

## DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 septembre 2011 (\*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative NC NICKOL – Marque communautaire figurative antérieure NIKE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T-207/09,

**Mustapha El Jirari Bouzekri**, demeurant à Malaga (Espagne), représenté par M<sup>e</sup> E. Ragot, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

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

**Nike International Ltd**, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par M<sup>e</sup> M. de Justo Bailey, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2009 (affaire R 554/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Nike International Ltd et M. Mustapha El Jirari Bouzekri,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

### Arrêt

#### Antécédents du litige

- 1 Le 8 novembre 2005, le requérant, M. Mustapha El Jirari Bouzekri, a présenté une demande d’enregistrement 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 [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lunettes, lunettes de soleil, montures et étuis pour lunettes ».

4 La demande d'enregistrement a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 18/2006, du 1<sup>er</sup> mai 2006.

5 Le 27 juillet 2006, l'intervenante, Nike International Ltd, a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L'opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante :



déposée le 8 juillet 1996 et enregistrée le 13 novembre 2006 sous le numéro 277889, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- Classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs » ;
- Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009).

8 Dans sa décision du 28 janvier 2008, la division d'opposition a accueilli l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9 Le 28 mars 2008, le requérant a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'opposition.

10 La deuxième chambre de recours de l'OHMI a, par décision du 25 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), rejeté ce recours. En premier lieu, elle a exclu un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour le public pertinent « puisque le signe antérieur et la marque demandée ne sont pas semblables en l'espèce ».

11 En second lieu, elle a considéré que les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, étaient remplies, en admettant notamment le risque que le requérant tire indûment profit de la marque antérieure, qui est bien connue du public pertinent, pour introduire sa propre marque sans courir de grands risques ni supporter les frais de lancement d'une marque totalement inconnue. Dans le cadre de son examen des signes en cause, la chambre de recours a reconnu la similitude des signes, notamment sur le plan visuel, mais estimé que si cette similitude visuelle n'était pas suffisante pour créer un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, elle suffisait toutefois pour que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe demandé amène le public concerné à les rapprocher, c'est-à-dire à établir un lien entre ceux-ci.

### Conclusions des parties

12 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée, en ce qu'elle contient une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ;
- condamner l'OHMI et l'intervenante à la totalité des dépens encourus dans la présente procédure.

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

- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.

14 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.

### **En droit**

#### *Sur la recevabilité du chef de conclusions visant à la confirmation de l'absence de risque de confusion*

- 15 Tout d'abord, il importe de rejeter, comme irrecevable, le chef de conclusions par lequel le requérant sollicite la confirmation de la décision de la chambre de recours, en ce qu'elle a constaté l'absence de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94.
- 16 En effet, conformément à l'article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, le recours contre une décision de la chambre de recours n'est ouvert que pour incompetence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement n° 40/94 lui-même ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, et ne peut aboutir qu'à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée.
- 17 Ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable, au motif que le requérant ne cherche qu'une confirmation de son moyen présenté à l'occasion du recours devant la chambre de recours et que cette dernière avait accueilli favorablement. En effet, selon une jurisprudence constante, des conclusions qui visent en réalité à obtenir du Tribunal qu'il fasse des déclarations en droit et se prononce sur le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l'appui de conclusions en annulation sont irrecevables (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2007, *Lo Giudice/Commission*, T-154/05, non publié au Recueil, point 55, et du 5 octobre 2009, de *Brito Sequeira Carvalho/Commission*, T-40/07 P et T-62/07 P, non publié au Recueil, point 67).

#### *Sur la prétendue violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94*

- 18 Le requérant fait essentiellement référence à la décision n° B 1005620 de la division d'opposition de l'OHMI, du 14 mai 2009 (ci-après la « décision du 14 mai 2009 »), relative à la marque communautaire figurative NC NICKOL n° 4482782. Il demande, pour ce qui est de sa demande d'enregistrement pendante dans l'affaire en cause, l'application du même raisonnement que celui fait par la division d'opposition dans cette décision.
- 19 Bien que cette décision de la division d'opposition ait été prise, à la suite de l'opposition également de Nike International Ltd, dans une affaire distincte, elle implique toutefois la même marque antérieure et une demande de marque communautaire figurative constituée du même signe que le signe demandé en l'espèce, mais pour des produits et services différents. Dans la décision du 14 mai 2009, la division d'opposition a tout d'abord constaté que, en raison du défaut de similitude des signes, l'une des conditions essentielles d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n'était pas remplie. Du défaut de similitude, elle a déduit que l'une des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'était pas remplie non plus. Pour ce motif, la division d'opposition a rejeté l'opposition basée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 20 En premier lieu, l'OHMI considère le recours comme manifestement irrecevable. Il soutient à cet égard que, puisque, selon une jurisprudence constante, le renvoi global, dans la requête, aux écrits déposés dans le cadre des procédures devant la chambre de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, il doit en être de même pour le simple renvoi à une décision de la division d'opposition ayant trait à une autre procédure d'opposition et à des arrêts du Tribunal.
- 21 En second lieu, l'OHMI considère, en tout état de cause, l'unique moyen du requérant comme non fondé.
- 22 S'agissant de la recevabilité du recours, il convient de rappeler que le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d'une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même [arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, *Sergio Rossi/OHMI*,

