans cette classe), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie», relevant de la classe 16;
  
- «vêtements y compris les vêtements de sport, chaussures, couvre-chefs, écharpes, cravates, bas, bretelles», relevant de la classe 25;
  
- «éducation et divertissement, en particulier organisation et réalisation de festivals, de fêtes et de représentations musicales», relevant de la classe 41.

6 Le 1<sup>er</sup> février 2001, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Blunet Ltd, a succédé à BMG Music dans le cadre de la procédure de demande de marque.

7 Par décision du 25 janvier 2002, la division d'opposition de l'OHMI a, d'une part, refusé de prendre en compte la marque internationale antérieure au motif que l'opposante n'avait pas fourni les éléments de preuve s'y rapportant et, d'autre part,

rejeté la demande de marque pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 25 et 41 au motif que tant les signes en conflit que les produits ou services en cause étaient identiques ou similaires.

8 Le 15 mars 2002, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a introduit un recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition.

9 La deuxième chambre de recours de l'OHMI, par décision du 17 novembre 2003 (affaire R 238/2002-2, ci-après la «décision attaquée»), a annulé la décision de la division d'opposition et a rejeté l'opposition.

10 La chambre de recours a constaté que les produits et services en cause étaient pour partie identiques et pour partie similaires (point 16 de la décision attaquée). En revanche, elle a considéré que les signes en conflit étaient peu similaires sur les plans auditif et visuel et qu'ils présentaient seulement une certaine similitude sur le plan conceptuel (points 19, 20 et 21 de la décision attaquée). Ainsi, dans le cadre de son appréciation globale des deux marques, elle a conclu que les différences entre la marque demandée et la marque antérieure allemande étaient suffisamment significatives pour que celles-ci puissent coexister sur le marché. Elle a dès lors considéré qu'il n'existait aucun risque de confusion entre elles, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée (point 22 de la décision attaquée).

### **Procédure et conclusions des parties**

11 L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours n'a pas déposé de mémoire devant le Tribunal dans le délai imparti. Ayant indiqué dans un premier temps, par lettre du 24 juin 2004, qu'elle avait l'intention d'assister à l'audience, elle

a ensuite informé le Tribunal, le 12 janvier 2005, qu'elle n'avait plus l'intention d'y assister. Il convient de constater que cette partie n'a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n'a ni avancé des conclusions propres ni indiqué qu'elle soutenait celles de l'une ou l'autre des autres parties. Il y a lieu de considérer, dès lors, qu'elle n'a pas le statut d'intervenant devant le Tribunal.

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

- annuler la décision attaquée au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94;
- constater l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée Westlife et la marque allemande West;
- condamner l'OHMI aux dépens.

13 L'OHMI conclut formellement, en signalant expressément que le sens de ses conclusions lui est imposé, à ce qu'il plaise au Tribunal:

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

## En droit

### *Arguments des parties*

- 14 La requérante invoque un moyen unique fondé sur le risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Selon elle, la chambre de recours a commis une erreur dans la mesure où elle a considéré qu'il n'existait pas de risque de confusion, dans les circonstances de l'espèce, entre la marque demandée Westlife et la marque West, enregistrée en Allemagne.
- 15 L'OHMI soutient, en substance, l'argumentation avancée par la requérante. Toutefois, il conclut formellement, dans son mémoire en réponse, au rejet du recours au motif que, selon lui, la jurisprudence du Tribunal l'y oblige. Il invoque à cet égard les arrêts du 12 décembre 2002, Vedral/OHMI — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Rec. p. II-5275, points 16 et suivants), et du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Rec. p. II-43, points 14 et suivants).

### *Appréciation du Tribunal*

#### Sur la qualification des conclusions de l'OHMI

- 16 Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans une procédure relative à un recours contre une décision d'une chambre de recours de l'OHMI ayant statué dans le cadre

d'une procédure d'opposition, l'OHMI n'a pas le pouvoir de modifier, par la position qu'il adopte devant le Tribunal, les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions et des allégations respectives du demandeur à l'enregistrement et de celui qui a formé opposition (arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, *Vedial/OHMI*, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, points 26 à 38, confirmant sur pourvoi l'arrêt HUBERT, point 15 supra).

- 17 Toutefois, il ne découle pas de cette jurisprudence que l'OHMI est tenu de conclure au rejet d'un recours introduit à l'encontre d'une décision d'une de ses chambres de recours, contrairement à ce qu'il a relevé dans son mémoire en réponse. En effet, ainsi que l'a jugé le Tribunal, dans son arrêt du 30 juin 2004, *GE Betz/OHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE)* (T-107/02, Rec. p. II-1845), si l'OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, en revanche, 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 (point 34 de l'arrêt).
- 18 L'OHMI peut donc, sans modifier les termes du litige, conclure à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'une ou l'autre des autres parties, selon son choix, et avancer des arguments au soutien des moyens avancés par cette partie. En revanche, il ne peut pas formuler de conclusions en annulation autonomes ou présenter des moyens d'annulation non soulevés par les autres parties (voir, en ce sens, arrêt HUBERT, point 15 supra, point 24).
- 19 En l'espèce, l'OHMI a exprimé clairement sa volonté de soutenir les conclusions et les moyens avancés par la requérante, aussi bien dans son mémoire en réponse qu'à l'audience. Il a indiqué expressément qu'il concluait formellement au rejet du

