



Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 juin 2012 *

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative B. Antonio Basile 1952 — Marque nationale verbale antérieure BASILE — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009] — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] »

Dans l'affaire T-133/09,

I Marchi Italiani Srl, établie à Naples (Italie),

Antonio Basile, demeurant à Giugliano in Campania (Italie),

représentés par M^{es} G. Militerni, L. Militerni et F. Gimmelli, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Sempio, puis par M. P. Bullock, 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

Osra SA, établie à Rovereta (Saint-Marin), représentée par M^{es} A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella et G. Petrocchi, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 9 janvier 2009 (affaire R 502/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Osra SA et I Marchi Italiani Srl,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M^{me} C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2009,

* Langue de procédure : l'italien.

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2009,
vu le mémoire de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2009,
vu la décision du 14 octobre 2009 refusant d'autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
à la suite de l'audience du 8 mars 2012,
rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 14 janvier 2000, le second requérant, M. Antonio Basile, agissant en tant que commerçant individuel sous la dénomination B. Antonio Basile 1952, 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 des classes 14, 18 et 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.
- 4 La marque communautaire B. Antonio Basile 1952 a été enregistrée le 27 avril 2001 sous le numéro 1 462 555.
- 5 Le 21 avril 2006, l'intervenante, Osra SA, a présenté une demande en nullité, au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], en ce qui concerne les produits de la classe 25, fondée sur les marques suivantes :
 - la marque verbale italienne BASILE, enregistrée le 7 mars 1995 sous le numéro 738 901 (ci-après la « marque antérieure ») ;
 - l'enregistrement international R413 396 B de la marque verbale BASILE, du 13 janvier 1995 (ci-après l'« enregistrement international antérieur »).

- 6 Les produits pour lesquels la marque antérieure et l'enregistrement international antérieur ont été enregistrés relèvent de la classe 25 de l'arrangement de Nice et correspondent à la description suivante : « Vêtements de dessus pour hommes en tissu, cuir, tricot ou autre, tels que vestes, pantalons, y compris jeans, chemises, chemisettes, T-shirts, maillots, pull-overs, blousons, pardessus, imperméables, manteaux, costumes, vêtements de bain, peignoirs ».
- 7 La marque communautaire a fait l'objet d'une cession partielle en faveur du premier requérant, I Marchi Italiani Srl. À la suite de celle-ci, l'enregistrement divisionnaire numéro 5 274 121 (ci-après la « marque contestée ») a été créé en faveur de ladite société pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Chemises, bonneterie, vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants, à l'exception des vêtements en peau, cravates, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, chaussettes, écharpes pour hommes, dames et enfants ».
- 8 Le 2 novembre 2006, l'OHMI a informé l'intervenante que sa demande en nullité avait été étendue audit enregistrement divisionnaire.
- 9 Le 21 janvier 2008, la division d'annulation a fait droit à la demande en nullité et le premier requérant a formé un recours auprès de l'OHMI contre cette décision le 18 mars 2008.
- 10 Par décision du 9 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours en considérant, en premier lieu, que la forclusion par tolérance n'était pas d'application, car le délai de cinq ans n'était pas écoulé, en deuxième lieu, que la coexistence des marques en conflit en Italie n'avait pas été établie et, en troisième lieu, qu'il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure, car, d'une part, les produits visés par lesdites marques étaient identiques ou analogues et, d'autre part, les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Conclusions des parties

- 11 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée ;
 - déclarer valide et efficace l'enregistrement de la marque B. Antonio Basile 1952 ;
 - condamner l'OHMI aux dépens.
- 12 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner les requérants aux dépens.
- 13 Lors de l'audience, le premier requérant a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience. De même, le second requérant, n'étant pas partie à la procédure devant la chambre de recours, s'est désisté lors de l'audience du recours contre la décision attaquée.

En droit

Sur la recevabilité des arguments et des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal

- 14 Le premier requérant soutient, d'une part, que le nom patronymique Basile a fait l'objet de nombreux enregistrements en Italie et, d'autre part, que la marque contestée jouit d'une notoriété et d'une renommée certaines et que le nier serait « contraire à la tolérance et à la bonne foi, principes généraux qui devraient gouverner n'importe quelle relation commerciale ».

