

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 juillet 2004*

Dans l'affaire T-115/03,

Samar SpA, établie à Mottalciata (Italie), représentée par M^e A. Ruo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Montalto et M^{me} M. L. Capostagno, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

Grotto SpA, établie à Vicence (Italie), représentée par M^{es} M. Bosshard et S. Verea, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 30 janvier 2003 (affaire R 340/2002-3), concernant l'opposition du titulaire de la marque nationale figurative BLUE JEANS GAS à l'enregistrement de la marque communautaire verbale GAS STATION,

* Langue de procédure: l'italien.

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

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2003,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2003,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2003,

à la suite de l'audience du 4 février 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 12 janvier 1998, la requérante 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 GAS STATION.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante: «vêtements, chaussures, chapellerie».
- 4 Le 22 mars 1999, cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 22/99.
- 5 Le 21 juin 1999, l'intervenante a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94, à l'encontre de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci en se fondant, notamment, sur sa marque figurative nationale antérieure n° 677 288, enregistrée notamment pour des produits relevant de la classe 25, à savoir les «pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, manteaux courts, tricot, chandails, pardessus («capispalla»), chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles», reproduite ci-dessous:



- 6 Par décision du 28 février 2002, la division d'opposition de l'OHMI a accueilli l'opposition au vu de la similitude accentuée entre les signes et l'interrelation entre les signes et les produits lors de l'appréciation de la confusion.

- 7 Le 16 avril 2002, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition.
- 8 Par décision du 30 janvier 2003 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 10 février 2003, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu'il existait un risque de confusion compte tenu de la nature intrinsèque de la marque de l'intervenante, de la forte similitude entre les marques, ainsi que de l'identité ou de la similitude entre les produits visés et du moment où le public pertinent perçoit la marque.

Procédure et conclusions des parties

- 9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- constater l'absence de risque de confusion en l'espèce et annuler la décision attaquée;

 - à titre subsidiaire, constater l'absence de risque de confusion en l'espèce pour tous les produits demandés, à l'exception des blue-jeans ou, à tout le moins, pour les produits pour lesquels le Tribunal le jugera approprié, et annuler la décision attaquée dans cette mesure;

 - condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 La requérante avance deux moyens, l'un tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée et l'autre d'une erreur d'appréciation dans l'analyse du risque de confusion. Lors de l'audience, elle a précisé que l'expression «constater l'absence de risque de confusion» dans son premier chef de conclusions et la référence faite dans sa requête à tous ses arguments déjà exposés devant l'OHMI constituaient de simples clauses de style, ce dont le Tribunal a pris acte.

12 La requérante a produit un document à l'audience, tendant à prouver l'existence de nombreuses marques italiennes dans le domaine de l'habillement comportant le mot «gas», en invoquant l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal et en insistant sur le fait que, à la suite du refus du Tribunal d'admettre un second tour de mémoires, l'assurance lui avait été donnée qu'elle pourrait faire valoir ses arguments à l'audience. Ce document a été accepté par le Tribunal, à titre conservatoire, sous réserve d'une décision ultérieure quant à sa recevabilité.

Sur la recevabilité du document produit à l'audience

- 13 Selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94. Or, des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l'OHMI ne sauraient affecter la légalité d'une telle décision que si l'OHMI avait dû les prendre en considération d'office. À cet égard, il résulte de l'article 74, paragraphe 1, in fine, selon lequel, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen de l'OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, que celui-ci n'est pas tenu de prendre en considération, d'office, des faits qui n'ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d'une décision de la chambre de recours.
- 14 Il est constant que le document produit à l'audience, qui vise à prouver l'existence de nombreuses marques italiennes dans le domaine de l'habillement comportant le mot «gas», n'a pas été présenté devant l'OHMI. Il en résulte que ce document ne saurait être pris en considération par le Tribunal.
- 15 Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de l'article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure pour justifier le dépôt tardif de ce document. D'une part, la requérante n'a apporté aucune motivation qui aurait légitimé, le cas échéant, la production d'éléments de preuve nouveaux au stade de la réplique. D'autre part, le principe du contradictoire ne saurait justifier ce dépôt tardif dès lors que ce document ne peut pas être considéré comme une simple réponse aux mémoires de l'OHMI et de l'intervenante. En effet, ces derniers se sont exclusivement attachés à démontrer le caractère intrinsèquement distinctif du mot «gas» sans jamais faire référence à un éventuel caractère distinctif de la marque antérieure sur le marché italien de l'habillement.

- 16 Dès lors, il convient d'écarter le document produit à l'audience par la requérante sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa force probante ou d'entendre dans une plus grande mesure les autres parties au présent recours sur celui-ci.

