



## Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL  
M. PAOLO MENGOZZI  
présentées le 23 janvier 2014<sup>1</sup>

**Affaire C-591/12 P**

**Bimbo SA  
contre**

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**

«Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande d'enregistrement de la marque verbale BIMBO DOUGHNUTS — Marque verbale antérieure DOUGHNUTS — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009»

1. Par le pourvoi qui fait l'objet de la présente affaire, Bimbo SA (ci-après la «requérante») demande l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)<sup>2</sup> (ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par elle contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI»), du 7 octobre 2010<sup>3</sup>, relative à une procédure d'opposition entre Panrico SA (ci-après «Panrico») et la requérante (ci-après la «décision litigieuse»).

### **I – Faits à l'origine du litige**

2. Les faits à l'origine du litige, tels que décrits dans l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante:

3. Le 25 mai 2006, la requérante a déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de marque communautaire en vertu du règlement (CE) n° 40/94, tel que modifié ultérieurement<sup>4</sup>, ayant pour objet la marque verbale BIMBO DOUGHNUTS. L'enregistrement était demandé pour des produits compris dans la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, tel que revu et modifié, et correspondant à la description suivante: «produits de pâtisserie et de boulangerie, en particulier beignets». La demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* le 16 octobre 2006.

4. Le 16 janvier 2007, Panrico a présenté une opposition à l'enregistrement de la marque visée par la demande susmentionnée, sur la base de l'article 42 du règlement n° 40/94. Ladite opposition se fondait sur l'existence de différentes marques antérieures, nationales et internationales, tant verbales que figuratives, parmi lesquelles figurait, notamment, la marque verbale espagnole DOGHNUTS,

1 — Langue originale: l'italien.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). À compter du 13 avril 2009, le règlement n° 40/94 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

enregistrée le 18 juin 1994 pour des produits relevant de la même classe 30 et correspondant à la description suivante: «produits et préparations [...] de pâtisserie [...], beignets de forme ronde [...]». Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient fondés sur l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

5. Le 25 mai 2009, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l'OHMI a confirmé l'analyse de la division d'opposition.

## II – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué

6. Par une requête déposée au greffe de la Cour le 13 décembre 2010, la requérante a demandé, à titre principal, que soit réformée la décision litigieuse et que soit accordé l'enregistrement de la marque demandée, et, à titre subsidiaire, l'annulation de cette même décision. À l'appui de son recours, elle a fait valoir deux moyens, dont le second était tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable la demande de réformation de la décision litigieuse et d'enregistrement de la marque demandée, et après avoir rejeté les deux moyens quant au fond, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l'OHMI. Pour ce qui concerne le second moyen du recours, par lequel la requérante contestait l'appréciation du risque de confusion par la chambre de recours, le Tribunal a, en premier lieu, confirmé que le public concerné était constitué par le consommateur moyen espagnol et que les produits en cause étaient identiques. En deuxième lieu, dans le cadre de la comparaison entre les deux signes, le Tribunal a rejeté, d'une part, l'argument de la requérante selon lequel le terme «doughnuts», dans la marque demandée, devait être considéré comme descriptif et donc dénué de caractère distinctif pour le public espagnol (points 57 à 74), et, d'autre part, l'allégation selon laquelle le terme «bimbo» revêtait un caractère dominant dans cette marque, en ce qu'il correspondait à une marque renommée en Espagne (points 75 à 80). À cet égard, le Tribunal a précisé que, même si le caractère renommé de la marque BIMBO était avéré, et par là même l'importance prépondérante, au sein dudit signe, de l'élément qui le reproduit, cela n'aurait pas été suffisant pour permettre de limiter l'appréciation de la similitude entre les signes en conflit à ce seul élément, du moment que le terme «doughnuts» ne pouvait en tout état de cause être considéré comme négligeable dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée. En troisième lieu, le Tribunal a confirmé l'appréciation de la chambre de recours quant à l'existence d'un degré de similitude visuelle et phonétique moyen entre les signes en question et l'impossibilité de procéder à une comparaison du point de vue conceptuel. Enfin, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a répondu à l'argument de la requérante quant au prétendu caractère dominant de l'élément «bimbo» dans la marque demandée en renvoyant à l'arrêt *Medion* de la Cour<sup>5</sup>, et en précisant, au point 96 de l'arrêt attaqué, qu'«un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome». Il a ensuite constaté que l'élément «doughnuts» occupait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, dans la mesure où, d'une part, il était «doté d'un caractère distinctif moyen pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise», et, d'autre part, étant dépourvu de toute signification pour ce consommateur, il ne fusionnait pas avec l'élément «bimbo» pour former un «ensemble unitaire» ou une «unité logique» en soi, susceptible d'identifier les produits en question comme «beignets produits par l'entreprise Bimbo» (point 97). Sur la base de ces considérations, et compte tenu, notamment, de l'identité des produits en cause, du faible niveau d'attention du consommateur étant donné la nature de ces derniers ainsi que de la similitude visuelle et auditive entre les signes en cause, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait estimé à juste titre qu'il existait, en l'espèce, un risque de confusion.

5 — Arrêt du 6 octobre 2005 (C-120/04, Rec. p. I-8551).

### III – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

7. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, la requérante a formé un pourvoi contre l'arrêt précité. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance relatives à l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle a été adoptée en violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et à la condamnation de l'OHMI aux dépens. L'OHMI et Panrico demandent le rejet du pourvoi et la condamnation de la requérante aux dépens. Les représentants des parties ont été entendus à l'audience du 7 novembre 2013.