- 15 L'OHMI soutient que les arguments relatifs à l'enregistrement du nom patronymique Basile en Italie, à la renommée de la marque contestée et à la violation du principe de bonne foi ainsi que les documents figurant dans les annexes n^{os} 7, 13, 14 et 15 de la requête ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont donc irrecevables.
- 16 Aux termes de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, point 45]. De même, un requérant n'a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu'ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par lui-même et par l'intervenant (arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 43, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 122).
- 17 En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que les arguments concernant le fait que le nom patronymique Basile a fait l'objet de nombreux enregistrements comme marque, la renommée de la marque contestée et la violation du principe de bonne foi n'ont pas été soulevés devant la chambre de recours. Néanmoins, il résulte de l'examen de la requête que l'argument concernant les nombreux enregistrements du nom patronymique Basile est lié à l'argumentation relative à l'absence de caractère distinctif dudit nom. Or celle-ci vise à contester l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit et avait été présentée devant la chambre de recours. Partant, cet argument constitue une amplification d'un moyen soulevé dans le recours devant la chambre de recours qui doit être considérée comme recevable (voir, en ce sens, arrêt Alcon/OHMI, point 16 supra, point 40). En revanche, les arguments relatifs à la renommée de la marque contestée et à la violation du principe de bonne foi ne présentent aucun lien avec les termes du litige, tels qu'ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par le premier requérant et par l'intervenante devant la chambre de recours. Il convient donc de les considérer comme irrecevables.
- 18 En outre, même à supposer que l'argument du premier requérant relatif à la renommée de la marque contestée puisse être interprété comme visant à établir son caractère distinctif élevé dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif élevé d'un signe joue un rôle par rapport à la marque antérieure et non par rapport à la marque postérieure (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 20). Dès lors, la renommée de la marque postérieure ne fait pas partie des questions de droit devant être nécessairement examinées pour appliquer le règlement n^o 40/94 au regard des moyens et des demandes présentés par les parties. La question de la renommée de la marque contestée étant une question de droit qui n'a pas été portée auparavant devant les instances de l'OHMI et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner afin d'assurer la correcte application du règlement n^o 40/94 au regard des moyens et des arguments présentés par les parties, elle ne saurait donc affecter la légalité de la décision attaquée, relative à l'application d'un motif relatif de refus, dans la mesure où il ne relèverait pas du cadre juridique du litige tel qu'il a été porté devant la chambre de recours. Par conséquent, il y a lieu de considérer cet argument comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1^{er} février 2005, SPAG/OHMI — Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, point 22].
- 19 En ce qui concerne les annexes de la requête produites pour la première fois devant le Tribunal, elles ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n^o 40/94 (devenu article 65 du règlement n^o 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois

devant lui. Il convient donc d'écarter les documents susvisés sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 19, et la jurisprudence citée].