Sur le défaut de motivation

- 17 La requérante allègue que la chambre de recours a violé l'obligation de motivation en affirmant sans explication, au point 20 de la décision attaquée, que les signes en cause présentent une certaine association conceptuelle. Elle souligne ne pas être dès lors en mesure de contester ce motif.
- 18 Le Tribunal considère que la critique de la requérante procède d'une lecture partielle de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, s'approprie expressément l'appréciation effectuée par la division d'opposition selon laquelle les signes en cause «présentent une certaine possibilité d'association conceptuelle». Dès lors, il suffisait à la requérante de se référer à ladite appréciation dans la décision de la division d'opposition, décision qui lui a été notifiée, et, éventuellement, d'en critiquer le raisonnement devant le Tribunal.
- 19 À titre surabondant, pour autant que l'association conceptuelle rappelée par la chambre de recours est fondée sur l'élément «gas», comme le laisse supposer la suite du point 20 qui qualifie cet élément de dominant, le Tribunal constate, premièrement, que la critique de la requérante à l'égard de la décision de la division d'opposition — à savoir qu'il y aurait contradiction entre admettre que le mot «gas» signifie carburant pour moteur à explosion mais relever qu'il ne signifie pas essence — est exposée au point 6, premier tiret, de la décision attaquée. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le mot «gas» a un sens propre et que «la question de la signification réelle retenue par le consommateur de langue italienne ('ga[z]', 'carburant') n'a finalement aucune importance». Il était donc aisé pour la requérante de rapprocher

les considérations retenues au point 20 de la décision attaquée de celles exposées au point 24 de cette dernière décision et, le cas échéant, de critiquer devant le Tribunal l'opinion de la chambre de recours selon laquelle il y a similitude conceptuelle entre les signes en cause quel que soit le sens retenu pour le mot «gas».

20 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.

Sur l'erreur d'appréciation dans l'analyse du risque de confusion

Arguments des parties

21 La requérante estime qu'il est erroné de comparer séparément, d'un côté, les signes en cause et, de l'autre, les produits qu'ils désignent. En l'espèce, elle indique que la chambre de recours a considéré que les termes «blue-jeans» étaient descriptifs et en a conclu que le mot «gas» était l'élément dominant dans la marque de l'intervenante. Or, selon la requérante, une telle constatation n'est vraie que pour les blue-jeans, à savoir les vêtements fabriqués avec de la toile de jean, et ne l'est pas lorsqu'elle s'applique à d'autres produits tels que les chandails, les pantoufles ou les bottes. En outre, la chambre de recours a injustement négligé le mot «station» figurant dans la marque demandée lors de son analyse.

22 S'agissant de la comparaison visuelle des marques en cause, pour tous les produits autres que les blue-jeans, la requérante soutient que l'élément dominant de la marque de l'intervenante est «blue jeans », qui a un caractère distinctif fort. L'aspect dominant de la marque demandée est constitué par les deux mots «gas» et «station». Il n'existe donc aucune ressemblance entre les marques. Lorsque les marques en cause visent les blue-jeans, les termes «blue-jeans» sont descriptifs et, donc, l'élément dominant de la marque de l'intervenante est «gas». L'aspect dominant de

la marque demandée demeure «gas station». Puisque la marque de l'intervenante comporte un aspect graphique fortement distinctif, le mot commun entre les deux marques en cause, à savoir «gas», n'est pas suffisant pour établir un risque de confusion. Une telle analyse est, selon la requérante, confirmée par la démarche suivie par le Tribunal dans son arrêt du 12 décembre 2002, *Vedial/OHMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275, point 54).

- 23 S'agissant de la comparaison phonétique, selon la requérante, les deux marques en cause sont totalement distinctes, surtout pour les produits autres que les blue-jeans. Cela est d'autant plus vrai s'il est prêté davantage d'attention aux parties initiales des marques comme l'indique la jurisprudence.
- 24 S'agissant de la comparaison conceptuelle, les marques en cause sont totalement différentes pour les produits autres que les blue-jeans, puisque l'une possède comme élément dominant les termes «blue-jeans» et l'autre les termes «gas station», qui signifient dépôt de gaz. Même en admettant que les termes «blue-jeans» soient descriptifs, la marque de l'intervenante évoque l'idée de gaz, tandis que la marque de la requérante évoque l'idée de dépôt, en l'occurrence de gaz.
- 25 Selon la requérante, la chambre de recours n'a pas tiré les conséquences de sa définition du public pertinent, à savoir le public en général, normalement informé et raisonnablement avisé. Elle a toutefois précisé à l'audience qu'elle ne remettait pas en cause cette définition.
- 26 La requérante en conclut que les différences entre les marques excluent l'existence d'un risque de confusion.

- 27 L'OHMI et l'intervenante constatent tout d'abord que la requérante ne conteste pas l'identité ou la similitude des produits en cause. Ils considèrent ensuite que l'élément dominant dans chacune des marques en conflit est sans conteste le mot «gas». Ils estiment que tant la démarche que le résultat auquel est parvenue la chambre de recours sont corrects.

