



Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOLZI
présentées le 12 mars 2015¹

Affaire C-20/14

**BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anciennement BGW Marketing- & Management-Service GmbH
contre
Bodo Scholz**

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundespatentgericht (Allemagne)]

«Rapprochement de législations — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 4, paragraphe 1, sous b) — Motifs supplémentaires de refus ou de nullité — Marque postérieure composée de la juxtaposition d'une séquence de lettres reproduisant l'élément verbal de la marque antérieure et d'un syntagme composé de mots dont les lettres initiales reprennent les lettres de la séquence — Risque de confusion — Critères d'appréciation»

1. La demande de décision préjudicielle qui fait l'objet de la présente affaire porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE² et a été présentée dans le cadre d'un litige portant sur le rejet de l'opposition formée par la société BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anciennement BGW Marketing- & Management-Service GmbH (ci-après «BGW»), contre l'enregistrement, par le Deutsches Patent- und Markenamt (ci-après le «DPMA»), de la marque verbale «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».

I – Le cadre juridique

2. La directive 2008/95, entrée en vigueur le 28 novembre 2008, a procédé à la codification de la directive 89/104/CEE³.

3. L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», dispose à son paragraphe 1, sous b) et c):

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

1 — Langue originale: le français.

2 — Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).

3 — Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]»

4. L'article 4 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», prévoit à son paragraphe 1, sous a) et b):

«1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

II – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

5. Les faits à l'origine du litige au principal, tels qu'ils ressortent de la décision de renvoi, peuvent être résumés comme suit.

6. Le 11 décembre 2006, la marque verbale «BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» (ci-après la «marque postérieure») a été enregistrée dans le registre du DPMA pour des produits relevant des classes 16, 35, 41 et 43 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 modifié⁴. Une opposition à cet enregistrement a été formée sur la base de la marque verbale et figurative allemande suivante:



enregistrée depuis le 21 juillet 2004 pour des produits et des services relevant des classes 16, 35 et 41 au sens dudit arrangement de Nice (ci-après la «marque antérieure»)⁵.

7. Par décision du 2 octobre 2009, le service des marques de la classe 44 du DPMA, après avoir constaté un risque de confusion entre les marques en conflit, a annulé partiellement la marque postérieure et rejeté l'opposition pour le reste. À la suite d'un recours introduit par le titulaire de la marque postérieure, cette décision a été révoquée par décision du 9 janvier 2012 du service des marques de la classe 44 du DPMA, au motif qu'un usage de la marque antérieure propre à maintenir les droits acquis n'avait pas été démontré.

8. BGW a formé un recours en annulation contre ladite décision du 9 janvier 2012 devant le Bundespatentgericht.

4 — Les produits et les services en question répondent à la description suivante:

- «produits de l'imprimerie», relevant de la classe 16;
- «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; consultation professionnelle d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation pour la direction des affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques», relevant de la classe 35;
- «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d'installations de loisirs; clubs de sport ['Betrieb von Gesundheits-Klubs' en allemand]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; mise à disposition d'installations sportives; location d'équipement pour les sports; enseignement de la gymnastique; organisation et conduite de séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de tables rondes et de cours; consultation sur les loisirs; organisation et conduite d'événements de formation et de formation continue; services d'information aux clients en cure concernant les activités sportives et culturelles; conseil en matière de cure», relevant de la classe 41, et
- «Services de restauration et d'hébergement de clients; réservation et courtage d'hébergement de clients, notamment de clients en cure; maisons de retraite pour personnes âgées; services de camps de vacances», relevant de la classe 43.

5 — Il s'agit des produits et des services répondant à la description suivante:

- «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), relevant de la classe 16;
- «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», relevant de la classe 31, et
- «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication et édition de journaux, périodiques et livres; organisation d'expositions à buts culturels, sportifs ou de divertissement; production de films; location de films; location de caméras vidéo, d'enregistrements sonores et de postes de télévision et de radio; enseignement par correspondance; organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement radiophonique; organisation et conduite de séminaires et d'ateliers de formation; services de traduction; enseignement et éducation; organisation et conduite de colloques; rédaction de scénarios; enregistrement sur bandes vidéo; organisation de concours», relevant de la classe 41.

9. Cette juridiction considère, sur la base des pièces produites devant elle par BGW, qu'un usage de la marque antérieure propre à maintenir les droits acquis a été démontré, à tout le moins en ce qui concerne les «produits de l'imprimerie» et les services de «publicité», «organisation de séminaires» et «organisation de concours», ces services étant fournis principalement à des entreprises du secteur de la santé, notamment à des opticiens et à des vendeurs d'appareils de correction auditive. Elle conclut que les marques en conflit couvrent des produits identiques, à savoir les produits de l'imprimerie et des services en partie identiques et en partie similaires.

10. S'agissant de la similitude des marques en conflit, la juridiction de renvoi considère que l'impression d'ensemble de la marque antérieure est exclusivement dominée par la séquence de lettres «BGW», la composante figurative de cette marque étant négligeable sur le plan visuel et totalement dénuée de pertinence d'un point de vue phonétique. L'impression d'ensemble de la marque postérieure serait elle aussi dominée par la même séquence de lettres. Selon la juridiction de renvoi qui s'appuie à cet égard sur une jurisprudence du Bundesgerichtshof, le syntagme «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» («Fédération nationale des entreprises allemandes de la santé»), qui figure dans la marque postérieure, a une nature descriptive et est dénué de tout caractère distinctif. Ce syntagme se bornerait, en effet, à indiquer que les produits et les services en cause sont fournis par une fédération d'entreprises du secteur de la santé, active dans tout le pays, sans, par ailleurs, permettre une identification précise de l'origine commerciale de ces produits et de ces services. En tout état de cause, le Bundespatentgericht considère que, indépendamment de l'appréciation à réserver audit syntagme, il convient de reconnaître que la séquence de lettres «BGW» revêt, dans la marque postérieure, à tout le moins, une position distinctive autonome au sens de l'arrêt Medion (C-120/04, EU:C:2005:594). Dès lors, selon cette juridiction, lorsqu'il sera confronté à cette marque sur le marché, le public pertinent reconnaîtra la marque antérieure, la seule différence étant que l'acronyme «BGW» – lequel n'a en soi pas de signification – sera désormais traduit par l'indication explicative (descriptive) «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft».

11. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi conclut, citant l'arrêt AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311), qu'il ne fait aucun doute que, en ce qui concerne les produits et les services indiqués au point 9 des présentes conclusions, il existe, entre les marques en conflit, un risque de confusion pour le public pertinent.

12. Cette juridiction s'estime cependant empêchée de se prononcer en ce sens par l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) dans lequel la Cour a considéré que l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même si cette séquence, du fait qu'elle reprend la première lettre de chaque mot de ce syntagme, est perçue par le public comme une abréviation dudit syntagme et que la marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives. Le Bundespatentgericht rappelle par ailleurs que, au point 38 de cet arrêt, il est précisé que la séquence de lettres reprenant la première lettre des mots composant le syntagme n'occupe, par rapport à celui-ci, qu'une position accessoire. Or, selon cette juridiction, il serait exclu de reconnaître à un composant d'une marque complexe – en l'occurrence à la séquence de lettres «BGW» dans la marque postérieure, perçue comme acronyme – un caractère dominant ou, du moins, une position distinctive autonome, lorsqu'un tel composant n'occupe, au sein de cette marque, qu'une position accessoire.

13. La circonstance que l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) portait sur les motifs de refus d'enregistrement au sens de l'article 3 de la directive 2008/95 ne justifie pas, selon le Bundespatentgericht, qu'une appréciation différente soit portée dans l'affaire au principal, où il est en revanche question du motif supplémentaire de refus visé à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de cette directive. Il en irait autrement, selon cette juridiction, seulement si le fait que la marque antérieure est

effectivement utilisée sur le marché pouvait être pris en compte lors de l'appréciation de l'impression d'ensemble de la marque postérieure, ce que, toutefois, la Cour aurait exclu notamment dans les arrêts *Calvin Klein Trademark Trust/OHMI* (C-254/09 P, EU:C:2010:488, points 53 et 58) et *Ferrero/OHMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 58).

14. C'est dans ces circonstances que le Bundespatentgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de produits et de services identiques et similaires, il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public lorsqu'une séquence de lettres, qui a un caractère distinctif et qui est caractéristique du signe verbal ou figuratif antérieur doté d'un caractère distinctif moyen, est reprise dans le signe verbal postérieur d'un tiers au moyen de l'ajout à cette séquence de lettres d'un syntagme y relatif et descriptif, lequel explique ladite séquence de lettres comme étant l'acronyme des mots descriptifs?»

15. Seules la Commission européenne et la République de Pologne ont déposé des observations écrites. S'appuyant sur des argumentations largement convergentes, elles suggèrent de répondre à la question préjudicielle par l'affirmative.

III – Analyse

16. Puisque la juridiction de renvoi s'interroge en substance sur les conséquences qui doivent être tirées de l'arrêt *Strigl et Securvita* (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) aux fins de l'appréciation de la similitude des marques en conflit dans l'affaire au principal, il convient tout d'abord de rappeler brièvement le contenu de cet arrêt (sous-titre A), avant d'en définir la portée et d'en apprécier la pertinence pour la solution du litige au principal (sous-titre B). Je rappellerai ensuite les critères sur la base desquels doit être conduite l'appréciation de la similitude entre les marques en conflit aux fins de la constatation éventuelle d'un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 (sous-titre C).

A – L'arrêt *Strigl et Securvita*

17. Dans les affaires jointes ayant donné lieu à l'arrêt *Strigl et Securvita* (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), par deux demandes de décision préjudicielle, présentées dans le cadre de deux procédures ayant pour objet, l'une, l'enregistrement en tant que marque verbale du signe «Multi Markets Fund MMF» et l'autre, une demande d'annulation visant la marque verbale «NAI — Der Natur-Aktien-Index», le Bundespatentgericht demandait à la Cour si les motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la directive 2008/95 s'appliquent à une marque verbale composée de la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même, mais qui reprend les lettres initiales des mots composant ce syntagme.

18. Dans cet arrêt, se fondant sur les constatations effectuées par la juridiction de renvoi, la Cour a observé, tout d'abord, que les signes en cause dans les affaires au principal se composaient, d'une part, d'un syntagme désignant, dans le commerce, «un type de services ainsi que certaines caractéristiques de ceux-ci» qui devait être considéré comme descriptif des caractéristiques des services offerts, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, et, d'autre part, d'une séquence de lettres qui, prise isolément, ne revêtait pas un caractère descriptif au sens de cette disposition puisque, en tant que telle, elle n'était pas susceptible «de désigner une quelconque caractéristique des services concernés»⁶.

6 — Voir points 25 à 28.

19. Ensuite, après avoir rappelé, aux points 30 et 31 dudit arrêt, les objectifs poursuivis par les motifs de refus à l'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95, la Cour a procédé à une appréciation des signes en cause dans les affaires au principal dans leur ensemble. Dans ce contexte, elle a relevé que les trois lettres majuscules figurant dans chacun de ces signes, à savoir «MMF» et «NAI», représentaient les initiales des syntagmes auxquels elles étaient accolées et que «le syntagme et la séquence de lettres, dans chaque cas de figure, [étaient] destinés à s'expliquer réciproquement et à souligner le lien existant entre eux», chaque séquence de lettres «étant conçue pour appuyer la perception par le public du syntagme, en simplifiant son usage et en facilitant sa mémorisation», sans que le fait que la séquence de lettres précède ou suive le syntagme revête, à cet égard, la moindre importance⁷.

20. Enfin, la Cour a précisé que, si les séquences de lettres en cause dans les affaires au principal étaient perçues par le public pertinent comme des abréviations des syntagmes auxquels elles sont juxtaposées, elles «ne [pouvaient] primer la somme de tous les éléments de la marque prise dans son ensemble, et ce même lorsqu'[elles pouvaient] être considérées comme présentant, en elles-mêmes, un caractère distinctif». Au contraire, selon la Cour, qui renvoie à cet égard au point 56 des conclusions de M. l'avocat général⁸, de telles séquences n'occupaient, par rapport aux syntagmes auxquels elles sont accolées, qu'une «position accessoire»⁹.

B – Sur la portée de l'arrêt Strigl et Securvita et sur sa pertinence aux fins de la solution du litige au principal

21. La juridiction de renvoi s'estime tenue d'appliquer les principes établis par la Cour dans l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) aux fins d'apprécier la similitude des marques en conflit dans le litige au principal. Elle base cette conclusion sur deux prémisses, à savoir, d'une part, que la marque postérieure revêt, dans sa globalité, un caractère descriptif et, d'autre part, que l'appréciation de l'impression globale qu'une marque est susceptible de produire sur le public pertinent ne peut pas changer selon qu'il s'agit d'établir l'existence d'un motif absolu ou d'un motif relatif («supplémentaire» selon les termes de la directive 2008/95) de refus à l'enregistrement.

22. Sans remettre en cause la validité de ces prémisses, je tiens néanmoins à apporter les précisions qui suivent.

1. Sur la prémisse selon laquelle la marque postérieure revêt un caractère descriptif

23. Les critères sur la base desquels apprécier si l'on est en présence du motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 ou de celui, identique, prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009¹⁰, ont été depuis longtemps dégagés par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend ce motif de refus, à savoir celui d'empêcher que les signes ou les indications visés par lesdites dispositions soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque¹¹. Ainsi, il a été affirmé que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services¹². Il a été également précisé que les signes et les indications visés par les dispositions

7 — Voir points 32 et 33.

8 — Conclusions de l'avocat général Jääskinen dans l'affaire Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:42).

9 — Voir points 37 et 38.

10 — Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

11 — Voir arrêt Eurohypo/OHMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée).

12 — Voir arrêts Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, point 24 et jurisprudence citée) et Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL) (T-34/00, EU:T:2002:41, point 38).

susmentionnées sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé¹³ et que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par ces dispositions, il faut qu'il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d'une de leurs caractéristiques¹⁴. Si lesdits critères ont été appliqués par le juge de l'Union européenne de manière souvent rigoureuse¹⁵, il n'en reste pas moins qu'un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement au motif de son caractère descriptif que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme la description d'une des «caractéristiques» des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à savoir «une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés» de ceux-ci¹⁶.

24. Dans quelle mesure les critères illustrés ci-dessus sont-ils remplis s'agissant du syntagme «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» figurant dans la marque postérieure? Eu égard au descriptif des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée¹⁷, ceux-ci n'apparaissent qu'en partie relevant du secteur de la santé - par ailleurs entendu le plus souvent au sens large de «fitness»¹⁸ -, ou comme destinés spécifiquement à ce secteur, de telle sorte que l'on peut légitimement se demander si le syntagme en cause présente avec ces produits et ces services, ainsi que l'exige la jurisprudence rappelée au point précédent, «un rapport suffisamment direct et concret», de nature à permettre au public pertinent «de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion», une description de la catégorie desdits produits et desdits services ou d'une de leurs caractéristiques.

25. Ainsi que je l'ai exposé au point 10 des présentes conclusions, le Bundespatentgericht conclut au caractère descriptif de l'élément «Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft» dans la marque postérieure se fondant sur la considération que des syntagmes qui se bornent à indiquer que les produits et les services en cause sont fournis par un sujet actif dans un secteur donné (dans le cas de la marque postérieure, une fédération d'entreprises opérant dans le secteur de la santé) ont, *par leur nature même*, un caractère descriptif. Or, cette conclusion doit, dans l'économie du raisonnement de la juridiction de renvoi, être entendue comme se référant non pas à l'ensemble des produits et des services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, tels qu'ils figurent dans le descriptif repris à la note 4 des présentes conclusions, mais aux seuls produits et services pour lesquels les marques ici en conflit sont susceptibles de se rencontrer concrètement sur le marché, ainsi que circonscrits par la juridiction de renvoi, à savoir les «produits de l'imprimerie» et les services de «publicité», «organisation de séminaires» et «organisation de concours» «fournis à des entreprises du secteur de la santé, notamment à des opticiens et vendeurs d'appareils de correction auditive».

26. On peut, dès lors, se demander si la marque postérieure, à l'instar des marques en cause dans les affaires au principal ayant donné lieu à l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), relève du motif de refus d'enregistrement ou de nullité prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, tel qu'interprété et appliqué par la Cour dans cet arrêt. Si une réponse négative à

13 — Voir, entre autres, arrêt Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39).

14 — Voir, entre autres, arrêt Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB) (T-19/04, EU:T:2005:247, point 25).

15 — Dans certains cas, un lien même très ténu a été considéré comme suffisant, voir, notamment, arrêt Ellos/OHMI (ELLOS) (T-219/00, EU:T:2002:44).

16 — Voir arrêts Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 31); Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, point 56), et Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).

17 — Ce descriptif est repris à la note 4 des présentes conclusions.

18 — Il s'agit des «services d'information aux clients en cure concernant les activités sportives et culturelles» des «conseil en matière de cure», de «réservation et courtage d'hébergement de clients, notamment de clients en cure» et de «maisons de retraite pour personnes âgées», ou de certains services compris dans la classe 41 concernant le sport et la remise en forme («activités sportives et culturelles»; «clubs de sport»; «mise à disposition d'installations sportives»; «location d'équipement pour les sports»; «enseignement de la gymnastique»).

cette question ne serait pas en soi de nature à exclure la pertinence aux fins de la solution du litige au principal des constatations effectuées par la Cour dans l'arrêt *Strigl et Securvita* (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), elle militerait néanmoins contre un complet rapprochement entre les affaires au principal ayant donné lieu à cet arrêt et celle pendante devant la juridiction de renvoi.

2. Sur la prémisse selon laquelle l'appréciation de l'impression globale qu'une marque est susceptible de produire sur le public pertinent ne peut pas changer selon qu'il s'agit d'établir l'existence d'un motif absolu ou d'un motif relatif de refus à l'enregistrement

27. Il est de jurisprudence constante que tant l'appréciation du caractère descriptif et distinctif d'un signe que celle concernant l'existence d'un risque de confusion entre des signes doivent être effectuées en tenant compte des mêmes paramètres à savoir, d'une part, les produits et/ou les services concernés et, d'autre part, la perception du public pertinent¹⁹. En outre, dans les deux cas, l'appréciation doit être conduite, s'agissant de signes complexes, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par ceux-ci²⁰. L'examen concernant l'existence de motifs absolus de refus et celui portant sur l'existence de motifs relatifs de refus, au sens respectivement des articles 3, paragraphe 1, sous b) et c), et 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 (ainsi que des dispositions correspondantes du règlement n° 207/2009) sont, dès lors, conduits sur la base d'éléments communs.

28. Il convient cependant de souligner, d'une part, que ces dispositions poursuivent des finalités différentes et visent à protéger des intérêts distincts. Ainsi, s'agissant de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 [et de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], la Cour a précisé que l'intérêt général sous-tendant cette disposition consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services²¹. La notion d'intérêt général sous-jacente à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de cette même directive [et à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] se confond, en revanche, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance²². Les motifs relatifs de refus prévus à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/95 [ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] visent, quant à eux, des hypothèses d'absence de nouveauté du signe, en raison du risque de confusion avec des marques antérieures. S'il existe un lien clair entre ces motifs de refus d'enregistrement et la fonction d'origine de la marque²³, ceux-ci visent essentiellement à protéger les intérêts individuels des titulaires des marques antérieures qui entrent en conflit avec le signe demandé, ce qui ressort, notamment, du fait que leur examen se fait uniquement sur opposition, alors que les motifs absolus de refus sont examinés d'office²⁴.

19 — En ce qui concerne l'appréciation du caractère descriptif et distinctif d'un signe, voir le point 23 des présentes conclusions. En ce qui concerne l'appréciation du risque de confusion, la Cour et le Tribunal ont itérativement souligné que «la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion». Voir, entre autres, arrêt *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23).

20 — Voir, entre autres, arrêt *Strigl et Securvita* (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 34). Voir infra points 35 et suiv.

21 — Voir arrêts *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 25); *OHMI/Wrigley* (C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31); *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 37 et jurisprudence citée); *Strigl et Securvita* (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, point 31), ainsi que *Streamserve/OHMI (STREAMSERVE)* (T-106/00, EU:T:2002:43, point 36).

22 — Voir, entre autres, arrêt *Eurohypo/OHMI* (C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 56 et jurisprudence citée).

23 — Voir, entre autres, arrêt *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, point 27).

24 — L'arrêt *adidas et adidas Benelux* (C-102/07, EU:C:2008:217) illustre bien cette différence de perspective, notamment entre le motif absolu de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 et le motif relatif de refus prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de cette même directive. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, la Cour précise, au point 30 de cet arrêt, que «la circonstance qu'il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne saurait faire partie de ces facteurs pertinents». En effet, poursuit la Cour, «ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et de la jurisprudence précitée, la réponse à la question de savoir s'il existe un risque de confusion doit être fondée sur la perception, par le public, des produits couverts par la marque du titulaire, d'une part, et des produits couverts par le signe utilisé par le tiers, d'autre part».

29. D'autre part, si - ainsi que l'observe à juste titre la juridiction de renvoi - la perception que le public pertinent a d'un signe ne peut pas dépendre du motif de refus d'enregistrement pris en compte, néanmoins, l'angle sous lequel cette perception est appréhendée varie selon qu'il s'agit d'apprécier le caractère descriptif d'un signe ou l'existence d'un risque de confusion entre deux signes. Si, dans le premier cas, l'attention est focalisée sur les procédés mentaux susceptibles de conduire à établir des relations entre le signe ou ses différents composants et les produits et/ou les services concernés, dans le second cas, l'examen porte plutôt sur les processus de mémorisation, de reconnaissance et d'évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs²⁵. Pour les signes complexes, cet examen implique d'apprécier la capacité des différents composants du signe de s'imposer à l'attention du public et de créer l'impression d'ensemble de celui-ci, influant ainsi sur lesdits processus et mécanismes mentaux.

30. Les deux perspectives évoquées ci-dessus ne sont évidemment pas totalement indépendantes l'une de l'autre. Il est, par exemple, de jurisprudence constante que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci²⁶. Elles conservent cependant leur autonomie. Ainsi, malgré la règle que je viens de rappeler, le Tribunal a néanmoins précisé que «le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe²⁷ n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci»²⁸.

3. Sur la portée de l'arrêt Strigl et Securvita

31. Il ressort des motifs de l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) que le caractère non enregistrable, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95, d'un signe composé d'une séquence de lettres juxtaposée à un syntagme doit être apprécié au cas par cas, sur la base non pas de critères objectifs et prédéterminés mais suivant la perception qu'a le public pertinent de l'interdépendance entre les différents éléments du signe ainsi que de celui-ci dans son ensemble. Ainsi, aux points 32 et 34 de cet arrêt, la Cour s'appuie sur une série d'arguments tirés de l'analyse empirique des signes en cause, dans le but d'établir s'il existe, entre les différents composants de ces signes, un lien susceptible d'avoir une incidence sur la perception de ceux-ci par le public pertinent ainsi que sur le processus mental menant à leur mémorisation. Ledit arrêt ne laisse donc place à aucun automatisme mais renvoie au contraire à l'application des règles de la perception²⁹.

32. Dans ce sens doit, à mon avis, être lue également l'affirmation, contenue au point 38 de cet arrêt, évoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle «la séquence de lettres reprenant la première lettre des mots composant le syntagme n'occupe, par rapport à celui-ci, qu'une position accessoire». En effet, loin de constituer l'expression d'une règle d'appréciation générale, cette affirmation se borne à préciser, aux fins de l'application des motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la

25 — Ce qui implique la prise en compte notamment du niveau d'attention du public, de la typologie des produits, de la possibilité d'établir une comparaison directe entre les marques et donc de leurs modalités de commercialisation, voir, notamment, l'arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, points 26-27).

26 — Voir, entre autres, arrêts Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, point 53) et New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 34).

27 — En l'espèce, il s'agissait d'un élément figuratif constitué par le dessin d'une peau de vache, descriptif par inférence des produits concernés (produits laitiers).

28 — Voir arrêts AVEX/OHMI – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, point 20) et Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d'une peau de vache) (T-153/03, EU:T:2006:157, point 32).

29 — Voir, en ce sens, Sandri, S., «Serie di lettere e serie di parole», *Giurisprudenza comunitaria del marchio e del design*, Commento tematico II, 2012, p. 39 à 45.

directive 2008/95, qu’une séquence de lettres, même présentant en elle-même un caractère distinctif, est susceptible de revêtir un caractère descriptif lorsqu’elle est insérée dans une marque composée où elle est combinée à une expression principale descriptive, dont elle *serait perçue* comme l’abréviation, ce qui est à établir à la suite d’une évaluation au cas par cas.