recours uniquement parce qu'il se considérait tenu de le faire à la lumière de la jurisprudence du Tribunal. Étant donné que, pour les raisons exposées aux points précédents, cette analyse ne correspond pas à l'état du droit, il convient de requalifier les conclusions de l'OHMI et de considérer qu'il a conclu en substance à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante. Cette requalification ayant été opérée, il n'y a pas d'incohérence entre les conclusions et les arguments présentés dans le mémoire en réponse.

Sur le fond

- 20 Il y a lieu de rappeler tout d'abord que, aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, une marque est refusée à l'enregistrement «lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec une 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».
- 21 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l'origine commerciale des produits ou des services doit être apprécié globalement selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d'espèce, notamment de l'interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou 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 29 à 33, et la jurisprudence citée].

- 22 S'agissant de la définition du public pertinent en l'espèce, la requérante et l'OHMI s'accordent à considérer qu'il est constitué, à tout le moins, par les consommateurs moyens allemands. Il découle des termes de la décision attaquée que la chambre de recours a également utilisé cette définition.
- 23 Il convient de relever ensuite que la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les produits visés par les marques en cause sont en partie identiques et en partie similaires, n'a pas été contestée par les parties représentées devant le Tribunal.
- 24 En revanche, la requérante et l'OHMI contestent la constatation faite dans la décision attaquée quant à l'absence de similitude suffisante entre les deux signes en cause pour donner lieu à un risque de confusion. Selon eux, les signes en conflit sont suffisamment similaires pour donner lieu à un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, compte tenu de l'identité ou de la similitude de tous les produits et services visés.
- 25 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'apprécier si la marque demandée Westlife et la marque antérieure West sont suffisamment similaires pour créer, dans l'esprit du consommateur moyen allemand, un risque de confusion quant à l'origine des produits et services en cause, étant entendu que ceux-ci sont identiques ou similaires.
- 26 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25).

- 27 En l'espèce, le signe Westlife est composé de deux mots accolés, à savoir le mot «west», qui signifie ouest ou occident, et le mot «life», qui signifie vie. Ainsi, le mot «west» est l'un des deux seuls termes constituant la marque demandée Westlife et le terme unique constituant la marque antérieure West.
- 28 S'agissant des similitudes conceptuelles, il y a lieu de relever que les deux marques évoquent la notion d'Occident dans la mesure où elles contiennent toutes deux l'élément «west». En ce qui concerne le second élément constituant la marque demandée, la chambre de recours a relevé à juste titre que le terme «life» est susceptible d'être reconnu par le public pertinent comme étant l'équivalent anglais du mot allemand «Leben» (c'est-à-dire vie en allemand) et, partant, comme un terme ayant une signification identifiable et non pas comme une dénomination de fantaisie.
- 29 Ainsi, cet élément pourra être compris par le public pertinent, associé à l'autre terme de la marque, «west», comme une référence à un mode de vie.
- 30 L'ajout de cette connotation relative au mode de vie ne suffit pas à distinguer les deux marques de manière significative sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les deux marques seront perçues comme évoquant des produits ou services occidentaux pour West ou relevant d'un mode de vie occidental pour Westlife, elles ont toutes deux des connotations similaires, ce qui donne lieu à une certaine similitude sur le plan conceptuel.
- 31 Quant aux similitudes auditives, la chambre de recours s'est appuyée sur la circonstance, relevée au point 28 ci-dessus, que le terme «life» est un mot anglais susceptible d'être reconnu comme tel par le consommateur moyen allemand. Ainsi,

elle relève que, si le second élément de la marque demandée est reconnu comme un mot anglais, «il ne saurait être exclu comme improbable» que la marque dans son ensemble, y compris le terme «west» qui existe aussi bien en anglais qu'en allemand, sera prononcé à l'anglaise par le consommateur moyen allemand. En revanche, la marque West serait prononcée à l'allemande, à savoir comme le serait le mot «vest» selon les règles de prononciation anglaises ou françaises.