### IV – Sur le pourvoi

8. À l'appui de son pourvoi, la requérante fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ledit moyen est divisé en deux branches. La première branche porte sur une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en reconnaissant à l'élément «doughnuts» une position distinctive autonome dans la marque demandée, ainsi qu'en interprétant et en appliquant de manière erronée la jurisprudence de la Cour, et, en particulier, l'arrêt Medion, précité. Dans la seconde branche de son moyen, la requérante fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte, dans l'appréciation globale du risque de confusion, de tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

*A – Sur la première branche du moyen unique du pourvoi: attribution erronée à l'élément «doughnuts» d'une position distinctive autonome au sein de la marque demandée*

#### 1. Arguments des parties

9. De l'avis de la requérante, le Tribunal a déduit à tort, de manière substantiellement automatique, la position distinctive autonome de l'élément «doughnuts» dans la marque demandée du fait que ledit élément est doté d'un caractère distinctif moyen et est dénué de toute signification pour le consommateur moyen espagnol. En procédant de la sorte, le Tribunal aurait confondu le «caractère distinctif» et l'«absence de signification» d'un des éléments d'une marque composée avec sa «position distinctive autonome» au sein de cette dernière, érigeant ainsi en règle générale ce que la Cour affirmait à titre de simple exception dans l'arrêt Medion, précité. Selon la requérante, l'existence d'une telle «position distinctive autonome» doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte, comme le suggère l'utilisation du terme même de «position», des caractéristiques des autres éléments qui composent la marque complexe, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. Or, cette appréciation ferait défaut dans l'arrêt attaqué. Au contraire, le raisonnement suivi par le Tribunal conduirait automatiquement à exclure qu'une marque composée de deux éléments, dont l'un est constitué par une marque renommée et l'autre par une marque dotée d'un caractère distinctif moyen et dénué de signification pour le public de référence, puisse former un «ensemble unitaire» ou une «unité logique», ce qui conférerait, encore automatiquement, au second élément une «position distinctive autonome». La requérante relève par ailleurs que les notions d'«ensemble unitaire» et d'«unité logique», qui figurent dans l'arrêt attaqué, n'ont pas été clarifiées par le Tribunal et restent obscures. Dans le cas où, en renvoyant à ces notions, le Tribunal aurait voulu souligner l'absence de lien entre les éléments de la marque demandée, la requérante observe que le simple fait qu'un ou plusieurs éléments d'une marque complexe soient dénués de lien par rapport aux autres éléments qui le composent n'implique pas nécessairement que lesdits éléments soient dotés d'une position distinctive autonome.

10. Selon l'OHMI et Panrico, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la branche du moyen unique du pourvoi en cause, en ce qu'elle tend à obtenir de la part de la Cour un nouvel examen des faits de l'espèce.

## 2. Analyse

11. Les arguments de la requérante, qui ne se distinguent pas par leur clarté particulière, me semblent soulever, en substance, deux griefs liés entre eux. D'une part, en déduisant la position distinctive autonome d'un élément au sein d'une marque composée de sa capacité distinctive et du fait que ledit élément, en ne fusionnant pas avec les autres éléments de la marque dans un ensemble conceptuellement distinct, maintient une autonomie propre, le Tribunal aurait eu recours, à tort, à un automatisme au lieu de procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances du cas d'espèce. D'autre part, précisément en vertu de l'institution d'un tel automatisme, le Tribunal aurait conféré à l'arrêt Medion, précité, une portée générale qui serait contredite par sa propre teneur.

12. Afin d'examiner ces griefs, il convient tout d'abord de rappeler brièvement les affirmations de la Cour dans l'arrêt Medion en cause, auxquelles les parties à la présente procédure semblent attribuer des interprétations au moins en partie divergentes [sous a)]. J'illustrerai ensuite de quelle façon cet arrêt a été interprété et appliqué dans la jurisprudence ultérieure de la Cour et du Tribunal [sous b)], avant de tenter d'en définir la portée exacte [sous c)]. Je procéderai enfin à l'examen des arguments soulevés par la requérante [sous d)]

### a) L'arrêt Medion

13. Dans le renvoi préjudiciel qui a donné lieu à l'arrêt Medion, l'Oberlandesgericht Düsseldorf demandait, essentiellement, à la Cour si l'article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 89/104/CEE<sup>6</sup> (ci-après la «directive»), qui a la même teneur que l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, devait être interprété dans le sens qu'il existe un risque de confusion, en cas d'identité des produits ou des services, entre une marque verbale antérieure, dotée d'un caractère distinctif normal, et le signe composé postérieur (verbal ou verbal et figuratif) d'un tiers, dans lequel la marque antérieure figure précédée du nom commercial dudit tiers, lorsque la marque en question, bien que ne dominant pas l'impression d'ensemble du signe composé, conserve au sein de ce dernier une position distinctive autonome. En posant cette question, la juridiction de renvoi avait précisé que, en vertu de la jurisprudence du Bundesgerichtshof, inspirée de ce que l'on appelle la «Prägetheorie» (théorie de l'impression créée), pour apprécier la similitude du signe contesté il fallait se baser sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes et vérifier si la partie identique caractérisait le signe composé d'une façon qui ferait passer dans une large mesure au second plan les autres éléments du point de vue de la création de l'impression d'ensemble. En vertu de cette théorie, un tel risque de confusion n'aurait pas été admissible dans le cas où l'élément identique se serait limité à contribuer à créer l'impression d'ensemble du signe, même s'il conservait, dans le signe composé, une position distinctive autonome. La partie demanderesse dans la procédure au principal, titulaire de la marque antérieure LIFE, enregistrée pour des appareils d'électronique de loisirs, cherchait à faire interdire l'utilisation, par l'entreprise Thomson, du signe THOMSON LIFE, pour les mêmes produits. La juridiction de renvoi relevait que, essentiellement à cause de l'existence, dans le secteur des produits en question, d'une pratique de dénomination consistant à mettre au premier plan le nom du fabricant, l'élément «Thomson» contribuait de manière essentielle à l'impression d'ensemble générée par le signe THOMSON LIFE, malgré le pouvoir distinctif normal attaché à l'élément «life».