Sur la demande d'admission de la preuve par témoins

- 20 Le premier requérant demande l'admission de la preuve par témoins afin d'établir, notamment, l'absence de confusion entre les marques en conflit, lesquelles coexistent pacifiquement en Italie, et la connaissance nationale et internationale de la marque contestée.
- 21 L'OHMI estime que cette demande n'est pas justifiée, car, d'une part, le premier requérant n'a pas formulé d'arguments quant à la coexistence desdites marques et à l'absence de risque de confusion qui en découlerait et, d'autre part, les compétences des personnes appelées à prêter témoignage n'ont pas été précisées.
- 22 En l'espèce, il convient en effet de constater que le premier requérant n'a soulevé dans ses écritures aucun argument à l'encontre des conclusions de la chambre de recours, figurant au point 20 de la décision attaquée, relatives à la coexistence des marques en conflit sur le marché italien, selon lesquelles il n'aurait pas établi l'acceptation de la coexistence sur le marché italien desdites marques de la part de l'intervenante, ni, dès lors, l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, comme conséquence de l'éducation de celui-ci, au fil des années, à percevoir les marques comme des signes distinctifs d'entreprises différentes. Il s'est limité à demander, dans la requête, l'admission de la preuve par témoins afin d'établir qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit et que lesdites marques coexistaient pacifiquement sur le marché italien.
- 23 À cet égard, d'une part, il convient de relever que, dans la mesure où le premier requérant n'a avancé dans la requête aucun argument additionnel permettant de contester les conclusions de la chambre de recours relatives à la coexistence des marques en conflit, la demande d'admission de la preuve par témoins afin d'établir ladite coexistence s'avère injustifié. D'autre part, il convient de rappeler qu'il ne peut pas prétendre compléter, devant le Tribunal, les éléments de preuve présentés pendant la procédure administrative afin d'établir cette coexistence. Comme il ressort de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'admission de la preuve par témoins sollicitée par le premier requérant.
- 24 Ce dernier demande, par ailleurs, l'admission de la preuve par témoins afin d'établir, en premier lieu, l'utilisation de façon continue et ininterrompue de la marque contestée aux niveaux national et international, en deuxième lieu, les activités développées par l'entreprise du second requérant depuis 1970 en utilisant différentes marques, notamment la marque contestée depuis 1998, et, en troisième lieu, la connaissance sur le marché national comme international des produits portant la marque contestée.
- 25 En substance, il semblerait que la demande de preuve par témoins ait pour objet d'établir la renommée et la notoriété de la marque contestée. Néanmoins, comme il ressort des points 17 et 18 ci-dessus, cet argument est irrecevable et il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite demande.
- 26 Même à supposer que le premier requérant ait entendu, par sa demande de preuve par témoins, établir le fait que le titulaire de la marque antérieure avait connaissance de l'usage de la marque contestée sur le marché et, donc, la forclusion par tolérance, il y a lieu de rejeter cette demande. Comme il ressort du point 32 ci-après, l'usage pertinent de la marque contestée sur le marché est celui suivant l'enregistrement de ladite marque. Étant donné que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date d'enregistrement et la date de présentation de la demande en nullité, la demande de preuve par témoins afin d'établir l'utilisation de la marque contestée sur le marché n'est pas pertinente.

Sur le fond

- 27 La première requérante soulève, en substance, deux moyens à l'appui de son recours tirés, le premier, de la violation de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) et, le second, de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

- 28 La première requérante soutient que la demande en nullité a été présentée après l'expiration du délai de cinq ans, calculé à partir de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
- 29 Conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le titulaire d'une marque nationale antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'État membre où la marque antérieure a été enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
- 30 En l'espèce, la marque contestée a été enregistrée le 27 avril 2001 et l'intervenante a introduit sa demande en nullité le 21 avril 2006, c'est-à-dire moins de cinq ans après la date d'enregistrement. Néanmoins, le premier requérant prétend que la date à partir de laquelle il convient de calculer le délai de cinq ans est celle de la demande d'enregistrement de la marque contestée, c'est-à-dire le 14 janvier 2000.
- 31 Selon la jurisprudence, quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d'usage d'une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée dans l'État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l'usage de cette marque après son enregistrement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec. p. I-8701, points 54 et 56 à 58).
- 32 Contrairement à ce que prétend le premier requérant, le délai de forclusion ne commence pas à courir à partir de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire postérieure. Même si cette date constitue le point de départ pertinent pour l'application d'autres dispositions du règlement n° 40/94, tels que l'article 51, paragraphe 1, sous a), et l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement [devenus article 52, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], qui ont pour objet d'établir une priorité temporaire entre des marques en conflit, elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'établir le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En effet, la finalité de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré l'usage d'une marque communautaire postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d'opposition envers ladite marque, qui pourra donc coexister avec la marque antérieure. C'est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l'usage de la marque communautaire postérieure qu'il a la possibilité de ne pas le tolérer et, donc, de s'y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure. Il ne peut être considéré que le titulaire de la marque antérieure ait toléré l'utilisation de la marque communautaire postérieure une fois qu'il a eu connaissance de son utilisation, s'il n'était en mesure ni de s'opposer à son usage ni de demander sa nullité (voir, par analogie, arrêt Budějovický Budvar, point 31 supra, points 44 à 50).
- 33 Il résulte de l'interprétation téléologique de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que la date pertinente afin de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l'usage de cette marque. Cette date ne peut qu'être postérieure à celle de son enregistrement,

moment à partir duquel le droit sur la marque communautaire est acquis (voir considérant 7 du règlement n° 40/94) et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant, donc, être connue des tiers. Dès lors, contrairement à ce que prétend le premier requérant, c'est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l'usage de la marque communautaire postérieure, après son enregistrement, et non au moment de la présentation de la demande de marque communautaire, que le délai de forclusion par tolérance commence à courir.