- 32 Force est de constater que la formule «il ne saurait être exclu comme improbable» est très peu affirmative à tel point qu'elle implique, a contrario, qu'il existe également une possibilité non négligeable que le consommateur allemand moyen prononce l'élément «west» de la marque demandée Westlife à l'allemande, auquel cas il y aurait une réelle similitude auditive entre les deux marques.
- 33 S'il est probable qu'une certaine proportion des consommateurs relevant du public pertinent prononcera l'élément «west» de la marque demandée Westlife à la façon anglaise, il n'en demeure pas moins que d'autres consommateurs le prononceront à l'allemande. Dans ces conditions, il existe un certain degré de similitude auditive entre les deux marques, nonobstant la présence de l'élément «life» au sein de la marque demandée Westlife.
- 34 Sur le plan visuel, il existe indéniablement une certaine similitude entre les marques en cause parce que la marque antérieure West est le premier composant de la marque demandée Westlife. De plus, étant donné qu'il s'agit de deux marques verbales, les deux marques sont écrites d'une façon non stylisée aux fins de l'appréciation de leur similitude visuelle. Ainsi, le consommateur moyen, qui doit normalement se fier à l'image imparfaite des marques qu'il garde en mémoire (voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26 supra, point 26), pourrait confondre visuellement les marques en cause.

- 35 Il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont, dès lors, visuellement similaires, sans pour autant qu'il soit possible de considérer qu'il existe entre eux un degré de similitude visuelle très élevé.
- 36 En appréciant les deux signes en cause globalement, il y a lieu de relever qu'aucun des deux éléments «west» et «life» n'apparaît clairement comme l'élément dominant de la marque demandée en l'espèce. À cet égard, il serait artificiel de considérer que le terme «west» est dominant au motif qu'il constitue le premier élément de la marque demandée, mais il n'y a aucune raison non plus de considérer l'élément «life» comme dominant. En effet, s'il est vrai que le terme «west» est un mot allemand ainsi qu'un mot anglais, alors que le mot «life» est seulement un mot anglais, donc étranger du point de vue du public pertinent, le terme «west» n'est pas descriptif des produits et services en cause ni même de leurs qualités.
- 37 Il convient de rappeler également que le Tribunal a déjà jugé que, en première analyse, dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale était identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'avaient, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, étaient normalement à considérer comme similaires [arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, *Oriental Kitchen/OHMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rec. p. II-4953, point 39].
- 38 En l'espèce, l'un des deux seuls termes constituant la marque verbale demandée est effectivement identique, sur le plan visuel, à l'unique terme constituant la marque verbale antérieure. Sur le plan auditif, il existe une certaine similitude, sans, toutefois, que la prononciation du terme «west» soit identique, du moins pour l'ensemble du public pertinent. En l'espèce, les deux termes constituant la marque *Westlife* ont une signification pour le public pertinent, mais ils ne décrivent pas les produits ou les services en cause ni leurs qualités et ne comportent dès lors aucune connotation particulière par rapport à ces derniers.

- 39 Si l'approche exposée au point 37 ci-dessus n'est donc pas directement applicable en l'espèce, il convient néanmoins de relever que la seule différence visuelle entre les deux marques verbales en cause consiste dans le fait que l'une d'elles contient un élément supplémentaire accolé au premier. De plus, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, les deux marques sont similaires dans une certaine mesure sur le plan auditif et, en particulier, sur le plan conceptuel.
- 40 Il convient dès lors de considérer, en l'espèce, que la circonstance selon laquelle la marque Westlife est constituée exclusivement par la marque antérieure West, à laquelle un autre mot, «life», est accolé, constitue une indication de la similitude entre les deux marques.
- 41 Toutefois, il y a lieu de rejeter l'argument avancé par la requérante selon lequel le signe Westlife pourrait être perçu par le public pertinent comme une déclinaison de sa marque West, pour autant que cette argumentation se fonde sur le fait que la requérante est prétendument propriétaire non seulement de la marque West, mais aussi d'autres marques composées du mot «west» auquel un élément supplémentaire est accolé. En effet, la requérante n'a fondé son opposition devant la division d'opposition que sur les deux marques verbales antérieures WEST, l'une allemande et l'autre internationale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, points 61 et 62, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993].
- 42 En revanche, il y a lieu de constater que l'existence de la marque antérieure West est susceptible d'avoir créé une association dans l'esprit du public pertinent entre ce terme et les produits commercialisés par son propriétaire, de sorte que toute nouvelle marque constituée par ce terme combiné avec un autre terme risque d'être perçue comme une variante de la marque antérieure. Il y a lieu de relever, dès lors, que le public pertinent pourrait penser que l'origine des produits et services

commercialisés sous la marque Westlife est la même que celle des produits et des services commercialisés sous la marque West ou du moins qu'il existe un lien économique entre les sociétés ou entreprises respectives qui les commercialisent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 57].

- 43 À la lumière de l'ensemble de ce qui précède, et compte tenu du fait, qui est constant en l'espèce, que les produits et services en cause sont identiques ou similaires, il y a lieu de constater l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 44 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Quant au deuxième chef de conclusions de la requérante, il suffit de constater qu'il se confond, en réalité, avec la demande en annulation fondée sur la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

### **Sur les dépens**

- 45 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. L'OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision de la chambre de recours est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, nonobstant la requalification des conclusions de l'OHMI relevée au point 19 ci-dessus.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième 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 17 novembre 2003 (affaire R 238/2002-2) est annulée.**
  
- 2) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung