

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 mars 2005 \*

Dans l'affaire T-112/03,

**L'Oréal SA**, établie à Paris (France), représentée par M<sup>e</sup> X. Buffet Delmas d'Autane,  
avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M<sup>mes</sup> B. Filtenborg, S. Laitinen et M. G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant été

**Revlon (Suisse) SA**, établie à Schlieren (Suisse),

\* Langue de procédure: l'anglais.

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2003 (affaire R 396/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre L'Oréal SA et Revlon (Suisse) SA,

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

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et M<sup>me</sup> I. Pelikánová, juges,

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

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2003,

vu le document supplémentaire joint à la requête, déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2003, à savoir une copie de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 juillet 2003 dans l'affaire R 831/2002-2, relative à une procédure d'opposition entre Revlon (Suisse) SA et Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2003,

à la suite de l'audience du 28 septembre 2004,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 9 décembre 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), 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 FLEXI AIR.
- 3 Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 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: «shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles».
- 4 Le 30 août 1999, la demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 69/99.

- 5 Le 30 novembre 1999, Revlon (Suisse) SA (ci-après l'«opposante») 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.
- 6 L'opposition était fondée sur la marque verbale FLEX (ci-après la «marque antérieure»), ayant fait l'objet des enregistrements suivants:
- enregistrement en France pour des produits relevant des classes 3 et 34, dénommés «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, curer et abraser; savons, parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; tabac (brut ou manufacturé); articles pour fumeurs; allumettes»;
  - enregistrement en Suède pour des produits relevant de la classe 3, dénommés «shampooing; baume capillaire, mousse, laque et gel pour cheveux»;
  - enregistrement au Royaume-Uni pour des produits relevant de la classe 3, dénommés «shampooings et produits de traitement, tous destinés aux cheveux».
- 7 À l'appui de son opposition, l'opposante a invoqué le motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

- 8 Le 7 décembre 1999, la requérante a été informée qu'une opposition avait été formée à l'encontre de sa demande de marque. Le 23 mars 2000, la division d'opposition a invité respectivement l'opposante à présenter de nouveaux éléments de preuve à l'appui de son opposition avant le 23 juillet 2000 et la requérante à présenter ses observations en réponse à l'acte d'opposition avant le 23 septembre 2000.
- 9 Aucune observation des parties n'a été reçue par l'Office dans ces délais.
- 10 Le 27 novembre 2000, l'Office a notifié aux deux parties que, en l'absence de nouvelles observations, il rendrait une décision sur la base des preuves dont il disposait.
- 11 Les 28 et 29 novembre 2000, l'Office a reçu des observations de la requérante déclarant que, pour des raisons «indépendantes de sa volonté», elle venait seulement de prendre connaissance de l'opposition. La requérante a également demandé la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure et a déclaré qu'elle se réservait le droit de déposer une requête en *restitutio in integrum*. Elle a joint par ailleurs une copie de ses observations présentées dans une procédure d'opposition connexe.
- 12 Le 26 mars 2001, la division d'opposition a répondu qu'elle ne tiendrait pas compte des observations visées au point précédent, parce qu'elles avaient été notifiées après la notification susvisée du 27 novembre 2000.
- 13 Par décision du 27 mars 2001, la division d'opposition a rejeté la demande de marque, motif pris d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée au Royaume-Uni.

- 14 Le 20 avril 2001, la requérante a formé un recours contre cette décision au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94.
- 15 Par décision du 15 janvier 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

### **Conclusions des parties**

- 16 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision attaquée;
  
  - condamner l'Office aux dépens de la présente procédure et de celle devant la chambre de recours.
- 17 L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
  
  - condamner la requérante aux dépens.

## En droit

- 18 À l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement d'une violation des formes substantielles concernant la demande de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d'une violation de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement.