- 34 En l'espèce, le premier requérant n'a pas fourni d'indices permettant d'établir le moment à partir duquel l'intervenante a eu connaissance de l'utilisation de la marque contestée après son enregistrement. Il s'est limité à affirmer que la marque contestée avait été utilisée pendant plus de cinq ans en Italie et que l'intervenante aurait dû avoir connaissance de cet usage. Néanmoins, comme il a été constaté au point 30 ci-dessus, moins de cinq ans se sont écoulés entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la date de présentation de la demande en nullité, l'utilisation de ladite marque avant la date d'enregistrement n'étant pas pertinente dans la mesure où celle-ci n'avait pas encore été enregistrée.
- 35 Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

- 36 En substance, le premier requérant conteste la décision attaquée en ce qui concerne, d'une part, l'existence d'une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre la marque antérieure et la marque contestée et, d'autre part, le caractère distinctif du nom patronymique Basile, qui figure dans les deux marques.
- 37 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], 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 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 sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
- 38 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 d'entreprises liées économiquement. Selon 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 des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des 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 30 à 33, et la jurisprudence citée].
- 39 En l'espèce, le premier requérant ne conteste ni la définition du public pertinent ni l'identité et l'analogie des produits couverts par les marques en conflit, qu'il convient par ailleurs d'approuver.
- 40 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. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, *OHMI/Shaker*, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).

- 41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, *Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et du 10 septembre 2008, *Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO)*, T-325/06, non publié au Recueil, point 89].
- 42 L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt *OHMI/Shaker*, point 40 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts de la Cour *OHMI/Shaker*, point 40 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, *Nestlé/OHMI*, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être 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 (arrêt *Nestlé/OHMI*, précité, point 43).
- 43 En l'espèce, afin d'établir l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, il conviendra d'examiner, en premier lieu, le caractère distinctif du nom patronymique Basile et, en second lieu, la similitude des marques en conflit.
- Sur le caractère distinctif du nom patronymique Basile
- 44 La chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que, au moins en Italie, les consommateurs attribuaient, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom patronymique qu'au prénom présent dans des marques et elle a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que le nom patronymique Basile possédait un caractère distinctif supérieur à celui du prénom Antonio.
- 45 En effet, selon la jurisprudence, le consommateur italien attribue, en règle générale, plus de caractère distinctif au nom de famille qu'au prénom présent dans les marques en cause [arrêt du Tribunal du 1^{er} mars 2005, *Fusco/OHMI — Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rec. p. II-715, point 54].
- 46 Ainsi qu'il ressort également de la jurisprudence, cette règle, tirée de l'expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d'espèce [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, *Rossi/OHMI — Marcorossi (MARCOROSSI)*, T-97/05, non publié au Recueil, point 45]. À cet égard, la Cour a précisé qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (arrêt de la Cour du 24 juin 2010, *Becker/Harman International Industries*, C-51/09 P, Rec. p. I-5805, points 36 et 37).
- 47 En l'espèce, en premier lieu, la chambre de recours a affirmé, au point 24 de la décision attaquée, d'une part, qu'il n'avait pas été établi que le nom patronymique Basile était très répandu en Italie et, d'autre part, que ledit nom patronymique n'était pas l'un des plus courants sur ce territoire. Le premier requérant conteste ces affirmations, sans néanmoins fournir aucun élément permettant d'établir le contraire. Afin de remettre en cause le caractère distinctif dudit nom patronymique, il affirme, en outre, que celui-ci a fait l'objet de nombreux enregistrements. Cependant, rien dans le dossier ne

permet d'établir ce fait, les éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal à cet égard ayant été considérés comme irrecevables (voir point 19 ci-dessus). Par ailleurs, le premier requérant ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours, figurant au point 32 de la décision attaquée, selon laquelle le prénom Antonio, qui précède le nom patronymique Basile dans la marque contestée, est très répandu en Italie.

- 48 En second lieu, malgré ses affirmations, le premier requérant n'a pas non plus avancé d'éléments permettant d'établir que le prénom Antonio et le nom patronymique Basile, pris ensemble, identifient une personne qui jouit de la notoriété, tout au moins en Italie, et que l'ensemble sera donc perçu par le consommateur comme une marque composée d'un prénom et d'un nom patronymique identifiant ladite personne et non comme le nom patronymique Basile auquel certains éléments ont été ajoutés, notamment le prénom Antonio.
- 49 Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, dans la marque contestée, le nom patronymique Basile était plus distinctif que le prénom Antonio.