Appréciation du Tribunal

- 28 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 lorsque, 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.
- 29 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 et 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].
- 30 Il convient tout d'abord de constater que la chambre de recours a correctement considéré, d'une part, que le public pertinent en l'espèce est le consommateur italien, au vu du fait que la marque antérieure prise en compte est une marque nationale italienne (point 13 de la décision attaquée), et, d'autre part, que ce public est constitué des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (point 30 de la décision attaquée), dès lors que les produits visés par les marques en cause sont des produits de consommation courante.

- 31 Il y a lieu ensuite d'observer que la chambre de recours a rappelé à juste titre que les produits visés par les marques en cause sont identiques ou similaires (point 12 de la décision attaquée).
- 32 S'agissant de la comparaison des signes en conflit, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, *Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 47, et la jurisprudence citée].
- 33 Le reproche de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait procédé à la comparaison des signes en conflit de façon abstraite, sans considération des produits visés par les marques en cause, n'est pas fondé. En effet, la chambre de recours a expressément considéré, en se fondant sur l'arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507), que «la conclusion sur le risque de confusion s'appuie sur la considération de la similitude accentuée entre les signes et l'interrelation entre les signes et les produits lors de l'appréciation de la confusion» (point 12 de la décision attaquée). De même, la chambre de recours a exposé que «l'évaluation de la capacité du signe à exercer la fonction de la marque doit se faire par rapport aux produits indiqués dans la demande» (point 21 de la décision attaquée).
- 34 Dans le cadre de son examen, la chambre de recours a considéré à juste titre que l'élément dominant de la marque antérieure réside dans le mot «gas» (points 20 et 28 de la décision attaquée). En effet, d'une part, les termes «blue-jeans» sont purement descriptifs des produits d'habillement constitués en toile de jean ou en reproduisant l'aspect. Pour les autres produits d'habillement, ces termes ne possèdent pas de caractère distinctif fort à l'égal du mot «gas» qui ne présente aucun rapport avec l'habillement (point 24 de la décision attaquée). D'autre part,

l'élément graphique «blue jeans », dans le signe figuratif en cause, est mineur, étant écrit en caractères nettement plus petits et apparaissant comme une simple adjonction au mot «gas».

- 35 De même, la chambre de recours a pu considérer que le mot «gas» constituait l'élément dominant de la marque demandée dans la mesure où le mot «station», s'il revêt une certaine importance intrinsèque, n'altère pas la signification du mot «gas» (point 27 de la décision attaquée). En effet, le mot «station» peut faire référence à plusieurs endroits différents, que ce soit le point d'arrêt d'un moyen de transport terrestre ou le lieu de vente ou de dépôt d'un carburant, et n'acquiert une signification définitive que par l'épithète qui lui est accolé. Dès lors, le mot «station» vient renforcer le sens du mot «gas» sans offrir de signification alternative.
- 36 En conséquence, s'agissant de leur élément dominant, les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques.
- 37 S'agissant des signes en conflit pris dans leur ensemble, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les différences entre ces signes constituées, d'une part, par l'élément graphique secondaire «blue jeans » et, d'autre part, par l'élément verbal secondaire «station» ne seront pas gardées en mémoire par le public pertinent qui retiendra l'élément «gas» (points 27 à 29 de la décision attaquée). Il convient de rappeler à cet égard que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite de celles-ci qu'il garde en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
- 38 Cette conclusion n'est pas remise en cause par le raisonnement du Tribunal dans l'arrêt HUBERT, point 22 supra, invoqué par la requérante. Dans cet arrêt, le Tribunal a accordé un poids prépondérant à un élément graphique et aux éléments

verbaux différenciateurs par rapport à l'élément verbal commun aux marques en conflit, à savoir le mot «Hubert». Toutefois, contrairement à l'élément graphique dans la présente espèce, l'élément graphique y était particulièrement important. À cet égard, comme cela a été constaté ci-dessus, l'élément «blue jeans » est d'ordre secondaire, apparaissant comme simple adjonction à l'élément «gas».

- 39 En conséquence, eu égard à l'identité ou à la similitude entre les produits visés par les marques en cause et à la similitude entre les signes en conflit, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans l'esprit du public pertinent.
- 40 Un tel risque de confusion existant pour l'ensemble des produits visés, même s'il apparaît encore plus important pour les produits d'habillement en jean, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle vise les produits d'habillement autres que ceux en jean ou d'autres sous-catégories de produits relevant de la classe 25.
- 41 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours.

Sur les dépens

- 42 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. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

- 1) **Le recours est rejeté.**

- 2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Le greffier

H. Jung

Le président

J. Pirrung