*Sur le premier moyen, tiré d'une violation des formes substantielles concernant la demande de preuve de l'usage sérieux*

### Arguments des parties

- 19 La requérante soutient, d'une part, que, en confirmant la décision de la division d'opposition portant rejet de la demande de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a violé l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et la règle 22, paragraphe 1, 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). Elle précise que, dans la mesure où aucune de ces dispositions n'impartit de délai pour demander la preuve de l'usage sérieux, une telle demande peut être introduite jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition, qui, en l'espèce, n'aurait pas eu lieu avant le 27 mars 2001, date de la décision de la division d'opposition.
- 20 D'autre part, la requérante fait valoir que, en confirmant la décision de la division d'opposition portant rejet de la demande de preuve de l'usage sérieux, la chambre de recours a violé le principe de continuité fonctionnelle tel qu'il aurait été énoncé par les arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY)

(T-163/98, Rec. p. II-2383), du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon) (T-122/99, Rec. p. II-265), du 5 juin 2002, Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume) (T-198/00, Rec. p. II-2567), du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon) (T-63/01, Rec. p. II-5255), et du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253).

- 21 L'Office conteste le bien-fondé du présent moyen.

### Appréciation du Tribunal

- 22 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 est dénuée de pertinence en l'espèce. En effet, elle prévoit que, si l'opposant doit apporter la preuve de l'usage de la marque antérieure, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Or, dans le cadre du présent litige, se pose la question de savoir non pas jusqu'à quel moment la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure peut être apportée, mais jusqu'à quel moment cette preuve peut être demandée.
- 23 Ensuite, il convient de constater que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la demande de la requérante visant à la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait pas été présentée dans le délai impartit et ne devait pas être prise en considération pour statuer sur l'opposition.
- 24 Aux fins d'examiner le bien-fondé de cette considération, il convient de rappeler, tout d'abord, que, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, 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. La présentation d'une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l'opposant la charge de prouver l'usage sérieux (ou l'existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition. Pour qu'un tel effet se produise, la demande doit être formulée expressément et en temps utile devant l'Office [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 38].

25 Sur ce point, il y a lieu de relever que, certes, le neuvième considérant du règlement n° 40/94 énonce «qu'il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées». Dans cette perspective, il convient de ne pas restreindre indûment les possibilités pour le demandeur d'une marque de requérir la preuve de l'utilisation de la marque invoquée à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée.

26 Cependant, l'usage sérieux de la marque antérieure constitue une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu'il soit décidé sur l'opposition proprement dite.

27 À cet égard, la procédure d'opposition ainsi que la procédure de recours étant toutes deux des procédures contradictoires, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties (voir, en ce sens, article 43, paragraphe 1, et article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94). Afin de mieux organiser la procédure, ces observations doivent, en principe, être présentées dans le délai imparti par l'Office.

- 28 En l'espèce, la division d'opposition a, par lettre datée du 23 mars 2000, et conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, invité respectivement l'opposante à présenter de nouveaux éléments de preuve à l'appui de son opposition avant le 23 juillet 2000 et la requérante à présenter ses observations en réponse à l'acte d'opposition avant le 23 septembre 2000. La requérante aurait donc, en principe, dû demander la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 23 septembre 2000.
- 29 Le dossier ne présente aucun élément susceptible de justifier une dérogation à ce principe. Plus particulièrement, ne constituent pas un tel élément les raisons «indépendantes de sa volonté» invoquées par la requérante et visées au point 11 ci-dessus. En effet, en réponse à une question orale du Tribunal, la requérante a affirmé qu'il s'agissait là d'une erreur administrative qui lui était imputable.
- 30 Dans ces conditions, c'est à bon droit que la division d'opposition a considéré la demande de preuve de l'usage sérieux introduite par la requérante par communications des 28 et 29 novembre 2000 comme n'ayant pas été présentée en temps utile, et qu'elle l'a, partant, rejetée.
- 31 Il s'ensuit que, en considérant, au point 16 de la décision attaquée, que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai imparti, la chambre de recours n'a pas violé l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
- 32 Ensuite, s'agissant de l'argument tiré du principe de continuité fonctionnelle, il y a lieu de constater que les points pertinents de l'acte de recours présenté par la requérante devant la chambre de recours sont libellés comme suit (voir points 2.2.9 et 3.10 de l'acte de recours):

