



Recueil de la jurisprudence

Affaire T-445/12

**Koscher + Würtz GmbH
contre**

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

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marque nationale verbale antérieure Ka We — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 — Procédure de recours — Étendue de l'examen devant être opéré par la chambre de recours — Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure — Requête présentée devant la division d'opposition — Refus d'enregistrement de la marque demandée sans examen préalable de la condition d'usage sérieux de la marque antérieure — Erreur de droit — Pouvoir de réformation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 septembre 2014

1. *Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l'Union — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée — Limites — Moyens relatifs aux questions appréciées par la chambre de recours dans la décision attaquée — Conséquences du rejet de tels moyens*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 65, § 3)

2. *Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision d'une unité de l'Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours — Continuité fonctionnelle entre ces deux instances — Examen du recours par la chambre de recours — Portée*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 64, § 1)

3. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Nécessité de régler cette question, une fois soulevée par le demandeur, antérieurement à la décision sur l'opposition*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 42, § 2)

4. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Appréciation du risque de confusion — Critères*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative KW SURGICAL INSTRUMENTS et marque verbale Ka We*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d'appréciation*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation — Marque complexe*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

8. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Possibilité d'une similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

9. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Caractère distinctif faible de la marque antérieure — Incidence*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

10. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Pondération des éléments de similitude ou de différence des signes — Prise en compte d'autres situations que celle d'achat des produits ou services en cause par le public pertinent*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1. Le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, n'a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

À cet égard, un moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise la chambre de recours, au regard de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en accueillant l'opposition sans examiner si la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux ne peut conduire qu'à une annulation de la décision de la chambre de recours et à un renvoi de l'affaire devant celle-ci. En effet, le Tribunal ne saurait procéder à une quelconque appréciation de l'usage sérieux de la marque antérieure, puisque la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur ce point.

Au contraire, un second moyen, relatif à l'absence de risque de confusion, pourrait permettre au requérant, s'il était reconnu fondé, d'obtenir un règlement complet du litige. Il appartient donc au Tribunal d'examiner ce moyen.

S'il résulte de l'examen du Tribunal que le second moyen doit être écarté et que les conclusions en réformation présentées par le requérant doivent être rejetées, il appartiendra à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), après que la question de l'usage sérieux de la marque antérieure aura été examinée, de se prononcer à nouveau, le cas échéant, sur le risque de confusion entre les deux marques en conflit. Il lui appartiendra alors de tirer les conséquences, sur la comparaison entre ces deux marques, d'une éventuelle absence d'usage sérieux de la marque antérieure pour certains des produits visés par celle-ci.

(cf. points 19, 39-41, 82, 83)

2. Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 29)

3. La requête visant à ce que l'opposant établisse l'usage sérieux de la marque antérieure a pour effet de faire peser sur lui la charge de prouver l'usage sérieux de sa marque sous peine du rejet de son opposition. L'usage sérieux de la marque antérieure constitue donc une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit, en principe, être réglée avant qu'il ne soit décidé sur l'opposition proprement dite. La requête de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure ajoute donc à la procédure d'opposition une question spécifique et préalable et, en ce sens, modifie son contenu.

Dès lors, en refusant au demandeur la protection, pour la Communauté, de l'enregistrement international qu'il a obtenu, sans que la question de l'usage sérieux de la marque antérieure soit au préalable examinée, alors qu'une requête relative à l'usage sérieux de la marque antérieure a été formée par le demandeur devant la division d'opposition, la chambre de recours commet une erreur de droit.

(cf. points 30, 34)

4. Voir le texte de la décision.

(cf. points 43, 44, 49, 67)

5. Existe, pour le public professionnel allemand doté d'une expertise dans le domaine médical et dont le niveau d'attention public est particulièrement élevé, un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, entre le signe figuratif KW SURGICAL INSTRUMENTS, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel chirurgical » relevant de la classe 10 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale Ka We, enregistrée antérieurement

en Allemagne pour « Instruments et appareils médicaux et sanitaires, prothèses auditives, bandages hygiéniques, membres artificiels (à l'exception des produits en caoutchouc ou associés au caoutchouc) » relevant de la même classe dudit arrangement.

En effet, s'il est vrai que les mots « surgical » et « instruments » ainsi que les éléments figuratifs constitués d'un demi-cercle et de la reproduction d'un instrument chirurgical apparaissent seulement dans la marque demandée, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter chez le consommateur pertinent l'impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont faiblement similaires sur le plan visuel et identiques ou hautement similaires sur le plan phonétique. La présence, s'agissant de la seule marque demandée, de l'élément verbal « surgical instruments » n'est, en tout état de cause, pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes des deux marques en cause. À supposer même qu'une identité entre les produits visés par les deux marques en conflit ne soit pas établie, le degré de similitude qui, pour le moins, existe entre eux lorsqu'est pris en compte l'ensemble des produits visés par la marque antérieure, suffit pour qu'un risque de confusion puisse être constaté.

(cf. points 45, 71-74)

6. Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

7. Voir le texte de la décision.

(cf. point 50)

8. Voir le texte de la décision.

(cf. point 51)

9. Voir le texte de la décision.

(cf. point 69)

10. La circonstance que les produits en cause, s'adressant à un public professionnel, ne sont qu'exceptionnellement proposés, commercialisés ou promus par téléphone ne permet pas d'exclure tout risque de confusion entre deux signes identiques ou hautement similaires sur le plan phonétique, car l'usage du signe, sur ce plan, ne se limite pas aux situations dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés, mais peut concerner également d'autres situations où les professionnels en cause font référence de manière orale à ces produits, par exemple lors de leur utilisation ou au cours de discussions relatives à cette utilisation et portant, notamment, sur les avantages et inconvénients desdits produits.

À cet égard, s'il ne saurait être exigé de l'autorité appelée à apprécier l'existence d'un risque de confusion qu'elle détermine, pour chaque catégorie de produits, une valeur moyenne d'attention du consommateur à partir du degré d'attention dont ce dernier est susceptible de faire preuve dans différentes situations et qu'elle prenne en compte le degré d'attention le plus faible dont le public est susceptible de faire preuve en présence d'un produit et d'une marque, il n'est pas pour autant exclu qu'il puisse être tenu compte d'autres situations que celle de l'acte d'achat pour apprécier l'existence d'un risque de confusion.

(cf. points 79-81)