

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 mars 2011 *

Dans l'affaire C-552/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 23 décembre 2009,

Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par M^e C. Gielen, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d'agent,

partie défenderesse en première instance,

* Langue de procédure: l'anglais.

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

partie à la procédure devant la chambre de recours,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M^{me} J. Kokott,
greffier: M^{me} M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 novembre 2010,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par son pourvoi, Ferrero SpA (ci-après «Ferrero») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Rec. p. II-3941, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 janvier 2008 (affaire R 682/2007-2) relative à une procédure de nullité entre Ferrero et Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

- 2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige, celui-ci demeure régi par le règlement n° 40/94.
- 3 Aux termes du septième considérant du règlement n° 40/94:

«considérant que la protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection

vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation 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, constitue la condition spécifique de la protection».

4 L'article 8, paragraphe 1, du même règlement disposait:

«Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

[...]

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 un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

5 L'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 prévoyait:

«Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des

produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»

- 6 L'article 49, paragraphes 1 et 2, du même règlement était libellé comme suit:

«1. La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'[OHMI] par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.»

- 7 L'article 52 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité relative», énonçait à son paragraphe 1:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

- a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;

[...]»

- 8 L'article 54, paragraphe 2, du même règlement disposait:

«La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.»

Les antécédents du litige

- 9 Le 8 avril 1998, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (ci-après «Tirol Milch»), établie à Innsbruck (Autriche), a présenté à l'OHMI une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif suivant:



- 10 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:

«Yaourt, yaourt aux fruits, boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits; plats préparés et partiellement préparés principalement à base de yaourt ou de produits à base de yaourt; crèmes à base de yaourt».

- 11 Le 14 janvier 1999, Ferrero a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci en se fondant sur sa marque verbale antérieure KINDER, enregistrée en Italie depuis le 28 janvier 1965 sous le numéro 168843 et, après renouvellement, sous le numéro 684985, pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice et correspondant à la description suivante:

«Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, préparations remplaçant le café; pain, biscuits, gâteaux, pâte pour gâteaux et confiserie, crèmes glacées comestibles, miel, mélasse, levure et poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace comestible; cacao, produits de cacao, à savoir pâte à cacao pour boissons au cacao, pâte au chocolat; couches, notamment couches de chocolat, chocolat, pralinés, décorations en chocolat pour des sapins de Noël, produits à base de chocolat fourré à l'alcool, sucreries, confiserie, y compris de la pâte dure et molle pour gâteaux».

- 12 Par décision du 29 septembre 2000, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

- 13 Cette décision a été confirmée le 3 novembre 2003 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI.
- 14 La marque TiMi KiNDERJOGHURT a été enregistrée le 20 août 2004 et a fait l'objet d'une publication au *Bulletin des marques communautaires* du 11 octobre 2004.
- 15 Le 19 août 2005, Ferrero a introduit devant l'OHMI une demande en nullité, au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de ladite marque communautaire. Cette demande a été formée pour tous les produits visés par celle-ci.
- 16 Par décision du 14 mars 2007, la division d'annulation de l'OHMI a déclaré la nullité de la marque communautaire TiMi KiNDERJOGHURT en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 17 Le 4 mai 2007, Tirol Milch a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre ladite décision de la division d'annulation.
- 18 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'annulation et a rejeté la demande en nullité.
- 19 La chambre de recours a en substance considéré, tout d'abord, que, bien que les décisions d'opposition ne soient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, la division

d'annulation restait liée par les constatations et les conclusions de fond des décisions antérieures de l'OHMI en vertu de la règle *nemo potest venire contra factum proprium*, selon laquelle l'administration est tenue de respecter ses propres actes, en particulier lorsque ces actes ont permis aux parties à la procédure d'acquérir de façon légitime des droits sur une marque enregistrée. Ensuite, la chambre de recours a confirmé les constatations de la décision de la division d'opposition et de la décision de la quatrième chambre de recours, du 3 novembre 2003, selon lesquelles les marques étaient globalement différentes, compte tenu de leurs profondes différences sur les plans visuel et phonétique. Enfin, elle a rejeté la demande en nullité au motif qu'une condition de l'application de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, à savoir l'identité ou la similitude des signes, n'était pas remplie.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

²⁰ Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2008, Ferrero a demandé l'annulation de la décision litigieuse et la condamnation de l'OHMI aux dépens.