«[...] la requérante demande, à titre subsidiaire, que, en conformité avec l'article 62 du [règlement n° 40/94], la chambre de recours exerce la compétence de la division

d'opposition et admette la demande de preuve de la requérante portant sur l'usage de la marque antérieure enregistrée au Royaume-Uni, ou renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner à la demande de la requérante.» («[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.»)

- 33 Il en ressort que, devant la chambre de recours, la requérante a, à titre subsidiaire, réitéré sa demande de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.
- 34 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours n'a pas mentionné cette demande subsidiaire, alors qu'elle a rejeté la demande principale, concernant le risque de confusion.
- 35 Cette erreur ne justifie toutefois pas l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours pouvait légitimement rejeter cette demande subsidiaire de preuve de l'usage sérieux, sans violer le principe de continuité fonctionnelle.
- 36 En effet, la compétence des chambres de recours de l'Office implique un réexamen des décisions prises par les unités de l'Office statuant en première instance. Dans le cadre de ce réexamen, l'issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours. Ainsi, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, faire droit au recours, sur la base de nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci (arrêt KLEENCARE, précité, point 26). Par ailleurs,

l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours n'est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours. Dès lors, même si la partie ayant introduit le recours n'a pas soulevé un moyen spécifique, la chambre de recours est néanmoins obligée d'examiner, à la lumière de tous les éléments de droit et de fait pertinents, si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (arrêt KLEENCARE, précité, point 29).

37 Or, en l'espèce, la question de savoir si, au moment où elle a statué, la chambre de recours pouvait légalement adopter une décision qui, à l'instar de celle de la division d'opposition, portait rejet de la demande de preuve de l'usage sérieux doit recevoir une réponse affirmative. En effet, devant la chambre de recours, la requérante n'a présenté aucun élément nouveau justifiant l'absence d'introduction de cette demande dans le délai imparti par la division d'opposition. Dès lors, la situation de fait étant restée, à cet égard, identique à celle dont la division d'opposition avait à connaître, la chambre de recours pouvait légalement considérer, à l'instar de ce qui est relevé aux points 28 à 31 ci-dessus s'agissant de la procédure devant la division d'opposition, que la demande présentée à titre subsidiaire devant elle n'avait pas été présentée en temps utile.

38 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

*Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94*

#### Arguments des parties

39 La requérante soutient que, en concluant à l'existence d'un risque de confusion, la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

- 40 À cet égard, elle fait valoir, d'abord, que, la décision attaquée étant fondée sur l'enregistrement de la marque antérieure effectué au Royaume-Uni, le risque de confusion doit être apprécié par rapport à ce pays.
- 41 Par ailleurs, elle se rallie à la constatation de la chambre de recours relative au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.
- 42 Ensuite, elle soutient que la chambre a erronément conclu que les signes en cause sont similaires au point d'être confondus.
- 43 D'une part, le faible caractère distinctif de la marque antérieure aurait dû conduire la chambre de recours à estimer que seule une reproduction complète de cette marque pourrait engendrer un risque de confusion.
- 44 D'autre part, les signes en conflit ne seraient pas suffisamment similaires pour engendrer un risque de confusion.
- 45 En effet, sur le plan visuel, la requérante fait valoir, en premier lieu, qu'un signe composé d'une combinaison de deux termes ne saurait être considéré comme visuellement comparable à un signe composé d'un seul terme, et ce d'autant plus qu'aucun des deux termes n'est identique au signe antérieur qui est plus court. À cet égard, la requérante se prévaut de l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, *Vedial/OHMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275), lequel serait d'autant plus significatif que, contrairement au verbe «flex» et à la racine «flexi», l'élément commun des signes visés par l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt s'épelle de la même façon et a un caractère extrêmement distinctif. En outre, elle se prévaut des décisions des chambres de recours dans les affaires *SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE*,

FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA et DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 En second lieu, la considération de la chambre de recours selon laquelle l'attention du consommateur sera automatiquement attirée par la première partie, commune, des signes ne serait justifiée par aucune motivation particulière et serait incompatible avec la décision de la chambre de recours dans l'affaire ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 Sur le plan phonétique, la requérante prétend que l'ajout de la lettre «i» au terme «flex» crée une syllabe supplémentaire. De plus, le signe antérieur serait avant tout composé de consonnes, alors que le signe demandé comporterait davantage de voyelles et serait prononcé, au Royaume-Uni, d'une manière chantante.
- 48 Sur le plan conceptuel, la requérante soutient, d'abord, que l'opposante est elle-même consciente du caractère descriptif du terme «flex», dans la mesure où la marque FLEX a été enregistrée dans les parties des registres du Royaume-Uni et de l'Irlande consacrées aux marques dotées d'une moindre force distinctive, et où elle n'a pas fondé la présente opposition sur le caractère notoire de la marque antérieure au Royaume-Uni. La requérante en conclut que, dans les pays anglophones, le terme «flex» ne saurait constituer l'élément dominant du signe FLEXI AIR. Au contraire, d'un point de vue grammatical, le terme «air» en serait l'élément le plus important, le terme «flexi» pouvant être le diminutif de l'adjectif «flexible», qualifiant le substantif «air».
- 49 La requérante précise que le terme «flexi» n'existe pas dans la langue anglaise et que le signe demandé est une dénomination de fantaisie. Renvoyant à l'extrait d'un dictionnaire anglais, elle indique aussi que, parmi les nombreuses significations du terme «air», la chambre de recours a choisi l'une des moins courantes. En revanche, le terme «flex» aurait une signification propre en anglais et, dès lors, ne jouirait d'aucun caractère distinctif.

- 50 La requérante ajoute, en ce qui concerne la comparaison des signes, que le raisonnement de la décision attaquée est contraire à l'arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, *Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rec. p. II-4335), dans la mesure où l'élément «flex» n'est pas dominant dans le signe demandé et où les autres éléments ne sont pas négligeables.
- 51 Quant à l'appréciation globale du risque de confusion, la requérante relève qu'il est constant que, à la différence des produits visés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, *Mystery Drinks/OHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Rec. p. II-43), les produits en cause ne sont pas commandés oralement mais présentés sur des rayons, rendant négligeable toute similitude phonétique potentielle et, partant, le risque de confusion.
- 52 Par ailleurs, renvoyant à des copies d'enregistrements effectués au Royaume-Uni, la requérante soutient que le consommateur moyen dans ce pays ne risquerait pas de confondre les marques en litige, puisqu'il est déjà confronté à nombre d'autres marques comportant le terme «flex» pour des produits similaires ou identiques.
- 53 La requérante fait également valoir que le raisonnement adopté par la deuxième chambre de recours dans sa décision du 11 juillet 2003, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 8 septembre 2003, susvisée, pour conclure à l'absence de risque de confusion entre les marques FLEX et FLEXIUM est directement applicable en l'espèce. Ainsi, un terme générique tel que «flex» ne devrait pas être monopolisé. Selon la requérante, cette décision est d'autant plus significative qu'elle vise deux signes composés chacun d'un seul terme, alors que le signe demandé en l'espèce est composé de deux termes et qu'aucun d'eux ni aucune de leurs syllabes n'est identique au signe antérieur («fle-xi-air»).
- 54 L'Office conteste le bien-fondé du présent moyen.