14. Après avoir précisé que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la «directive n'a [...] vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion», et avoir rappelé que constitue un tel risque, au sens de ladite disposition, le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement<sup>7</sup>, la

6 — Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

7 — Points 25 à 27.

Cour a renvoyé à la jurisprudence selon laquelle l'existence d'un tel risque doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée, «en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, [...] sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants [...]»<sup>8</sup>. Elle a poursuivi en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause «joue un rôle déterminant dans [cette] appréciation [...]», et que ledit consommateur «perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails»<sup>9</sup>. Elle a précisé encore que, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, «l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque», mais qu'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».

15. Cela étant dit, au point 30 de l'arrêt, la Cour a affirmé:

«30. Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l'impression d'ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe, il n'est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l'entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant.»

16. Selon la Cour, dans une telle hypothèse, le public peut être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d'entreprises liées économiquement, ce qui suffit à donner lieu à un risque de confusion<sup>10</sup>. De plus, selon la Cour, le fait de subordonner la constatation de l'existence d'un risque de confusion à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure priverait le titulaire de cette dernière du droit exclusif conféré par l'article 5, paragraphe 1, de la directive, chaque fois qu'un tiers utiliserait un signe composé, constitué de cette marque et de la raison sociale ou d'une marque dudit tiers jouissant d'une renommée, puisque lesdits éléments seraient, dans la plupart des cas, propres à dominer l'impression d'ensemble produite par le signe<sup>11</sup>.

b) Les applications ultérieures de la jurisprudence *Medion*

17. Une analyse de la jurisprudence postérieure à l'arrêt *Medion* fait apparaître, tout d'abord, que la première partie des motifs de cette décision, à savoir les points 27 à 29, dont le contenu est brièvement repris au point 14 des présentes conclusions, a été citée de manière pratiquement constante afin d'illustrer la méthode à suivre dans l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion dans le cas où l'une des marques en conflit ou les deux sont constituées de signes composés<sup>12</sup>. De ce point de vue, cet arrêt a été interprété, d'une part, comme une réaffirmation du

8 — Points 27 et 28.

9 — La Cour citait, notamment, les arrêts du 11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, Rec. p. I-6191), et du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rec. p. I-3819), ainsi que l'ordonnance du 28 avril 2004, *Matratzen Concord/OHMI* (C-3/03 P, Rec. p. I-3657).

10 — Points 31 et 36.

11 — Points 32 à 34.

12 — Voir, entre autres, arrêts du 12 juin 2007, *OHMI/Shaker* (C-334/05 P, Rec. p. I-4529, points 33, 35 et 41); du 16 juillet 2009, *American Clothing Associates/OHMI* et *OHMI/American Clothing Associates* (C-202/08 P et C-208/08 P, Rec. p. I-6933, point 61); du 2 septembre 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/OHMI* (C-254/09 P, Rec. p. I-7989, points 43 à 45), et du 21 février 2013, *Seven for all mankind/Seven* (C-655/11 P, points 71 et 72), ainsi qu'ordonnances du 20 janvier 2009, *Sebirán/OHMI* (C-210/08 P, point 35); du 15 janvier 2010, *Messer Group/Air Products and Chemicals* et *OHMI* (C-579/08 P, point 71), et du 20 octobre 2011, *DTL/OHMI* (C-67/11 P, points 39 à 41). Pour ce qui concerne le Tribunal, voir, entre autres, arrêt du 16 mai 2007, *Merant/OHMI – Focus Magazin Verlag (FOCUS)* (T-491/04, points 43 et 44).

principe selon lequel la constatation de l'existence d'un risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation globale, fondée, pour ce qui concerne la similitude entre les signes, sur le critère de l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et, d'autre part, comme une confirmation de ce que le Tribunal et la Cour avaient déjà affirmé dans les affaires Matratzen, à savoir que la nécessité de procéder à une comparaison entre les marques en conflit considérées chacune dans leur ensemble «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»<sup>13</sup>.

18. Ensuite, différents arrêts, en particulier du Tribunal, ont fait référence aux précisions apportées aux points 30 à 37 de l'arrêt Medion, dont le contenu est résumé aux points 15 et 16 des présentes conclusions, et à la notion de «position distinctive autonome». Un premier élément qui ressort de l'analyse de ces décisions, c'est la tendance à étendre la portée de cette partie des motifs de l'arrêt Medion au-delà des seuls cas prévus par celui-ci et portant, comme précisé ci-dessus, sur l'utilisation par un tiers, en cas d'identité des produits, d'un signe composé de la reproduction d'une marque antérieure, dotée d'un caractère distinctif autonome, juxtaposée à la dénomination de l'entreprise dudit tiers ou à une marque dont il serait titulaire<sup>14</sup>. Malgré quelques décisions allant dans un sens opposé<sup>15</sup>, l'orientation qui s'est imposée, d'abord dans la jurisprudence du Tribunal<sup>16</sup>, puis également dans celle de la Cour<sup>17</sup>, a été celle tendant à déduire par analogie des points précités de l'arrêt Medion une «règle» applicable dans tous les cas où une marque antérieure<sup>18</sup> figure en tant qu'élément d'un signe composé postérieur, et ce même lorsqu'elle n'y est pas reproduite à l'identique<sup>19</sup>.

19. De la même manière, la notion de «position distinctive dominante» a aussi été interprétée de façon extensive et a été appliquée également dans des circonstances différentes de celles qui caractérisaient la procédure au principal dans l'affaire Medion, par exemple dans le cas d'une marque antérieure figurative<sup>20</sup>. Bien que l'on ne trouve pas, dans la jurisprudence, une définition de cette notion, elle a

13 — Arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335, point 34); ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 32, et arrêt Medion, précité, point 29. Voir, notamment, dans le même sens, arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C-193/06 P, point 42), et OHMI/Shaker, précité, point 41.

14 — Comme je le soulignais au point 16 des présentes conclusions, au point 34 de l'arrêt Medion, la Cour fait expressément référence, outre au cas où la marque antérieure se voit ajouter, dans le signe composé postérieur, la raison sociale du tiers, à l'hypothèse où l'élément ajouté est constitué par une marque (renommée) appartenant à ce dernier.

15 — Voir arrêts du Tribunal du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTÉ) (T-366/07, point 82), et du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, point 43).

16 — Voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2008, Harman International Industries/OHMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Rec. p. II-3431, points 37 et 41); du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Rec. p. II-675, point 19); du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Rec. p. II-89, point 73); du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08 à T-7/08, Rec. p. II-1177, point 60); du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, point 34); du 8 mai 2012, Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste et premia lo sport) (T-348/10, point 33); du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, point 27); du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD) (T-247/11, point 49), et du 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, point 30).

17 — Voir ordonnances du 22 janvier 2010, ecoblue/OHMI (C-23/09 P, point 45), et du 15 février 2011, Perfetti Van Melle/OHMI (C-353/09 P, point 34). Semble également avoir conclu en ce sens, bien qu'en interprétant les points 30 et suiv. de l'arrêt Medion comme une exception au principe selon lequel le consommateur perçoit une marque dans son ensemble, l'avocat général Cruz Villalón aux points 53, 55 et 56 de ses conclusions dans l'affaire Becker/Harman International Industries (arrêt du 24 juin 2010, C-51/09 P, Rec. p. I-5805); voir également, implicitement, points 34 à 39 de cet arrêt.

18 — Reproduite dans son intégralité, voir arrêts Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (JULIUS K9) (précité, point 31) et Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (précité, point 40). Dans un sens implicitement contraire, voir toutefois arrêt du 16 septembre 2009, Offshore Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert) (T-305/07 et T-306/07, point 86).

19 — Voir arrêts précités Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste et premia lo sport) (point 33); Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (point 60); Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (point 34), et Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (point 27). Voir, toutefois, dans un sens contraire, arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09).

20 — Voir arrêt Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (précité, point 54). Dans le même sens, voir également arrêt du 23 septembre 2009, Philidar/OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, point 43), où le Tribunal a confirmé que l'utilisation de cette notion par la chambre de recours, afin d'apprécier l'importance de l'élément figuratif dans l'impression d'ensemble produite par la marque antérieure était correcte.

parfois été rattachée à la «perceptibilité» ou au «caractère reconnaissable» de la marque antérieure à l'intérieur de la marque demandée, dans laquelle la première marque ou un élément de celle-ci<sup>21</sup> serait reproduit<sup>22</sup>. Dans d'autres cas, en revanche, elle a été jugée applicable à un élément «central, autonome, et frappant»<sup>23</sup>, à un élément doté d'un «caractère distinctif propre»<sup>24</sup> ou d'une «capacité d'attraction suffisante»<sup>25</sup>, ou bien elle a été déduite de son caractère «non négligeable» dans l'impression d'ensemble produite par le signe composé<sup>26</sup>. Pour ce qui concerne le degré de caractère distinctif nécessaire à distinguer une telle position, la jurisprudence est particulièrement oscillante. Dans certains arrêts, il a été exclu que la reproduction de la marque antérieure dans un signe composé postérieur puisse occuper, à l'intérieur de ce signe, une position distinctive autonome, dès lors que ladite marque (ou plutôt l'élément du signe postérieur qui la reproduit) est descriptive<sup>27</sup> ou dotée d'un caractère distinctif faible<sup>28</sup>. D'autres arrêts, au contraire, ont accueilli des conclusions allant dans le sens opposé<sup>29</sup>. La jurisprudence semble en revanche constante lorsqu'elle considère que l'on ne peut reconnaître une position distinctive autonome à l'élément du signe postérieur qui reproduit la marque antérieure, lorsque celle-ci forme, avec les autres éléments dudit signe, une unité logique en soi, perdant ainsi son autonomie conceptuelle<sup>30</sup>.

20. Pour ce qui concerne les conséquences liées à la constatation de la position distinctive autonome que la marque antérieure conserve dans le signe postérieur, différents arrêts font découler automatiquement de cette constatation l'existence d'une *similitude visuelle* entre les signes comparés<sup>31</sup>. Au stade de l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion, une approche plus prudente semble en revanche avoir été adoptée. À ce propos, il a été précisé que ledit risque ne peut être déduit de la seule circonstance que la marque antérieure occupe dans la marque postérieure une certaine position distinctive, bien que non dominante<sup>32</sup>, mais il doit être apprécié sur la base de tous les éléments pertinents du cas d'espèce<sup>33</sup>.

21 — Voir arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, *United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)* (T-228/09, point 38), confirmé par l'arrêt du 6 septembre 2012, *United States Polo Association/OHMI* (C-327/11 P, où la Cour précise, aux points 51 et 52, que le Tribunal n'avait pas, en l'espèce, appliqué l'arrêt *Medion*).