²¹ À l'appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a invoqué deux moyens tirés, respectivement, de l'application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée et de la violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

²² S'agissant du premier moyen, le Tribunal a relevé, au point 32 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours avait effectué un examen autonome et complet du fond du litige et, notamment, de la similitude des signes en cause, de sorte que, nonobstant les

constatations effectuées au point 30 de la décision litigieuse, la chambre de recours n'avait pas appliqué le principe de l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal en a déduit, au point 33 dudit arrêt, que le premier moyen reposait sur une prémisse erronée et devait, de ce fait, être rejeté.

- 23 Le Tribunal a néanmoins indiqué, au point 36 de l'arrêt attaqué, que c'est à tort que la chambre de recours avait considéré que, dans le cadre d'une procédure en nullité, les instances de l'OHMI étaient liées par les constatations opérées dans la décision finale rendue dans le cadre de la procédure d'opposition, en vertu de la règle *nemo potest venire contra factum proprium*, de la protection des droits acquis ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
- 24 En ce qui concerne le second moyen invoqué par Ferrero au soutien de son recours, le Tribunal a tout d'abord relevé, au point 53 de l'arrêt attaqué, que l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constituait une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94, auxquels renvoie l'article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, et que celle-ci suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle.
- 25 Au point 54 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est ensuite référé à la jurisprudence selon laquelle il n'est pas nécessaire, pour satisfaire à la condition relative à la similitude au regard de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque contestée, mais il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. Le Tribunal a enfin rappelé que l'existence d'un tel lien devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et que la comparaison des signes devait, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants desdites marques.

- 26 Ladite juridiction a toutefois considéré, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, que, nonobstant le fait que l'élément «kinder» soit présent dans les deux signes en cause, plusieurs caractéristiques visuelles et phonétiques excluaient que ceux-ci soient perçus comme étant similaires en l'espèce.
- 27 Au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, s'agissant de l'argument de Ferrero tiré de la renommée de la marque antérieure et de celui fondé sur la similitude existant entre les produits des marques en conflit, que, même si lesdits éléments pouvaient être pris en considération pour l'appréciation d'un risque de confusion, il n'en demeurerait pas moins qu'ils n'ont aucune incidence sur l'appréciation de la similitude existant entre les signes. Le Tribunal a en outre estimé, au point 62 dudit arrêt, que l'absence de similitude entre les signes en cause était à tel point prononcée que la renommée de la marque KINDER, indépendamment du fait qu'elle soit incontestée ou non, n'était pas en mesure de remettre en question cette absence de similitude.
- 28 Le Tribunal a jugé, au point 63 de l'arrêt attaqué, que l'existence d'une famille ou série de marques n'était pas pertinente dans le cadre de l'appréciation de la question de savoir s'il est satisfait ou non à la condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94, à savoir l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée. Ladite juridiction a en outre constaté, au point 64 dudit arrêt, que, à supposer même que l'existence d'une famille ou série de marques soit un facteur pertinent dans l'appréciation de l'existence d'une telle similitude, le risque que les consommateurs puissent effectivement estimer en l'espèce que la marque contestée fait partie de cette famille ou série de marques est très faible, voire inexistant, en raison de l'importance des dissimilarités existant entre la marque contestée et les signes énumérés au point 5 de la requête, contenant tous l'élément «kinder» ainsi qu'un élément supplémentaire et/ou des éléments figuratifs.
- 29 À l'égard de l'argument selon lequel la chambre de recours n'aurait pas tenu compte du fait que, au regard de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, l'appréciation du

degré de similitude ne nécessitait pas l'évaluation de l'existence d'un risque de confusion, le Tribunal a considéré, au point 67 de l'arrêt attaqué, que les éléments invoqués par la chambre de recours démontraient l'absence de similitude indépendamment de la capacité éventuelle du degré de similitude à créer un risque de confusion.