## Appréciation du Tribunal

- 55 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la 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.
- 56 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
- 57 Aux termes de cette même jurisprudence, le risque de confusion 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 pertinents en l'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 31 à 33, et la jurisprudence citée].
- Sur le public pertinent
- 58 La requérante n'a pas critiqué le fait que la chambre de recours ait procédé à l'appréciation du risque de confusion au Royaume-Uni. Elle n'a pas non plus contesté la considération de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, dont le degré d'attention n'est pas particulièrement élevé. Dès lors, aux fins de l'examen du présent moyen, le Tribunal considère qu'il y a lieu de partir de ces prémisses.



— Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

- 59 Il est constant entre les parties, comme l'a relevé la chambre de recours, que la marque antérieure présente un caractère distinctif faible.
- 60 La requérante soutient néanmoins que ce caractère distinctif faible aurait dû conduire la chambre de recours à estimer que seule une reproduction complète de la marque antérieure pourrait engendrer un risque de confusion.
- 61 Cette thèse doit être rejetée. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 24), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, d'une part, et d'une marque demandée qui n'en constitue pas une reproduction complète, d'autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou services visés.

— Sur la comparaison des produits en cause

- 62 La requérante n'a pas contesté la considération de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont en partie identiques et en partie très similaires. Dès lors, aux fins de l'examen du présent moyen, le Tribunal estime qu'il y a lieu de partir de cette considération.

## — Sur les signes en cause

- 63 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].
- 64 Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que le signe FLEXI AIR est essentiellement composé du terme «flex». En outre, étant placé au début, l'élément «flex» serait susceptible d'exercer un impact plus important que le reste du signe demandé. Le vocable «air» se trouverait en position secondaire et serait plus court. Les consommateurs retiendraient généralement davantage le début d'un signe que sa fin. Le caractère dominant de l'élément «flex» ne serait pas considérablement modifié par l'ajout de la lettre «i». La chambre de recours en a déduit que les signes sont visuellement similaires.
- 65 Ces considérations ne sont entachées d'aucune erreur et les arguments avancés par la requérante à cet égard, visés aux points 45 et 46 ci-dessus, ne sauraient être accueillis.
- 66 S'agissant de la première série d'arguments, il convient de relever, d'une part, qu'il n'y a aucune raison qu'un signe composé de deux termes et un signe composé d'un seul terme ne puissent être visuellement similaires. D'autre part, en l'espèce, ni le fait qu'aucun des deux termes du signe demandé n'est identique au signe antérieur ni le fait que ce dernier est court ne sont susceptibles d'infirmer la similitude visuelle créée par la coïncidence de quatre lettres du signe demandé sur huit, placées dans le même ordre et au début des deux signes.

- 67 Quant à l'argument tiré de l'arrêt HUBERT, précité, il suffit de relever que la conclusion tirée par cet arrêt, selon laquelle l'impression visuelle globale des signes en cause est différente, repose, notamment, sur l'élément figuratif de l'un de ces signes (point 54), alors que les signes de l'espèce sont tous les deux verbaux.
- 68 S'agissant des décisions antérieures des chambres de recours, visées aux points 45 et 46 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 66, non remis en cause par l'ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461]. En outre, si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent, certes, constituer des arguments à l'appui d'un moyen tiré de la violation d'une disposition du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit pro et Kit Super Pro), T-79/01 et T-86/01, Rec. p. II-4881, point 33], force est de constater que les décisions antérieures visées aux points 45 et 46 ci-dessus concernent chacune des signes dont le rapport visuel n'est pas comparable à celui de l'espèce.
- 69 Enfin, s'agissant du prétendu défaut de motivation visé au point 46 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré que les consommateurs retiennent généralement davantage le début d'un signe que sa fin (point 33 de la décision attaquée). À cet égard, il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être expliquée davantage sur ce point.
- 70 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que le début d'un signe joue un rôle essentiel sur ce plan également. La différence de prononciation est uniquement créée par la terminaison du signe demandé et est légère. Le son doux de la lettre «i» et la prononciation ouverte, en anglais, du terme

«air» aboutissent à la coïncidence phonétique de l'élément «flex» et, en particulier, à la prédominance dans la prononciation de la lettre «x». Selon la chambre de recours, les signes sont donc phonétiquement similaires.