22 — Voir, par exemple, arrêts précités *Harman International Industries/OHMI – Becker* (Barbara Becker) (point 37) et *FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD)* (point 50).

23 — Voir arrêt *Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (précité, point 54).

24 — Voir ordonnance *Perfetti Van Melle/OHMI* (précitée, point 37).

25 — Arrêt *Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (précité, point 42).

26 — Voir, par exemple, arrêts précités *Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (points 60 à 63) et *Offshore Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert)* (points 82 à 86).

27 — Voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 27 novembre 2007, *Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)* (T-434/05, point 49), confirmé par l'arrêt du 11 décembre 2008, *Gateway/OHMI* (C-57/08), et du 17 février 2011, *Formula One Licensing/OHMI – Global Sports Media (F1-LIVE)* (T-10/09, Rec. p. II-427, point 51), annulé par la Cour pour ce qui concerne la constatation du caractère descriptif de l'élément correspondant à la marque antérieure, voir arrêt du 24 mai 2012, *Formula One Licensing/OHMI* (C-196/11 P).

28 — Voir, par exemple, arrêt *Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (précité, point 42).

29 — Voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 21 mars 2012, *Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (T-63/09, point 111); *Offshore Legends/OHMI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert)* (précité, point 82), et implicitement, ordonnance du 27 avril 2006, *L'Oréal/OHMI* (C-235/05 P, point 32).

30 — Voir, par exemple, arrêts *Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA)* (précité, point 43); *Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (précité, point 40); du 1<sup>er</sup> juillet 2009, *Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)* (T-16/08, a contrario, points 44 à 48), confirmé par l'ordonnance *Perfetti Van Melle/OHMI* (précitée, point 37), et du 19 mai 2010, *Ravensburger/OHMI – Educa Borrás (EDUCA Memory game)* (T-243/08, points 33 à 42), confirmé par l'ordonnance du 14 mars 2011, *Ravensburger/OHMI* (C-370/10 P).

31 — Arrêts précités *Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)* (point 33); *Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (point 60) et *Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (point 34).

32 — Arrêts du Tribunal *Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (précité, point 109); *Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)* (précité, point 49); du 9 septembre 2011, *BVR/OHMI – Austria Leasing (Austria Leasing Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)* (T-197/10, point 61), et *DRV/OHMI – Austria Leasing (Austria Leasing Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)* (T-199/10, point 61).

33 — Arrêts du Tribunal du 17 février 2011, *AnncO/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (T-385/09, Rec. p. II-455, points 49 et 50), et *Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (précité, point 113).

21. Enfin, je relève une incertitude dans la jurisprudence quant à l'importance à attribuer à la présence, dans une marque, de l'indication du nom du fabricant. Si, dans l'arrêt *Medion* lui-même, ainsi que dans des décisions ultérieures, il a été jugé qu'une telle indication, étant donné sa fonction d'identification de l'origine du produit, ne pouvait être considérée comme un élément négligeable<sup>34</sup>, voire il lui a été reconnu un caractère même potentiellement dominant<sup>35</sup>, dans d'autres arrêts, précisément en raison de cette fonction, l'importance de l'élément contenant cette indication a été jugée secondaire<sup>36</sup>.

c) La portée de l'arrêt *Medion*

22. Le bref examen de la jurisprudence ci-dessus fait apparaître une certaine difficulté à déterminer la portée effective de l'arrêt *Medion* et à donner un contenu à la notion de «position distinctive autonome» qui figure au point 30 de cet arrêt, cité plus haut. Si la terminologie utilisée par la Cour dans ce point laisse effectivement penser que celle-ci a entendu introduire une exception aux principes bien consolidés dans la jurisprudence de l'Union en matière d'appréciation du risque de confusion, cette interprétation ne me paraît toutefois pas satisfaisante. Une différenciation des critères applicables à l'appréciation de la similitude entre les marques, impliquant, pour une catégorie isolée de marques composées, une dérogation aux règles sur la perception de la marque par le public, ne trouve, selon moi, aucune justification plausible. En particulier, une telle justification ne saurait être tirée de l'exigence, à laquelle la Cour semble donner de l'importance aux points 33 à 35 de l'arrêt *Medion*, de protéger la marque antérieure contre d'éventuelles usurpations par des tiers. En effet, cette exigence, aussi légitime soit-elle, est étrangère à l'appréciation du risque de confusion et, comme l'avait déjà relevé l'avocat général Jacobs dans les conclusions présentées dans l'affaire *Medion*, doit être satisfaite en vertu de dispositions différentes de celles applicables à ladite appréciation<sup>37</sup>.

23. Il convient donc, d'après moi, de tenter de donner à l'arrêt *Medion* une lecture différente. À cet effet, il est tout d'abord essentiel de rappeler que cette décision a été rendue dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, dans lequel toute appréciation de fait demeure du ressort exclusif du juge de renvoi. Dans ce contexte, la Cour n'a pas pris position sur l'existence d'un risque de confusion en l'espèce (conflit entre les marques THOMSON LIFE et LIFE), mais s'est bornée à répondre à la question qui lui était posée, en précisant, sur la base des indications fournies par la juridiction nationale, les critères sur lesquels doit se fonder l'appréciation du risque de confusion. Ainsi contextualisée, la décision en question se borne, en substance, à affirmer que ne peut être exclu, a priori, un risque de confusion entre une marque antérieure utilisée par un tiers dans le cadre d'un signe composé et ledit signe, dès lors que la marque antérieure, bien que ne constituant pas l'élément dominant du signe composé y conserve une position susceptible d'amener le public de référence à attribuer «également au titulaire de cette marque l'origine des produits ou des services couverts par le signe composé»<sup>38</sup>.