33. En outre, compte tenu du contexte dans lequel elle s’insère, ladite affirmation doit être entendue comme visant à exclure que, en présence du lien d’interdépendance décrit aux points 32 à 35 de l’arrêt Strigl et Securita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) entre les séquences de lettres concernées et les syntagmes auxquels elles sont accolées, le caractère distinctif que revêtent lesdites séquences prises isolément puisse se refléter sur l’ensemble des signes en cause leur conférant, malgré la nature descriptive des syntagmes, un caractère globalement distinctif. La référence au «caractère accessoire» des séquences en cause n’est donc pas à entendre comme une appréciation de la capacité de celles-ci, en tant qu’éléments d’une marque complexe, à capter l’attention du public pertinent et à rentrer dans le processus de mémorisation et d’évocation du signe.

4. Conclusion sur la pertinence de l’arrêt Strigl et Securita pour la solution de l’affaire au principal

34. Compte tenu du différent contexte factuel et juridique des affaires ayant donné lieu à l’arrêt Strigl et Securita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147) ainsi que du caractère essentiellement empirique des motifs de cet arrêt et de la portée qu’il convient de lui donner, les constatations qui y figurent ne semblent pas pouvoir être automatiquement transposées dans l’affaire au principal. La comparaison des signes en conflit dans cette affaire ainsi que l’appréciation du risque de confusion devront, dès lors, se faire sur la base des critères communément appliqués en la matière et qui seront brièvement rappelés ci-après.

C – Critères sur lesquels doit être apprécié le risque de confusion des marques en conflit dans le litige au principal

35. Le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection conférée par la marque enregistrée, notamment contre l’usage par des tiers de signes non identiques. La Cour a défini cette condition comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement³⁰.

36. Selon le considérant 11 de la directive 2008/95, l’appréciation de l’existence d’un tel risque «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce³¹.

37. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés³².

30 — Voir, entre autres, arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, point 17), Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, points 24 et 26) et adidas e adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, point 28).

31 — Voir arrêts SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, point 22); Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, point 40); Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, point 27); adidas et adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, point 29); OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 34), ainsi que Nestlé/OHMI (C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 33).

32 — Arrêts OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 36) et Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 85).

38. Les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en cause doivent faire l'objet d'une appréciation globale, dans le cadre de laquelle la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant³³. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails³⁴. Ainsi, cette appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants³⁵. En particulier, la Cour a jugé que 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, mais qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble³⁶.

39. Si l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, 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 dominant³⁷. À cet égard, la Cour a également précisé, à partir de l'arrêt *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594) cité par la juridiction de renvoi, que, quand bien même l'élément d'une marque composée ne saurait être considéré comme dominant, il doit être pris en compte dans l'appréciation de la similitude de cette marque avec une marque antérieure, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée. En effet, dans l'hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l'impression d'ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d'entreprises liées économiquement, auquel cas l'existence d'un risque de confusion doit être retenue³⁸. La Cour a également précisé qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens de ces éléments pris séparément³⁹.

40. Enfin, je rappelle que, en principe, même un élément qui n'est doté que d'un faible caractère distinctif peut dominer l'impression d'ensemble d'une marque composée ou revêtir, dans cette marque, une position distinctive autonome au sens de la jurisprudence *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594) dès lors que, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, «il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci»⁴⁰.

41. C'est sur la base des principes énoncés ci-dessus que la juridiction de renvoi doit apprécier la similitude entre les marques en conflit et l'existence d'un éventuel risque de confusion.

33 — Voir, entre autres, arrêt *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23).

34 — Voir, entre autres, arrêts *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23); *OHMI/Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et *Nestlé/OHMI* (C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 34).

35 — Voir, entre autres, arrêts *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23); *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, point 25); *OHMI/Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et *Aceites del Sur-Coosur/Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 60).

36 — Voir, entre autres, arrêts *OHMI/Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41) et *Aceites del Sur-Coosur/Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 61).

37 — Arrêts *OHMI/Shaker* (C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42) et *Nestlé/OHMI* (C-193/06 P, EU:C:2007:539, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

38 — Voir, pour cette formulation, ordonnance *ecoblue/OHMI* et *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria* (C-23/09 P, EU:C:2010:35, point 45). Voir, également, arrêt *Medion* (C-120/04, EU:C:2005:594, points 30 et 36); ordonnance *Perfetti Van Melle/OHMI* (C-353/09 P, EU:C:2011:73, point 36); mes conclusions dans l'affaire *Bimbo/OHMI* (C-591/12 P, EU:C:2014:34, point 24), ainsi que arrêt *Bimbo/OHMI* (C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 24).

39 — Voir, en ce sens, ordonnance *ecoblue/OHMI* et *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria* (C-23/09 P, EU:C:2010:35, point 47); arrêt *Becker/Harman International Industries* (C-51/09 P, EU:C:2010:368, points 37 et 38), ainsi que ordonnance *Perfetti Van Melle/OHMI* (C-353/09 P, EU:C:2011:73, points 36 et 37).

40 — Voir, en ce sens, arrêts *AVEX/OHMI – Ahlers* (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, point 20) et *Inex/OHMI – Wiseman* (Représentation d'une peau de vache) (T-153/03, EU:T:2006:157, point 32).

42. Il incombe, tout particulièrement, à cette juridiction d'analyser les différents composants de la marque postérieure, leur poids relatif à l'intérieur de celle-ci ainsi que leurs interactions respectives, afin de déterminer, par voie de synthèse, l'impression globale produite par cette marque susceptible d'être gardée en mémoire par le public pertinent. Aux fins d'un tel examen, elle devra, dans les circonstances de l'affaire au principal où la marque postérieure est composée d'un signe reproduisant la séquence de lettres que constitue l'unique élément verbal de la marque antérieure et d'un syntagme, tenir compte, entre autres facteurs, de la position respective à l'intérieur du signe de la séquence de lettres et du syntagme⁴¹ ainsi que de la longueur⁴² et du caractère éventuellement descriptif⁴³ de ce dernier, du lien que le public pertinent est susceptible d'établir entre la séquence et le syntagme – notamment de la possibilité que la première soit perçue comme un acronyme du deuxième –, de la perception immédiate ou non d'un tel lien, ainsi que des conséquences d'une telle perception sur l'évocation du signe⁴⁴, de la typologie des produits concernés, des caractéristiques du public pertinent et de son niveau d'attention et du type de mémoire impliquée (à court, à moyen ou à long terme). De même, il incombera, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d'apprécier si la circonstance que les éléments de la marque postérieure forment une unité logique distincte, en raison des liens que le public pertinent est susceptible d'établir entre la séquence de lettres et le syntagme, est telle à empêcher que cette séquence de lettres, qui constitue l'élément commun aux marques en conflit, puisse être perçue et mémorisée par ce public de manière autonome et, dès lors, contribuer de manière significative à la création de l'image d'ensemble de la marque postérieure que ledit public garde en mémoire. Dans cette appréciation, et aux fins d'évaluer la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, il conviendra également de tenir compte de la probabilité que les consommateurs ayant vu la marque antérieure puissent attribuer à la séquence de lettres dont se compose cette marque la même signification qu'elle recouvre dans la marque postérieure⁴⁵.

43. En revanche et ainsi que je l'ai exposé plus haut, la juridiction de renvoi n'est pas liée, dans le cadre dudit examen, par les constatations effectuées, dans un contexte factuel et juridique différent, par la Cour dans l'affaire Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147).

IV – Conclusion

44. À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Bundespatentgericht:

L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit être interprété en ce sens que, en cas de produits et de services identiques ou similaires, un risque de confusion entre deux signes peut exister dans l'esprit du public lorsque la séquence de lettres que constitue le seul élément verbal du signe antérieur est reproduite dans le signe verbal postérieur et juxtaposée à un syntagme descriptif composé de mots dont les initiales reprennent les lettres de ladite séquence, de telle sorte que celle-ci est perçue par le public pertinent comme étant l'acronyme du syntagme auquel elle est accolée. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

41 — Nonobstant ce que la Cour a affirmé au point 33 de l'arrêt Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), le fait qu'une séquence de lettres précède ou suit le syntagme ne me paraît pas, a priori, dépourvu de pertinence, pouvant au contraire influencer sur le processus de conceptualisation et de mémorisation du signe par le public. À cet égard, voir, également, arrêt AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311, notamment point 79).

42 — Voir, notamment, arrêt Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineres (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147, point 42).

43 — Voir arrêt AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311, point 81).

44 — Voir, en ce qui concerne l'aspect phonétique de la marque, arrêt AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311, point 84). Voir, également, arrêt Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineres (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147, points 44 et 45).

45 — Voir arrêt AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311, point 86).