- 71 Ces considérations ne sont pas non plus erronées.
- 72 Les arguments tirés par la requérante de la présence de la lettre «i» et du terme «air» dans le signe FLEXI AIR, visés au point 47 ci-dessus, doivent être rejetés. En effet, il n'en reste pas moins que les quatre premières lettres sur les huit qui composent le signe sont prononcées exactement de la même manière que le signe FLEX, que la lettre «i» ne constitue qu'un ajout phonétiquement négligeable à ces quatre premières lettres et que l'ajout du vocable «air» ne sont pas non plus de nature à écarter cette identité partielle de prononciation.
- 73 Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les termes «flex» et «flexi» sont étroitement liés, tous deux faisant allusion à la flexibilité, et donc à la vitalité des cheveux. L'ajout du terme «air» ne modifie pas cette identité conceptuelle. Dès lors, selon la chambre de recours, les signes présentent, en anglais, une signification commune.
- 74 Ces considérations ne sont pas non plus entachées d'erreur et les arguments avancés par la requérante à cet égard, visés aux points 48 et 49 ci-dessus, ne sauraient être accueillis.
- 75 S'agissant de l'argument selon lequel l'opposante est elle-même consciente du caractère descriptif du terme «flex», il suffit de relever que, à la supposer vraie, une telle circonstance est dénuée de pertinence pour l'appréciation conceptuelle des signes en cause.

- 76 Il en va de même s'agissant de l'argument selon lequel, grammaticalement, le terme «air» est l'élément le plus important du signe demandé, dans la mesure où le consommateur moyen, non particulièrement attentif, ne se livrera pas à un examen grammatical des signes en cause.
- 77 Pour ce qui est de l'argument ayant trait à la signification du terme «air», il suffit de relever que, quelle que soit cette signification, elle n'est pas susceptible d'écarter celle de l'élément «flexi» ni, partant, la similitude conceptuelle créée par cet élément.
- 78 Les arguments tirés respectivement de l'absence de caractère distinctif du signe antérieur, de ce que le terme «flexi» n'existe pas dans la langue anglaise et de ce que le signe FLEXI AIR est une dénomination de fantaisie doivent également être rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à écarter le fait que les termes «flex» et «flexi» font chacun référence, en anglais, à la flexibilité [voir, en ce qui concerne la langue espagnole, arrêt du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, point 48].
- 79 Ensuite, pour ce qui est de l'argument visé au point 50 ci-dessus, il y a lieu de relever que l'arrêt MATRATZEN, précité, énonce certes qu'une marque complexe ne peut être considérée comme étant comparable à une autre marque, identique ou comparable à un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Cependant, la marque visée par cette considération est loin d'être comparable à la marque demandée en l'espèce, notamment, dans la mesure où elle comporte un élément figuratif.
- 80 Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

— Sur le risque de confusion

- 81 Selon la chambre de recours, il existe un risque que les consommateurs supposent que la légère différence entre les signes reflète une variation dans la nature des produits ou découle de considérations de marketing, et non que cette différence indique une origine commerciale différente. La chambre de recours a donc conclu qu'il existe un risque de confusion au Royaume-Uni.
- 82 À cet égard, il convient de relever que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'est pas contesté, que les signes en cause sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et que les produits sont en partie identiques et en partie très similaires.
- 83 Dans ces conditions, force est de conclure à un risque de confusion.
- 84 L'argument de la requérante, visé au point 51 ci-dessus, selon lequel la similitude phonétique des signes est négligeable doit être rejeté. En effet, les signes étant similaires et les produits étant partiellement identiques et partiellement très similaires, la question de savoir dans quelle mesure la similitude phonétique des signes contribue au risque de confusion n'est pas pertinente.
- 85 L'argument visé au point 52 ci-dessus et tiré de l'existence d'autres marques comportant le terme «flex» au Royaume-Uni doit également être rejeté. En effet, il convient de rappeler que c'est précisément cette circonstance qui a amené la chambre de recours à considérer, au point 27 de la décision attaquée, que la marque antérieure présente un caractère distinctif faible et à conclure, ensuite, qu'il existe un risque de confusion au Royaume-Uni (voir point 81 ci-dessus). Or, cette