³⁰ Enfin, le Tribunal a jugé, au point 68 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en procédant à une «dissection analytique» de la marque contestée. Ladite juridiction a en effet considéré que, s'il convient de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation du degré de similitude, de l'impression d'ensemble produite par la combinaison des éléments qui composent ces marques, cela n'est toutefois pas incompatible avec un examen successif de ces éléments. Le Tribunal a également relevé que, en l'espèce, la chambre de recours, après avoir constaté que les différences entre les signes en cause contrebalançaient l'unique élément de similitude, a souligné que, lorsque ceux-ci étaient comparés dans leur globalité, les impressions d'ensemble dégagées par ces signes étaient différentes, de sorte que ladite «dissection analytique» n'avait pas été effectuée aux dépens d'une prise en compte de l'impression d'ensemble produite par la combinaison des éléments composant les marques en conflit.

³¹ Le Tribunal a par conséquent écarté comme non fondé le second moyen invoqué par Ferrero au soutien de son recours et, partant, il a rejeté celui-ci.

Les conclusions des parties

³² Par son pourvoi, Ferrero demande à la Cour:

— d'annuler l'arrêt attaqué;

- de faire droit à son recours visant à l'annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue de nouveau, et
- de condamner l'OHMI à supporter les dépens qu'elle a exposés tant en première instance que lors de la procédure de pourvoi.

33 L'OHMI demande à la Cour:

- de prendre acte de la renonciation de Tirol Milch à la marque communautaire contestée et, dans l'hypothèse où la requérante accepterait de mettre un terme à la procédure ou ne prouverait pas qu'elle a un intérêt juridique à poursuivre celle-ci, de déclarer le pourvoi sans objet et de constater qu'il y a non-lieu à statuer et que chaque partie doit supporter ses propres dépens;
- si la Cour devait juger que la requérante a un intérêt à poursuivre la procédure, d'autoriser l'OHMI à présenter de nouveaux arguments et moyens à l'encontre du pourvoi, et
- à titre subsidiaire, de rejeter directement le pourvoi dans son intégralité comme étant soit irrecevable, soit manifestement non fondé, et de condamner la requérante aux dépens qu'il a exposés.

Sur le pourvoi

Sur l'intérêt à agir de la requérante

Argumentation des parties

- ³⁴ Dans son mémoire en réponse, l'OHMI indique que, par lettre du 15 février 2010, Tirol Milch l'a informé de son souhait de renoncer à la marque communautaire contestée dans son intégralité, en application de l'article 49 du règlement n° 40/94.
- ³⁵ Par lettre du 15 mars 2010, l'OHMI a confirmé à Tirol Milch que sa renonciation avait été acceptée et que la marque dont elle avait obtenu l'enregistrement avait été retirée du registre des marques communautaires. Par courrier daté du lendemain, l'OHMI a informé Ferrero de ce retrait.
- ³⁶ Dans ces conditions, l'OHMI soutient que la requérante est désormais dépourvue d'intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi et que la procédure doit être déclarée sans objet.
- ³⁷ Lors de l'audience, Ferrero a néanmoins fait valoir que la décision litigieuse et l'arrêt attaqué ont produit des effets juridiques qui lui sont défavorables.

- ³⁸ Ferrero soutient en outre que, nonobstant la renonciation de Tirol Milch à la marque contestée, elle conserve un intérêt à obtenir l'annulation tant de l'arrêt attaqué que de la décision litigieuse dans la mesure où la déclaration de nullité, à la différence de la renonciation, produirait des effets à compter de la date à laquelle la demande d'enregistrement de cette marque a été déposée.

Appréciation de la Cour

- ³⁹ À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui doit perdurer jusqu'à ce que le juge statue au fond. Selon la jurisprudence de la Cour, un tel intérêt existe tant que le pourvoi est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (arrêt du 14 septembre 2010, *Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission*, C-550/07 P, Rec. p. I-8301, points 22 et 23).
- ⁴⁰ En l'espèce, force est de constater, en premier lieu, que, par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Ferrero tendant à l'annulation de la décision litigieuse, par laquelle la chambre de recours de l'OHMI avait rejeté la demande en nullité introduite par cette société à l'encontre de l'enregistrement de la marque communautaire TiMi KINDERJOGHURT.
- ⁴¹ Or, en l'espèce, si le moyen invoqué par Ferrero au soutien de son pourvoi était fondé, il serait susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, voire, le cas échéant, de la décision litigieuse et, partant, de la décision du 20 août 2004 portant enregistrement de ladite marque.

- 42 En second lieu, contrairement à ce que soutient l'OHMI, la renonciation par Tirol Milch à la marque communautaire TiMi KiNDERJOGHURT n'est pas, par elle-même, de nature à priver de tout objet le pourvoi introduit par Ferrero.
- 43 En effet, cette dernière conserve un intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué dans la mesure où, ainsi qu'elle l'a fait valoir lors de l'audience, les effets d'une renonciation et ceux d'une déclaration de nullité ne sont pas les mêmes. Ainsi, alors que la marque communautaire ayant fait l'objet d'une renonciation ne cesse de produire ses effets qu'à compter de l'enregistrement de cette renonciation, une marque communautaire déclarée nulle sera réputée n'avoir eu aucun effet dès l'origine, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, avec toutes les conséquences juridiques qu'implique une telle nullité.
- 44 Dès lors, dans la mesure où le présent pourvoi est susceptible de procurer un bénéfice à Ferrero, celle-ci conserve un intérêt à agir.

Sur le fond

- 45 À l'appui de son pourvoi, Ferrero invoque un moyen unique tiré d'une violation de l'article 8 du règlement n° 40/94. Ce moyen comporte cinq branches tirées, respectivement:

— la première, d'une violation du système établi par l'article 8 du règlement n° 40/94;

- la deuxième, d'un défaut de prise en compte appropriée d'autres éléments que la similitude, en particulier la renommée;
- la troisième, de la formulation de règles de preuve erronées et non fondées;
- la quatrième, d'une méconnaissance du fait que les marques antérieures sont en partie des marques verbales, alors que la marque contestée est une marque figurative, et
- la cinquième, d'un défaut de prise en compte appropriée de l'existence d'une famille de marques.

Sur la première branche du moyen unique

— Argumentation des parties

⁴⁶ Par cette première branche du moyen unique, Ferrero reproche au Tribunal d'avoir violé le système mis en place par l'article 8 du règlement n° 40/94 en effectuant une analyse factuelle unique de la similitude au regard des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94, alors que ces deux dispositions distinctes appelleraient l'application de séries de critères totalement différentes.

- 47 Selon Ferrero, il découle de la jurisprudence que, dans le cadre de chacune desdites dispositions, la similitude doit être appréciée de manière interdépendante avec un ensemble d'autres éléments qui varient selon la disposition concernée.
- 48 Il résulterait en particulier de l'arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. p. I-8823), que, au regard de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il doit être tenu compte, aux fins de l'appréciation de la similitude, de la renommée ainsi que des éléments distinctifs et dominants du signe en cause.
- 49 En revanche, au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la prise en compte de la renommée et du caractère distinctif serait pertinente aux fins de l'évaluation globale du risque de confusion.
- 50 L'OHMI soutient que cette première branche du moyen unique est manifestement non fondée. Il fait valoir que la Cour a déjà jugé que, au regard des deux dispositions mentionnées au point 46 du présent arrêt, la similitude doit être appréciée à la lumière des éléments de ressemblance visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes (arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 28). Selon l'OHMI, si cet examen révèle que, globalement, les signes ne sont pas similaires, cette constatation est valable dans le cadre tant du paragraphe 1, sous b), que du paragraphe 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94.

— Appréciation de la Cour

- 51 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le Tribunal au point 53 de l'arrêt attaqué, que l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94.

- 52 Cette condition d'une similitude entre la marque et le signe suppose, tant dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l'existence, notamment, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, point 28).
- 53 Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l'une et l'autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 est subordonnée à la constatation d'un tel degré de similitude entre les marques en conflit qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l'existence d'un tel risque n'est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci (voir, en ce sens, arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 27, 29 et 31, ainsi que Intel Corporation, points 57, 58 et 66).
- 54 En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
- 55 S'agissant de l'argument de Ferrero tiré de l'arrêt Intel Corporation, précité, il convient de constater que celui-ci repose sur une lecture erronée dudit arrêt.

- 56 La Cour a confirmé, dans ledit arrêt, sa jurisprudence selon laquelle l'existence d'un lien entre les marques en conflit doit, de même que l'existence d'un risque de confusion, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent non seulement le degré de similitude entre les marques en conflit mais également le degré de caractère distinctif et l'intensité de la renommée de la marque antérieure (voir arrêt Intel Corporation, précité, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).
- 57 S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour a relevé que, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque. Elle a notamment expliqué à cet égard qu'il est, en effet, possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (voir arrêt Intel Corporation, précité, points 52 et 53).
- 58 Il découle ainsi clairement de l'arrêt Intel Corporation, précité, que, contrairement à ce que soutient Ferrero, la Cour a jugé dans celui-ci que la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation non pas de la similitude des marques en conflit, mais de l'existence d'un lien entre celles-ci dans l'esprit du public concerné.
- 59 Partant, la première branche du moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la deuxième branche du moyen unique

— Argumentation des parties

- ⁶⁰ Par cette deuxième branche du moyen unique, Ferrero soutient que le Tribunal a, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit en appréciant le risque de confusion, au regard de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, uniquement du point de vue de la similitude des marques en conflit et en refusant d'examiner les autres facteurs applicables qui pourraient être pertinents pour compenser une éventuelle faible similitude des signes et, en particulier, la notoriété de la marque antérieure sur le marché concerné.
- ⁶¹ Ferrero soutient, en outre, que l'affirmation du Tribunal, au point 62 de l'arrêt attaqué, selon laquelle «l'absence de similitude entre les signes en cause [...] est à tel point prononcée que la renommée de la marque KINDER, indépendamment du fait qu'elle soit incontestée ou non, n'est pas en mesure de remettre en question cette absence de similitude» est erronée, dans la mesure où la renommée d'une marque a un effet direct sur l'étendue de sa protection en termes de similitude. Selon la requérante, une marque qui jouit d'une grande renommée a nécessairement aussi acquis un caractère distinctif très fort. Il faudrait, par conséquent, qu'il existe des différences substantielles afin de différencier une marque postérieure de la marque antérieure renommée. Effectuer une comparaison entre deux marques sans tenir compte de leurs renommées respectives constituerait donc une erreur de droit.
- ⁶² Ferrero fait également valoir que, si le point 62 de l'arrêt attaqué devait être interprété en ce sens qu'il signifie que tant le paragraphe 1, sous b), que le paragraphe 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94 supposent l'existence d'un degré minimal de similitude et que, si celui-ci n'atteignait pas ce minimum, il ne pourrait pas être compensé

par une renommée écrasante, cette conclusion devrait également être écartée au motif qu'elle ne trouve aucun fondement juridique dans cet article 8. Selon Ferrero, la nature interdépendante de la similitude et de la renommée, au regard de ces deux dispositions, implique au contraire que même un degré minimal de similitude puisse être compensé par la renommée, créant ainsi un lien au sens de ce paragraphe 5 ou même un risque de confusion au sens dudit paragraphe 1, sous b).

- ⁶³ Selon l'OHMI, cette deuxième branche du moyen unique est manifestement non fondée. Il découlerait en effet de la jurisprudence que, si les signes en cause sont différents, la renommée éventuelle des marques antérieures ne saurait aboutir à l'application desdites dispositions, puisque l'une des conditions prévues à celles-ci n'est pas remplie. Cela vaudrait tout autant pour l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en vertu duquel la similitude entre les signes et les produits est une condition indispensable à l'application de cette disposition, que pour le paragraphe 5 du même article, en vertu duquel la similitude des signes est l'une des conditions indépendantes et cumulatives qui doivent être remplies.

— Appréciation de la Cour

- ⁶⁴ Ainsi qu'il a été rappelé au point 56 du présent arrêt, l'existence d'un lien entre la marque antérieure et la marque contestée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 doit, de même qu'un risque de confusion au regard du paragraphe 1, sous b), du même article, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit et entre les produits revêtus de ces marques ainsi que l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure.

⁶⁵ Si cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les marques pouvant ainsi être compensé par un fort caractère distinctif de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, *Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, point 33], il n'en demeure pas moins que, en l'absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque contestée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure de même que l'identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit ou d'un lien entre celles-ci dans l'esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, *Calvin Klein Trademark Trust/OHMI*, C-254/09 P, Rec. p. I-7989, point 53 et jurisprudence citée).

⁶⁶ En effet, ainsi qu'il ressort du point 51 du présent arrêt, l'identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l'application de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94. Par conséquent, ces dispositions sont manifestement inapplicables lorsque le Tribunal écarte toute similitude entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt *Calvin Klein Trademark Trust/OHMI*, précité, point 68). C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe à ladite juridiction de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné.

⁶⁷ Or, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu'un certain nombre de caractéristiques visuelles et phonétiques des signes en cause excluaient que ceux-ci puissent être perçus comme étant similaires.

⁶⁸ Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a conclu, aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué, que la renommée de la marque antérieure et la similitude existant entre les produits des marques litigieuses, même si elles peuvent être prises en considération pour l'appréciation d'un risque de confusion, n'ont aucune incidence sur l'appréciation de la similitude existant entre les signes en cause, de sorte qu'elles ne sont pas en mesure de remettre en question l'absence de similitude ainsi constatée (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, points 55 à 57).

⁶⁹ Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen doit être déclarée non fondée.

Sur la troisième branche du moyen unique

— Argumentation des parties

⁷⁰ Par cette troisième branche du moyen unique, Ferrero soutient que le Tribunal a, aux points 56 à 58 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit ou dénaturé les faits qui lui étaient soumis en appliquant, aux fins d'apprécier la similitude des signes en cause, des règles de preuve erronées, non fondées et ne reposant sur aucune motivation.

⁷¹ Selon Ferrero, lesdites règles consistent en ce que, en premier lieu, lorsque des éléments font corps, chacun d'eux perd son existence autonome spécifique. En deuxième lieu, si un signe figuratif consiste en la représentation de deux éléments, l'un étant

placé au centre au-dessus de l'autre, le point convergent du signe serait l'élément placé le plus haut, cet emplacement central pouvant compenser une police de caractères de plus petite taille et une lisibilité moindre résultant du fond sur lequel figure l'élément placé au centre. En troisième lieu, lorsqu'un signe contient deux éléments, le point convergent de celui-ci serait le premier de ces éléments. En quatrième lieu, si un signe contient trois éléments, l'élément central serait un élément négligeable.

- ⁷² L'OHMI soutient que la troisième branche du moyen unique est manifestement irrecevable étant donné qu'elle ne soulève aucune question de droit et se limite à remettre en cause les appréciations factuelles du Tribunal, en violation des exigences de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

— Appréciation de la Cour

- ⁷³ À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêts *Calvin Klein Trade-mark Trust/OHMI*, précité, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 janvier 2011, *Media-Saturn-Holding/OHMI*, C-92/10 P, point 27).

