

## DOCUMENT DE TRAVAIL

### ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 octobre 2014( \* )

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale The English Cut – Marques nationale verbale et communautaires figuratives antérieures El Corte Inglés – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de risque d’association – Lien entre les signes – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T515/12,

**El Corte Inglés, SA**, établie à Madrid (Espagne), représentée par M<sup>es</sup> E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été,

**The English Cut, SL**, établie à Málaga (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1673/20111), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et The English Cut, SL,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bielinas (rapporteur), juges,

greffier : M<sup>me</sup> C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2013,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2014,

rend le présent

**Arrêt**

**Antécédents du litige**

1 Le 9 février 2010, The English Cut, SL a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal The English Cut.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, à l'exception des costumes, pantalons et vestes, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2010/122, du 6 juillet 2010.

5 Le 4 octobre 2010, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 cidessus.

6 L'opposition était, notamment, fondée sur les marques antérieures suivantes :

– la marque espagnole verbale El Corte Inglés, enregistrée sous le numéro 166450 pour des « chaussures », relevant de la classe 25 ;

– les marques communautaires figuratives enregistrées sous les numéros 5428255 et 5428339, notamment pour les « Vêtements, chaussures, et chapellerie », relevant de la classe 25, et pour les services : « Publicité ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », relevant de la classe 35, reproduites ciaprès :



7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8 Le 12 juillet 2011, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

9 Le 16 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.

10 Par décision du 6 septembre 2012 (ciaprès la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. D'une part, pour autant que l'opposition était fondée sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que, en l'absence de similitude entre les signes en conflit, il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, malgré l'identité et la similitude partielles des produits visés. D'autre part, la chambre de recours a considéré que, en dépit de l'importante renommée dont jouissaient les marques antérieures dans le secteur des grands magasins, la requérante n'avait pas produit de preuves suffisantes de l'existence réelle ou potentielle du préjudice ou du profit indûment tiré de la renommée desdites marques, de sorte que l'opposition ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

### **Conclusions des parties**

11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et déclarer qu'il aurait dû être fait droit à son recours devant la chambre de recours et que la décision de la division d'opposition aurait donc dû être annulée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

12 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

13 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

*Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.*

14 Par ce premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

15 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d'entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public

puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu'une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, *Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause étant des produits et des services de consommation courante et les marques antérieures étant deux marques communautaires et une marque nationale, le public pertinent était constitué par les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, appartenant au grand public du territoire de l'Union européenne et, en particulier, de celui de l'Espagne.

19 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les produits et les services, respectivement couverts par les signes en conflit, étaient partiellement identiques et partiellement similaires.

20 Dans la mesure où les constatations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et à la comparaison des produits et des services ne sont pas contestées par les parties et qu'elles sont exemptes d'erreur, il convient de les entériner.

21 S'agissant de la comparaison des signes, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée, selon une jurisprudence constante, sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, *OHMI/Shaker*, C334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

22 En l'espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n'étaient similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. Elle a toutefois estimé que les signes présentaient une similitude sur le plan conceptuel, liée à l'un de leurs éléments verbaux, à savoir le mot « english » qui, de par sa ressemblance avec le mot « inglés », pouvait être compris par la majorité des consommateurs espagnols, bien que ceux-ci aient un niveau de connaissance de l'anglais généralement qualifié de bas. Or, en dépit de leur similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient globalement différents.

23 La requérante soutient qu'il existe un degré élevé de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et que ces signes présentent, sur le plan conceptuel, une identité évidente et manifeste, en ce qu'ils auraient la même signification. Il en résulterait un risque de confusion entre les marques en conflit.

24 Sur le plan visuel, il convient tout d'abord d'observer que, bien que les signes en conflit soient constitués par une expression comportant trois mots, et présentent en outre le même nombre de lettres, les mots de chaque signe sont composés d'un nombre de lettres différent. De surcroît, les expressions « the english cut » et « el corte inglés » sont composées de mots provenant de langues

différentes. Enfin, il convient de relever que les marques communautaires antérieures comportent des éléments figuratifs représentant, comme l'a relevé la chambre de recours, un fanion composé de différentes tonalités de couleurs, contrairement à la marque demandée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n'étaient pas similaires sur le plan visuel.

25 Sur le plan phonétique, il convient de relever que les signes en conflit se prononcent de manière différente en fonction des règles d'accentuation et de prononciation des langues anglaise ou espagnole. En outre, les éléments verbaux comportent chacun un nombre de syllabes différent, à savoir quatre pour « the english cut » et cinq pour « el corte inglés », sans en avoir aucune commune. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n'étaient pas similaires sur le plan phonétique.