– Sur la similitude des marques en conflit

- 50 La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les marques en conflit, d'une part, présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique et, d'autre part, étaient similaires sur le plan conceptuel eu égard à leur élément « basile ». À cet égard, elle a tenu compte du fort caractère distinctif dudit élément ainsi que de la circonstance selon laquelle, en tant que nom patronymique, celui-ci conservait une position distinctive autonome au sein de la marque contestée (points 32 et 33 de la décision attaquée).
- 51 Le premier requérant estime que la similitude entre les marques en conflit est faible dans la mesure où, d'une part, l'élément commun « basile » ne possède pas de caractère distinctif et où, d'autre part, la structure, la longueur et les éléments graphiques desdites marques sont différents. Il fait valoir à cet égard que, dans le cas de la marque contestée, le nom patronymique Basile est précédé de la lettre majuscule stylisée « B », qui possède un fort caractère distinctif, ainsi que du prénom Antonio et est suivi de l'élément « 1952 », qui évoque une date.
- 52 Il convient de constater que l'élément « basile » figure dans chacune des marques en conflit, qu'il est l'unique élément de la marque antérieure et, comme il ressort du point 49 ci-dessus, que son caractère distinctif est plus fort que celui de l'élément « antonio », qui le précède dans la marque contestée.
- 53 Cependant, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 33 de la décision attaquée, l'élément « basile » ne conserve pas, en tant que nom patronymique, une position distinctive autonome au sein de la marque contestée. En effet, selon la jurisprudence, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu'il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d'une telle position ne peut être fondée que sur un examen de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, point 46 supra, point 38), ce que la chambre de recours n'a pas fait en l'espèce.
- 54 Néanmoins, cette erreur d'appréciation de la chambre de recours ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée.
- 55 Ainsi, il y a lieu de considérer que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique résultant de la présence de l'élément « basile », qui est, conformément au point 30 de la décision attaquée, l'élément le plus caractéristique de la marque contestée. Contrairement à ce que prétend le premier requérant, les différences liées à la structure et à la longueur différentes des marques en conflit et à l'ajout d'éléments graphiques dans la marque contestée ne sont pas suffisantes pour écarter cette conclusion.

- 56 En effet, sur le plan visuel, la lettre majuscule stylisée « B », suivie d'un point, qui correspond à l'initiale du nom patronymique Basile et est placée au-dessus du prénom Antonio et du nom patronymique Basile, ainsi que l'élément « 1952 », placé au-dessous de cette expression et écrit en caractères plus petits, ne sont pas des éléments suffisamment importants pour écarter toute similitude entre les marques en conflit, créée par la coïncidence de l'élément le plus caractéristique de la marque contestée et de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, La Perla/OHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non publié au Recueil, point 46]. En effet, même si la lettre majuscule stylisée « B » est d'une taille plus grande que celle des autres éléments de la marque contestée, elle ne constitue pas un ajout significatif à l'élément « basile », car elle correspond à son initiale ou à son monogramme. De même, eu égard à sa position dans la marque contestée et à la taille inférieure de ses caractères, l'élément « 1952 », qui pourrait être perçu comme une année, occupe une position secondaire dans la marque contestée et n'attire pas l'attention des consommateurs autant que les autres éléments de cette marque, sans que cela implique qu'il soit négligeable.
- 57 Le fait que l'élément « basile » soit précédé de l'élément « antonio » ne saurait infirmer cette conclusion. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, s'il est certes vrai que la partie initiale des marques peut être susceptible de retenir l'attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle /OHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 70]. En l'espèce, comme il a été indiqué au point 47 ci-dessus, Antonio est un prénom très répandu en Italie et il possède donc un caractère distinctif plus faible que le nom patronymique Basile. Dès lors, malgré sa position dans la partie initiale de la marque contestée, l'élément « antonio » ne saurait attirer davantage l'attention du consommateur que l'élément « basile ».
- 58 Sur le plan phonétique, même si la marque contestée, composée des six syllabes « an », « to », « nio », « ba », « si » et « le », est plus longue que la marque antérieure, composée des trois syllabes « ba », « si » et « le », la moitié des syllabes de la marque contestée et toutes celles de la marque antérieure, à savoir les syllabes qui correspondent au nom patronymique Basile, sont identiques. Contrairement à ce que prétend le premier requérant, les différences entre les marques en conflit liées à l'ajout, dans la marque contestée, de la lettre majuscule « B » et de l'élément « 1952 » au prénom Antonio et au nom patronymique Basile ne remettent pas en cause l'existence d'une certaine similitude phonétique, dans la mesure où, d'une part, en principe, la lettre majuscule « B », toute seule, ne sera pas prononcée par les consommateurs, qui la percevront comme l'initiale ou le monogramme dudit nom patronymique, et où, d'autre part, comme il a été indiqué au point 56 ci-dessus, l'élément « 1952 », qui pourrait être perçu comme une année par le public pertinent et qui occupe une position secondaire dans la marque contestée, n'est donc pas non plus a priori susceptible d'être prononcé par le public pertinent à la suite de l'expression « antonio basile ». Par ailleurs, comme il a été indiqué au point précédent, étant donné son plus faible caractère distinctif, le fait que l'élément « antonio » soit placé devant l'élément « basile » ne suffit pas à neutraliser les similitudes existant entre les deux marques.
- 59 Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique.
- 60 Sur le plan conceptuel, les deux marques sont composées du nom patronymique italien Basile pour désigner les produits concernés, sans que l'ajout du prénom Antonio dans la marque contestée puisse changer cette conclusion. Dans les deux cas, l'origine commerciale des produits visés par les marques en conflit sera perçue par le consommateur pertinent comme étant liée à une personne portant ledit nom patronymique. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les deux marques étaient similaires d'un point de vue conceptuel.
- 61 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique et qu'elles sont similaires sur le plan conceptuel. Eu égard à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que les marques en conflit sont similaires.

– Sur le risque de confusion

- 62 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon, point 18 supra, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
- 63 Comme il a été indiqué au point 39 ci-dessus, l'identité et l'analogie des produits couverts par les marques en conflit ne sont pas remises en cause. En outre, comme il ressort du point 61 ci-dessus, les marques en conflit sont similaires.
- 64 Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, qu'il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
- 65 Néanmoins, le premier requérant estime que la chambre de recours n'a pas examiné l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, en analysant, notamment, le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l'usage. De même, il semble affirmer que l'appréciation de la preuve de l'usage de l'enregistrement international antérieur n'a pas été effectuée.
- 66 Ces arguments ne sauraient être accueillis. En premier lieu, il ressort des points 26 à 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné minutieusement l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, ce qui a permis au premier requérant de contester ladite décision devant le Tribunal en présentant les arguments examinés ci-dessus.
- 67 En deuxième lieu, en ce qui concerne l'argument relatif à l'analyse de l'acquisition par la marque contestée d'un caractère distinctif par l'usage, il convient de rappeler que, s'il est appelé à jouer un rôle au regard des motifs absolus de refus ou d'une cause absolue de nullité, il n'est cependant pas pertinent dans le cadre des motifs relatifs de refus ou d'une cause relative de nullité, comme en l'espèce dans le cadre de l'existence d'un risque de confusion. Même à supposer que, par cet argument, le premier requérant ait entendu faire valoir la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque contestée au regard de l'appréciation du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif élevé d'un signe joue un rôle par rapport à la marque antérieure et non par rapport à la marque postérieure (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 18 supra, point 24 ; Canon, point 18 supra, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 20).
- 68 En troisième lieu, en ce qui concerne l'appréciation de la preuve de l'usage de l'enregistrement international antérieur, dans la mesure où l'existence d'un risque de confusion a été appréciée au regard de la marque antérieure, l'appréciation de la preuve de l'usage de l'enregistrement international antérieur ainsi que l'examen du risque de confusion par rapport au signe en cause ne sont pas pertinents [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Rec. p. II-3191, point 48].
- 69 Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant qu'il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient donc de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

- 70 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. Le premier requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

71 Selon l'article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Le second requérant supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Dans l'affaire T-133/09, le nom du second requérant, Antonio Basile, est radié de la liste des parties requérantes.**
- 2) **Le recours est rejeté.**
- 3) **I Marchi Italiani Srl est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux afférents au désistement.**
- 4) **M. Basile supportera ses propres dépens.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2012.

Signatures