24. D'une façon plus générale, et au-delà des circonstances de l'affaire soumise à l'attention de la Cour, cette affirmation implique que, dès lors que l'élément d'un signe composé, identique ou similaire à une marque antérieure, participe de manière significative à la création de l'image de ladite marque que le public pertinent garde en mémoire, sans la dominer, et nonobstant l'éventuelle prédominance d'un autre composant du signe, l'élément en question doit être pris en considération dans l'appréciation de la similitude entre le signe composé et la marque antérieure, et entre donc en ligne de compte dans l'appréciation du risque de confusion. En ce sens, loin d'introduire une dérogation aux principes régissant cette appréciation, l'arrêt en question a, d'après moi, plutôt entendu atténuer la rigueur de certains précédents, et notamment les décisions rendues dans les affaires *Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN)*, qui pouvaient être interprétées comme une

34 — Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2012, *A. Loacker/OHMI – Editrice Quadratum (QUADRATUM)* (T-42/09, points 34 et 35).

35 — Voir arrêt *Medion* (précité, point 34).

36 — Voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, *Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER)* (T-43/05, points 65 et suiv.).

37 — Par exemple dans le contexte des dispositions nationales en matière de concurrence déloyale, voir conclusions de l'avocat général Jacobs, point 40.

38 — Arrêt *Medion* (précité, point 36).

application stricte de la «Prägetheorie»<sup>39</sup>. Une telle lecture de l'arrêt Medion est confirmée par l'arrêt OHMI/Shaker<sup>40</sup>, dans lequel la Cour, poursuivant l'objectif, explicité dans les conclusions de l'avocat général Kokott auxquelles renvoie l'arrêt, de remédier à l'apparente incohérence entre lesdites décisions et l'arrêt Medion a précisé que, s'il n'est pas exclu que l'impression d'ensemble générée par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, «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»<sup>41</sup>. Cette précision a été systématiquement reprise dans la jurisprudence ultérieure<sup>42</sup>.

25. À ce stade, il est nécessaire d'apporter deux précisions. En premier lieu, le fait d'affirmer que, en appréciant la similitude entre deux marques dont l'une est composée de plusieurs éléments, parmi lesquels est reproduit, de manière identique ou similaire, l'unique élément composant l'autre marque, il doit être tenu compte de l'élément commun, dès lors qu'il n'est pas marginal dans l'impression d'ensemble produite par la marque composée, même lorsqu'il ne domine pas cette impression, n'implique pas que l'on peut déroger aux critères de perception de la marque par le public de référence, auxquels la jurisprudence a attribué le caractère de véritables paramètres juridiques. Le premier de ces paramètres, consacré par une jurisprudence désormais constante, sur laquelle se fonde également l'arrêt Medion, est celui selon lequel le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme *un tout* et ne se livre pas à un examen de ses différents détails<sup>43</sup>. Il découle de cette règle que l'*analyse* des composants d'une marque et de leur poids relatif à l'intérieur de celle-ci reste un moyen de déterminer, à titre de *synthèse*, l'impression d'ensemble que la marque produit et qui est susceptible d'être mémorisée par le consommateur et d'orienter le choix de ses achats ultérieurs. Cette opération de synthèse est incontournable, même dans le cas de marques composées de plusieurs éléments distinctifs qui participent à l'impression d'ensemble générée par la marque, sans être déterminants chacun pris isolément. Elle est également nécessaire dans les circonstances décrites dans l'arrêt Medion, à savoir dans le cas où une marque antérieure est juxtaposée, dans le signe d'un tiers, à la raison sociale de ce dernier<sup>44</sup>. D'une manière plus générale, ce qui compte, donc, ce n'est pas tant la position qu'occupe dans le signe postérieur l'élément de ce dernier qui reproduit la marque antérieure, mais plutôt le fait que ledit élément soit susceptible d'être perçu et mémorisé de façon autonome par le public dans le contexte de ce signe.

26. En deuxième lieu, quelle que soit la position que la marque antérieure occupe dans l'impression d'ensemble produite par le signe postérieur, il est nécessaire de procéder à l'appréciation du risque de confusion non pas in abstracto, mais à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels se trouvent, notamment, outre la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, la nature des produits et des services en cause, les méthodes de commercialisation, l'attention plus ou moins élevée du public de référence, ainsi que les habitudes dudit public dans le secteur concerné<sup>45</sup>. Il s'ensuit que l'on ne peut pas déduire automatiquement du fait que la marque antérieure conserve, dans la marque composée postérieure, une position distinctive

39 — Au point 33 de l'arrêt, cité par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions présentées dans l'affaire Medion, le Tribunal a affirmé qu'«une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire 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», tout en précisant, toutefois, immédiatement après, que «cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque» – alors qu'il convient, au contraire, «d'opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble» – mais tient compte du fait 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» (point 34).

40 — Précité à la note 12.

41 — Voir point 42. Ce principe était déjà implicite dans la définition de la notion d'«élément dominant» donnée au point 34 de l'arrêt précité Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Voir, par exemple, arrêts précités Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (points 56 et 57) et Nestlé/OHMI (points 41 à 43) ainsi qu'ordonnance DTL/OHMI (point 41).

43 — Voir arrêts précités SABEL (point 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer (point 25) et Medion (point 28).

44 — Voir ordonnances du 23 novembre 2010, Enercon/OHMI (C-204/10 P, points 23 à 26), et du 29 juin 2011, Gauselmann/OHMI (C-532/10 P, point 43).