- ⁷⁴ Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, point 43).
- ⁷⁵ Or, par la troisième branche de son moyen unique, Ferrero reproche au Tribunal d'avoir introduit, aux fins de l'appréciation de la similitude, des règles implicites de preuve non prévues par le règlement n° 40/94. Elle tend ainsi précisément à faire constater des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
- ⁷⁶ Partant, ladite branche doit être déclarée recevable.
- ⁷⁷ Force est toutefois de constater que cette branche manque en fait. En effet, le Tribunal s'est livré, en vue de conclure, au point 59 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en constatant l'absence de similitude entre les signes en cause, à une appréciation concrète des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à ces signes sans introduire, contrairement à ce que soutient Ferrero, de règles de preuve ayant une portée générale.
- ⁷⁸ Au demeurant, dans la mesure où Ferrero allègue une dénaturation des faits soumis à l'appréciation du Tribunal, il convient de rappeler que les articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de cette dernière imposent au requérant d'indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, notamment,

arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 50).

⁷⁹ Or, il y a lieu de constater que Ferrero n'apporte aucun élément de nature à étayer ladite allégation.

⁸⁰ La troisième branche du moyen doit par conséquent être rejetée comme non fondée.

Sur la quatrième branche du moyen unique

— Argumentation des parties

⁸¹ Par cette quatrième branche du moyen unique, Ferrero soutient qu'il résulte de la jurisprudence que la similitude, au regard de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, peut être visuelle, phonétique ou conceptuelle et que ces aspects de la similitude doivent être examinés globalement. Or, aux points 56 à 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait effectué une appréciation d'un point de vue visuel principalement et, dans une certaine mesure, d'un point de vue phonétique, l'accent étant mis dans une large mesure sur des questions relatives à la représentation graphique, telles que la position et les polices de caractères des trois éléments contenus dans la marque contestée ainsi que le fond sur lequel ils figurent.

- ⁸² Ce faisant, le Tribunal n'aurait pas tenu compte du fait que les marques antérieures, et particulièrement les marques espagnoles, françaises et italiennes relatives à l'élément «KINDER», sont des marques verbales dont l'étendue de la protection ne serait pas influencée par des questions relatives à la représentation graphique, telles que la position des éléments, la police de caractères ou le fond sur lequel ces éléments sont représentés.
- ⁸³ L'OHMI soutient que la quatrième branche du moyen unique est manifestement irrecevable, dès lors qu'elle ne soulève aucune question de droit et se limite à remettre en cause les appréciations factuelles du Tribunal.

— Appréciation de la Cour

- ⁸⁴ À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l'argumentation de l'OHMI relative à l'irrecevabilité de la quatrième branche du moyen unique. En effet, contrairement à ce que soutient celui-ci, ladite branche porte sur une question de droit, en ce qu'elle invoque la méconnaissance par le Tribunal de la portée de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, dans la mesure où il aurait dû tenir compte, dans le cadre de l'appréciation de la similitude des signes en cause, du fait que la marque antérieure est une marque verbale.
- ⁸⁵ Sur le fond, il convient de rappeler que, 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 commercialisés (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 36).

- ⁸⁶ En outre, les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en cause doivent faire l'objet d'une appréciation globale, dans le cadre de laquelle l'appréciation d'une éventuelle similitude phonétique n'est que l'un des facteurs pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, point 21).
- ⁸⁷ C'est donc à bon droit que le Tribunal a examiné, aux points 56 à 58 de l'arrêt attaqué, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en cause, en ce qui concerne leurs éventuelles similitudes tant visuelle que phonétique.
- ⁸⁸ La quatrième branche du moyen unique doit par conséquent être écartée comme non fondée.
- ⁸⁹ Pour le reste, dans la mesure où elle viserait à obtenir une nouvelle appréciation des faits, cette branche du moyen est, conformément à la jurisprudence rappelée au point 73 du présent arrêt, irrecevable dès lors que Ferrero n'a invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal.

Sur la cinquième branche du moyen unique

— Argumentation des parties

- ⁹⁰ Par cette cinquième branche du moyen unique, Ferrero soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas, en l'espèce, l'existence d'une famille de marques au motif qu'elle n'est pas pertinente dans le cadre de l'appréciation de la similitude.