- 23 Cependant, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, tout en reprenant et reproduisant dans sa requête l'argumentation de la division d'opposition contenue dans la décision du 14 mai 2009 qui concerne une affaire parallèle, le requérant fait sienne ladite argumentation, dans la mesure où il allègue que le défaut de similitude de la marque demandée et des marques antérieures, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, exclut également l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 24 Étant donné qu'il n'est pas contesté que, en l'occurrence, le degré de similitude des signes en cause ne permet pas de caractériser un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94, cette reprise de l'argumentation développée dans la décision du 14 mai 2009 est, ainsi que l'a également compris l'intervenante, suffisamment claire et précise pour permettre à l'OHMI de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Ainsi, conformément aux exigences formulées par la jurisprudence, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours est fondé, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, points 34 et 35].
- 25 Il résulte des considérations qui précèdent que la fin de non recevoir opposée par l'OHMI à la requête doit être rejetée.
- 26 S'agissant du bien-fondé de l'unique moyen du requérant, il y a lieu de rappeler, dans la mesure où, au soutien de son recours contre la décision attaquée, il s'appuie sur la décision du 14 mai 2009, que les deux décisions en cause ont en commun de constater le défaut de similitude des signes en conflit, de sorte que le risque de confusion ne peut être caractérisé au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Notamment, dans la décision attaquée, la chambre de recours est arrivée à cette conclusion, aux points 22 et 23, en rejetant l'existence d'un risque de confusion du fait que les signes antérieurs et la marque demandée ne seraient pas similaires.
- 27 Toutefois, les deux décisions en tirent des conséquences différentes en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Selon la décision du 14 mai 2009, le défaut de similitude entre les marques en cause, constaté dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, a pour conséquence que l'une des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'est pas remplie. En revanche, en admettant, au point 36, un certain degré de similitude sur le plan visuel entre la marque antérieure et la marque demandée, la décision attaquée s'abstient de tirer les conséquences du défaut de similitude reconnu dans le cadre de l'appréciation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 28 Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ignorant, pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le défaut de similitude qu'elle avait reconnu dans le cadre de son appréciation de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 29 À cet égard, il convient de rappeler que l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit si la marque demandée est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, 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 ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 30, et du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, non publié au Recueil, point 57].
- 30 Ainsi, pour que l'enregistrement d'une marque demandée puisse être refusé pour atteinte à la renommée d'une marque antérieure aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la similitude ou l'identité entre les deux marques en cause est une condition indispensable. Or, selon la jurisprudence, lorsque, en vue de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure fait défaut, ce défaut s'oppose également à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, non publié au Recueil, points 62 à 64, et arrêt ACTIVY Media Gateway, précité, points 58 à 61). Il en ressort que pour l'application tant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la similitude de la marque antérieure et de la marque demandée est une condition nécessaire.
- 31 La notion de similitude entre les marques en cause est la même dans le cas de figure du refus de l'enregistrement d'une marque demandée en raison d'un risque de confusion, en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et du refus en raison d'une atteinte à la renommée d'une marque antérieure, aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, il découle de la jurisprudence que dans ces deux cas de figure permettant de refuser l'enregistrement d'une marque demandée,

la condition d'une similitude entre la marque et le signe suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle, de sorte que, du point de vue du public pertinent, il existe entre les marques en cause une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt *ACTIVY Media Gateway*, précité, point 35, et la jurisprudence citée, et voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 28, et la jurisprudence citée).

32 À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de constater que la chambre de recours a apprécié la similitude des marques de façon contradictoire en constatant, au point 23 de la décision attaquée, un défaut de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure à l'occasion de son examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et, au point 36 de la décision attaquée, un degré suffisant de similitude entre les mêmes signes au regard de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du même règlement, cette dernière constatation impliquant nécessairement qu'il y a similitude des marques en cause. Dès lors, elle a commis une erreur de droit.

33 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir le moyen unique et, étant donné que la similitude doit être appréciée de façon identique au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d'annuler la décision attaquée dans son intégralité.

### **Sur les dépens**

34 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, 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 attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

35 Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens. La partie intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

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 25 février 2009 (affaire R 554/2008-2), est annulée.**
- 2) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Mustapha El Jirari Bouzekri. Nike International Ltd supportera ses propres dépens.**

Forwood

Dehousse

Schwarzc

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Signatures