conclusion a été approuvée (voir point 83 ci-dessus). La requérante s'est d'ailleurs expressément ralliée à la considération selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif faible (voir points 41 et 59 ci-dessus).

86 Enfin, s'agissant des arguments tirés de la décision de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2003, visés au point 53 ci-dessus, il convient de rappeler encore que la légalité des décisions des chambres de recours concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci, des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure pouvant néanmoins constituer des arguments à l'appui d'un moyen tiré de la violation d'une disposition de ce règlement (voir point 68 ci-dessus). Or, il y a lieu de remarquer que le rapport entre les signes faisant l'objet de la décision susvisée de la deuxième chambre de recours n'est pas comparable à celui entre les signes de l'espèce. En effet, le signe FLEXIUM consiste en un seul mot dont il n'est pas possible d'extraire le terme «flex», alors que les termes «flex» et «flexi» peuvent facilement être détachés du signe FLEXI AIR. Par ailleurs, il convient de relever que la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques de l'espèce ne saurait être considérée comme aboutissant à une monopolisation du terme «flex».

87 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en estimant qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause, la chambre de recours n'a pas méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

88 Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté.

*Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94*

### Arguments des parties

- 89 La requérante soutient que, en ayant omis d'analyser si la marque antérieure pouvait être valablement opposée en vertu du droit du Royaume-Uni et d'évaluer le risque de confusion selon celui-ci, la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94. Elle précise que cette disposition ne doit pas conférer au titulaire d'une marque nationale des droits plus larges à l'égard d'une demande de marque communautaire que ceux dont il jouit en vertu de la réglementation nationale. Or, l'omission de la chambre de recours serait susceptible de conférer à la marque antérieure une protection plus étendue à l'échelle communautaire qu'à l'échelle nationale.
- 90 L'Office conteste le bien-fondé du présent moyen.

### Appréciation du Tribunal

- 91 Il convient de relever qu'une demande de marque communautaire est soumise aux procédures prévues par le règlement n° 40/94. Ainsi, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, la marque demandée doit obligatoirement être refusée à l'enregistrement lorsqu'il existe un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), avec une marque enregistrée antérieurement dans un État membre. Or, l'examen préalable de la question de savoir si cette marque nationale antérieure peut être valablement opposée en vertu de la réglementation nationale dont elle relève ainsi que l'évaluation du risque de confusion entre les deux marques concernées selon cette réglementation nationale ne sont pas prévus par le règlement n° 40/94.



92 De plus, il y a lieu de relever que le présent moyen se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le règlement n° 40/94 confère au titulaire d'une marque nationale antérieure des droits plus larges à l'égard d'une demande de marque communautaire que ceux qui lui sont conférés par la réglementation nationale dont relève cette marque antérieure. Or, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et de l'article 4, paragraphe 2, sous a), ii), 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), les réglementations nationales des États membres concernant la question du risque de confusion entre une marque demandée et une marque nationale antérieure ont fait l'objet d'une harmonisation totale. Le contenu normatif de ces dispositions de la directive 89/104 est identique à celui de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, l'hypothèse avancée par la requérante ne se présente pas.

93 Le troisième moyen doit donc être rejeté.

94 Tous les moyens devant être rejetés, le recours doit l'être également.

### **Sur les dépens**

95 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. En l'espèce, la requérante a succombé et l'Office a conclu à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens. Il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

- 1) **Le recours est rejeté.**
  
- 2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung