

Affaire T-364/05

Saint-Gobain Pam SA **contre** **Office de l'harmonisation dans le marché intérieur** **(marques, dessins et modèles) (OHMI)**

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale PAM PLUVIAL — Marques nationales figuratives antérieures PAM — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Preuve d'usage — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43 du règlement (CE) n° 40/94 »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 mars 2007 II - 761

Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure*
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 43, § 2 et 3)

2. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires*
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b)]
3. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires*
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b)]
4. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires*
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b)]

1. Conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, aux fins de l'examen d'une opposition introduite au titre de l'article 42 de ce même règlement, la marque antérieure est présumée avoir fait l'objet d'un usage sérieux aussi longtemps qu'une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d'un tel usage n'est pas présentée devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Une telle requête, qui doit être présentée expressément et en temps utile, ne saurait être formulée pour la première fois devant la chambre de recours.

En effet, ladite requête, qui a pour effet de faire peser sur l'opposant la charge de prouver l'usage sérieux de sa marque (ou l'existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition, modifie le contenu de la procédure d'opposition en y ajoutant une question spécifique et préalable qui doit être réglée avant qu'il soit décidé sur l'opposition proprement dite. Or, il appartient à la division d'opposition de statuer, en premier ressort, sur l'opposition, telle que définie par les différents actes et demandes procéduraux des parties, y compris, le cas échéant, la requête de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure. Admettre la possibilité de formuler une telle requête pour la première fois devant la chambre de recours, qui est uniquement compétente pour statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions des divisions d'opposition et non pour statuer elle-

même, en première instance, sur une nouvelle opposition, impliquerait l'examen, par celle-ci, d'une demande tout à fait spécifique, liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et sortant du cadre de la procédure d'opposition, telle que soumise et traitée par la division d'opposition.

La continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l'Office ne saurait justifier la présentation d'une telle requête pour la première fois devant la chambre de recours, dès lors qu'elle n'implique nullement un examen par la chambre de recours d'une affaire différente de celle soumise à la division d'opposition, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l'ajout de la question préalable de l'usage sérieux de la marque antérieure.

(cf. points 32, 34-37, 39-41)

2. Dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la similitude des produits visés par des marques en conflit doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en question, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, la circonstance qu'ils sont, en

règle générale, commercialisés dans les mêmes points de vente, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. À cet égard, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise.

(cf. points 92, 94, 95)

3. Dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l'un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci. Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en

compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.

(cf. point 97)

4. Existe, pour le consommateur moyen espagnol, un risque de confusion entre le signe verbal PAM PLUVIAL, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «tuyaux et tubes métalliques» et «raccords non métalliques pour les tuyaux et tubes rigides non métalliques» relevant respectivement des classes 6 et 17 au sens de l'arrangement de Nice et la marque figurative dont l'élément verbal «PAM» constitue l'élément central et dominant, enregistrée antérieurement en Espagne pour les «matériaux de construction» relevant de la classe 19.

En effet, dans la mesure où, d'une part, les marques en conflit présentent une similitude visuelle et phonétique, l'élément dominant «PAM» de la marque antérieure constituant également l'élément dominant de la marque demandée PAM PLUVIAL, en raison de sa forme courte et facile à mémoriser, de son absence de signification particulière en espagnol et de sa présence au début de la marque demandée, et, d'autre part, les produits visés par les marques en conflit sont similaires et complémentaires, la présence, dans la marque demandée, du terme «pluvial» n'exclut pas le risque de confusion dès lors que cet élément peut amener le consommateur moyen à supposer que la marque demandée est une marque dérivée d'une marque principale «pam» et désigne une gamme spécifique faisant partie de la «famille de marques PAM».

(cf. points 98-100, 105)