- ⁹¹ Ce faisant, le Tribunal aurait interprété de manière erronée la jurisprudence dans la mesure où, si, au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l'existence d'une famille de marques accroît le risque de confusion en amenant le consommateur à supposer que la marque contestée fait partie de cette famille, c'est précisément à cause de la similitude entre la marque contestée, d'une part, et la famille de marques, d'autre part, ou, plus spécifiquement, en raison de l'élément commun à celles-ci (arrêt du 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/OHMI*, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 63).
- ⁹² Ferrero soutient, en outre, que l'existence même d'une famille de marques accroît le risque que la marque d'un tiers contenant l'élément commun de la famille soit automatiquement perçue par le consommateur pertinent comme étant semblable à cet élément commun.
- ⁹³ Cette règle s'appliquerait pleinement à la situation dans laquelle la marque contestée contient l'élément «KINDER», qui jouit d'une grande renommée, cette marque étant comparée avec une famille de 36 marques qui contiennent toutes le même élément, seul ou combiné avec d'autres.
- ⁹⁴ L'OHMI fait valoir que la cinquième branche du moyen unique est à la fois irrecevable et manifestement non fondée. D'une part, en effet, la remise en cause de la constatation du Tribunal selon laquelle Ferrero ne saurait se prévaloir de l'existence d'une «famille» de marques similaires impliquerait une nouvelle appréciation factuelle, laquelle ne saurait être effectuée dans le cadre d'un pourvoi. D'autre part, l'OHMI soutient que l'existence éventuelle d'une famille de marques n'est pertinente qu'au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où elle peut générer une forme particulière de confusion indirecte, en faisant croire au public que la marque postérieure est une marque supplémentaire venant s'ajouter à celles de cette famille. En revanche, s'agissant du paragraphe 5 du même article, cet argument ne serait pas juridiquement fondé, la confusion n'étant pas pertinente en

soi. De la même façon, l'absence de similitude entre toutes les marques de la série et le signe contesté suffirait à exclure de manière certaine la possibilité d'un risque de confusion et d'un préjudice ou d'un avantage indu.

— Appréciation de la Cour

- ⁹⁵ À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l'argumentation de l'OHMI relative à l'irrecevabilité de la cinquième branche du moyen unique. En effet, il ressort de l'argumentation développée par Ferrero que cette dernière entend invoquer la méconnaissance par le Tribunal de la portée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en considérant que l'existence d'une famille de marques n'est pas pertinente dans le cadre de l'appréciation de la similitude.
- ⁹⁶ Une telle branche porte donc sur une question de droit et, partant, elle doit être déclarée recevable.
- ⁹⁷ Sur le fond, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une «famille» ou «série» de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans ce cas, en effet, celui-ci résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, qu'elle fait partie de cette famille ou série de marques (arrêt *Il Ponte Finanziaria/OHMI*, précité, point 63).

- 98 Toutefois, ainsi qu'il ressort du point 52 du présent arrêt, cet élément est dépourvu de pertinence dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée.
- 99 Par conséquent, ainsi qu'il découle du point 66 du présent arrêt, c'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude qu'il incombe au Tribunal de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion ou du lien entre celles-ci, de l'existence d'une «famille» ou «série» de marques.
- 100 Or, dans la mesure où le Tribunal a constaté, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de caractéristiques visuelles et phonétiques des signes en cause excluaient que ceux-ci puissent être perçus comme étant similaires, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer, aux points 63 à 66 dudit arrêt, que cette constatation n'est pas mise en cause par l'existence d'une «famille» ou «série» de marques.
- 101 En conséquence, il convient d'écarter la cinquième branche du moyen unique comme non fondée et, partant, de rejeter ce moyen dans sa totalité.
- 102 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme non fondé.

Sur les dépens

- ¹⁰³ Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant conclu à la condamnation de Ferrero et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

- 1) Le pourvoi est rejeté.**
- 2) Ferrero SpA est condamnée aux dépens.**

Signatures