45 — Voir arrêts précités SABEL (point 22) et Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (point 50).

autonome, l'existence d'un risque de confusion entre les signes en question<sup>46</sup>. En particulier, l'exigence de protection de la marque antérieure ne permet pas de s'affranchir de la constatation de ce risque, comme il ressort d'ailleurs, selon moi, clairement également des points 31 et 36 de l'arrêt Medion.

27. C'est sur la base des principes exposés ci-dessus que je procéderai à l'examen des griefs formulés par la requérante dans la première branche de son moyen unique de pourvoi.

#### d) Analyse des griefs

28. La requérante affirme, en premier lieu, que le Tribunal est parvenu à la conclusion que l'élément «doughnuts» occupe, dans le signe demandé à l'enregistrement, une position distinctive autonome au sens de l'arrêt Medion, sans procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances de l'espèce. Je relève, à ce propos, à titre liminaire, que les points 96 et 97 de l'arrêt attaqué, visés par le grief en cause, constituent une réponse à l'argument de la requérante selon lequel l'élément «bimbo» a un caractère dominant dans la marque demandée. Dans ce contexte, le renvoi à l'arrêt Medion contenu dans ces points doit être considéré comme un rappel du principe, affirmé dans ledit arrêt, selon lequel l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion ne peut être subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure<sup>47</sup>. En d'autres termes, le Tribunal a entendu clarifier que, même si l'on considérait que l'élément «bimbo» possède le caractère dominant que lui attribue la requérante, cela ne suffirait pas à en exclure la pertinence aux fins de l'appréciation du risque de confusion attaché à l'élément «doughnuts». Le Tribunal parvient à une conclusion analogue également au point 81 de l'arrêt attaqué, dans lequel il précise que ce dernier élément doit être pris en considération dans la comparaison entre les signes en présence, dans la mesure où il n'est pas négligeable dans l'impression d'ensemble générée par la marque demandée.

29. Cela étant dit, je ne pense pas que le Tribunal ait commis une erreur de droit en établissant un lien, au point 97 de l'arrêt attaqué, entre l'existence d'une position distinctive autonome de l'élément «doughnuts» dans la marque demandée et le degré de son caractère distinctif ainsi que la circonstance que ledit élément ne se fond pas avec l'autre élément de cette marque dans un ensemble conceptuellement distinct. En effet, d'une part, ce point doit être lu à la lumière des constatations déjà effectuées par le Tribunal quant à la capacité de l'élément «doughnuts» de capter l'attention du public et d'être donc perçu par celui-ci de manière autonome, ainsi qu'à son aptitude à contribuer à la création de l'impression d'ensemble générée par la marque (en particulier, points 79 à 81, 85, 86 et 92). D'autre part, comme on le verra mieux en analysant la seconde branche du moyen unique du pourvoi, le Tribunal n'a pas déduit automatiquement du constat de la position distinctive et autonome dudit élément l'existence d'un risque de confusion.

30. Quant au second grief, selon lequel le Tribunal aurait indûment étendu la portée de l'arrêt Medion, précité, il part d'une interprétation de cet arrêt différente de celle proposée dans les présentes conclusions et est donc fondée, selon moi, sur une prémisse erronée en droit.

31. En vertu de l'ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter comme non fondée la première branche du moyen unique du pourvoi.

46 — Voir, en ce sens, arrêts précités Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (point 49); L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (point 29), et Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (point 113). Voir également arrêt Becker/Harman International Industries (précité, point 40).

47 — Voir arrêt Medion (précité, point 32).

*B – Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi, relative à l'absence de prise en compte de tous les facteurs pertinents aux fins de l'appréciation du risque de confusion*

## 1. Arguments des parties

32. En premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait fondé sa conclusion quant à l'existence d'un risque de confusion sur la base du seul constat de la position distinctive autonome – présumée – de l'élément «doughnuts», sans prendre en considération d'autres facteurs pertinents et, notamment, la circonstance que l'élément «bimbo» n'est pas seulement une dénomination sociale, mais également une marque renommée en Espagne, pour les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, le fait que cet élément figure au début de la marque demandée, le caractère distinctif peu élevé de la marque antérieure et la circonstance que la marque antérieure n'est pas reproduite à l'identique dans la marque demandée. En particulier, de l'avis de la requérante, la renommée en tant que marque du premier élément de la marque demandée aurait dû conduire à l'exclusion du risque de confusion entre les signes en conflit, comme la Cour l'a fait dans l'arrêt *Becker/Harman International Industries*.

33. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal n'aurait pas expliqué pour quelle raison le public de référence serait amené à ignorer le premier élément de la marque complexe, qui identifie une origine commerciale bien connue des produits en question, et à attribuer la provenance de ces derniers au titulaire de la marque antérieure ou à des entreprises économiquement liées.

34. En troisième lieu, la requérante souligne que le contexte dans lequel la Cour a rendu l'arrêt *Medion* est différent de celui de la présente espèce, où, à la différence du secteur de l'électronique, il ne serait pas usuel de créer des liens économiques entre entreprises concurrentes.

35. L'OHMI et Panrico estiment que les arguments de la requérante sont en partie irrecevables et en partie manifestement non fondés.

## 2. Analyse

36. Bien que partageant les considérations préliminaires à la base du raisonnement de la requérante, à savoir que l'arrêt *Medion* n'autorise ni à déroger au critère de l'impression d'ensemble générée par la marque composée ni à se passer d'une appréciation globale du risque de confusion, j'estime toutefois que les griefs qu'elle formule dans cette branche de son moyen unique du pourvoi ne sont pas fondés.

37. Une lecture d'ensemble – et non sélective comme celle proposée par la requérante – de l'arrêt attaqué fait apparaître, en effet, que le Tribunal n'a pas déduit l'existence d'un risque de confusion du seul constat que l'élément «doughnuts» occupe, dans la marque demandée, une position distinctive autonome, mais s'est fondé, à cet effet, sur une multitude de facteurs dans le cadre d'une appréciation globale, conformément à la jurisprudence qu'il cite au point 51 de son arrêt.

38. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, en comparant les marques en cause, le Tribunal a tenu compte tant du caractère prétendument renommé de la marque BIMBO que du fait que cette dernière constitue le premier des deux éléments dont la marque demandée est composée. Quant au premier aspect, tout en n'excluant pas que le fait que l'élément d'un signe composé soit constitué d'une marque renommée puisse jouer un rôle dans l'appréciation du poids relatif des différents composants dudit signe, il a toutefois précisé que cela n'implique pas automatiquement que la comparaison entre les marques en conflit doive se limiter à prendre en considération ce seul élément, s'il apparaît que les autres composants du signe ne sont pas négligeables dans l'impression d'ensemble

générée par celui-ci<sup>48</sup>. Pour ce qui est du deuxième aspect, aux points 80, 83 et 84 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, bien que situé après l'élément «bimbo», dans la marque demandée, l'élément «doughnuts» était propre à attirer l'attention du public espagnol à cause de sa plus grande longueur et du caractère inhabituel, en espagnol, de la succession des consonnes «ghn» et qu'il devait dès lors être pris en considération dans l'appréciation de la similitude visuelle entre les signes en conflit. Sur le fond, ces évaluations de nature factuelle ne peuvent être soumises au contrôle de la Cour saisie d'un pourvoi.

39. Le Tribunal a également pris en considération, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que la marque antérieure n'était pas reproduite à l'identique dans la marque demandée, en soulignant, au point 82, que la seule différence concernait une lettre, venant en troisième position à l'intérieur d'un terme relativement long. Il a également relevé que cette différence ne modifiait de manière déterminante ni la longueur ni, d'un point de vue phonétique, la prononciation du terme en question.

40. Quant à l'allégation selon laquelle l'élément «bimbo» n'est pas seulement une dénomination sociale, mais également une marque renommée en Espagne, pour les produits en cause, je relève que la requérante n'en tire aucune conséquence spécifique sur le plan juridique. Si elle entend distinguer, de cette façon, la présente espèce de celle visée par la procédure au principal dans l'affaire Medion, j'observerai que, dans l'économie de l'arrêt rendu dans cette affaire, le fait que la marque antérieure soit utilisée dans le signe composé d'un tiers en combinaison avec sa dénomination sociale ou avec une marque lui appartenant ne semble pas avoir la moindre importance. En effet, d'une part, au point 36 de cet arrêt, la Cour a mis sur le même plan les deux hypothèses et, d'autre part, il ressortait de l'exposé du juge de renvoi que, sur le marché des produits en cause, il était usuel d'incorporer la raison sociale dans la marque, avec la conséquence que cette dernière perdait sa connotation typique de signe distinguant l'entreprise pour adopter celle d'élément d'identification du produit<sup>49</sup>.

41. Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a tenu compte du degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes comparés, jugé moyen, de l'identité des produits (point 91), du caractère distinctif moyen de la marque antérieure (point 92) (points 95 à 97), de la nature des produits en question et du niveau plutôt bas de l'attention du public au moment de l'achat (point 99). En renvoyant à l'ensemble de ces facteurs et, en particulier, à la similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes et à l'identité entre les produits, il a enfin conclu à l'existence d'un risque de confusion.

42. Dans de telles circonstances, j'estime qu'il ne peut être fait grief au Tribunal d'avoir automatiquement déduit le risque de confusion entre les signes en conflit du constat de la position distinctive autonome de l'élément «doughnuts» dans la marque demandée, ni de n'avoir pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion.

43. De la même manière, il convient de rejeter le grief tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté l'argument de la requérante tiré du caractère décisif de la prétendue dominance, dans la marque demandée, du terme «bimbo» ressortent, outre des points 95 à 97 de l'arrêt attaqué, également des points 76 à 81 de celui-ci.

44. Enfin, l'argument de la requérante selon lequel l'arrêt Medion ne serait pas transposable à la présente espèce, étant donné la différence des usages commerciaux dans le secteur des appareils électroniques de loisirs et dans celui de la pâtisserie, est d'après moi non fondé en fait. En effet, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt, ni des conclusions, que la fréquence de liens économiques entre les entreprises opérant sur le marché de référence faisait partie du contexte factuel de l'affaire au principal

48 — Points 77 et 78.

49 — Voir conclusions de l'avocat général Jacobs (précitées, points 9 et 10).

tel que décrit par la juridiction de renvoi. En revanche, comme j'ai eu l'occasion de le souligner plus haut, au point 40 des présentes conclusions, la juridiction en cause avait relevé que, dans le secteur commercial concerné, les usages en matière de dénomination attribuaient davantage d'importance au nom du fabricant qui, autrement, serait passé en arrière-plan dans l'impression générale produite par une marque composée, étant donné que le public tend, normalement, à identifier la désignation du produit dans un autre composant du signe<sup>50</sup>. L'existence de tels usages commerciaux, qui, lorsqu'ils sont documentés, doivent certainement être pris en considération en tant que facteur pertinent dans l'appréciation globale du risque de confusion, n'a été ni démontrée ni avancée par la requérante au regard du marché des produits en question.

45. Sur la base de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus, je suggère à la Cour de rejeter comme non fondée également la seconde branche du moyen unique du pourvoi.

## **V – Conclusion**

46. À la lumière des considérations exposées ci-dessus, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

50 — Voir conclusions de l'avocat général Jacobs (précitées, points 8 à 10).