26 Sur le plan conceptuel, il y a tout d'abord lieu de relever que les marques antérieures sont constituées de termes espagnols, alors que la marque demandée est composée de termes anglais, de sorte que les signes en conflit se distinguent quant à la langue permettant l'accès à leurs compréhensions respectives.

27 Or, une telle distinction linguistique, dans la mesure où elle nécessite une traduction préalable dans l'esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté des langues concernées et des mêmes termes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [arrêts du 28 juin 2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T471/09, EU:T:2011:307, point 82, et du 26 septembre 2012, Serrano Aranda/OHMI – Burg Groep (LE LANCIER), T265/09, EU:T:2012:472, point 66].

28 En l'occurrence, force est de constater que les signes en conflit ont la même signification littérale, à savoir « la coupe anglaise ». En effet, la marque demandée est la traduction anglaise des éléments verbaux, en langue espagnole, des marques antérieures. Or, les consommateurs ne percevront, le cas échéant, que les signes en conflit ont une signification identique qu'après avoir traduit le signe « English Cut ». Il en résulte que les consommateurs n'opéreront pas un rapprochement conceptuel immédiat entre lesdits signes. D'autant plus que ces consommateurs, comme l'a souligné à juste titre la chambre de recours, en tant qu'hispanophones, n'ont pas de connaissance particulière de l'anglais [arrêts du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T333/04 et T334/04, EU:T:2007:105, points 46 à 53, et du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T36/07, EU:T:2008:223, point 34]. Cette circonstance s'oppose donc à ce que les consommateurs perçoivent ces signes comme identiques sur le plan conceptuel.

29 Par conséquent, les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle faible nécessitant une traduction préalable correcte, et non une identité conceptuelle forte comme l'affirme la requérante.

30 En effet, la requérante soutient qu'il existe entre les marques litigieuses une identité conceptuelle évidente et manifeste, en ce que le vocabulaire employé, en l'occurrence les groupes de mots « el » et « the » et « inglés » et « english », serait élémentaire, fortement allusif et clairement compréhensible, bien que les langues diffèrent. Toutefois, la chambre de recours, tout en admettant une similitude conceptuelle minimale entre les marques en cause, liée à l'un de leurs éléments verbaux, à savoir la référence qualificative « inglés » et « english », a considéré, à juste titre, qu'elles demeuraient globalement différentes et qu'il n'existait dès lors pas, entre elles, d'identité conceptuelle. Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

31 Ainsi, même à supposer que, comme le soutient la requérante, les consommateurs moyens

espagnols sont susceptibles de comprendre les mots « the » et « english », qui font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, cela ne signifie pas pour autant que ces consommateurs, d'un niveau de maîtrise faible de la langue anglaise, ainsi qu'il a été rappelé au point 28 cidessus, comprendront ces mots dans leur structure syntaxique spécifique, « the english cut », spontanément comme la traduction anglaise de l'expression espagnole « el corte inglés », constituant les marques antérieures.

32 Par ailleurs, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la requérante n'avait pas démontré que le mot « cut » renvoyait au mot espagnol « corte » dans ses écritures. Lors de l'audience, la requérante a, pour la première fois, fait valoir l'existence du mot espagnol « cúter », provenant du mot anglais « cutter », désignant un « instrument servant à couper ». Selon elle, le mot « cúter » serait à même d'évoquer le mot « cut » et dès lors devrait permettre la compréhension du mot « corte » par l'action de couper. Or, un couteau à lame rétractable, qui sert à couper du papier, du carton ou tout autre matériau similaire, n'est pas évocateur de la notion de coupe dans le domaine textile. Cet argument nouveau n'étant pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, il convient donc de le rejeter.

33 Partant, il y a lieu de considérer qu'il existe une similitude conceptuelle faible, mais aucune similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit. Il en résulte que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes étaient globalement différents.

34 L'une des conditions cumulatives d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, il n'y a pas lieu de procéder à l'appréciation globale du risque de confusion.

35 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

*Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.*

36 La requérante soutient que, en substance, compte tenu de l'importante renommée de la marque antérieure, du fait que les signes en cause sont très similaires et du fait que les produits et services visés par lesdits signes sont identiques, la chambre de recours aurait dû constater que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient réunies pour que l'enregistrement de la marque demandée soit refusé.

37 L'OHMI conteste cette argumentation.

38 En application d'une jurisprudence constante, la protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions au nombre desquelles figurent notamment le caractère identique ou similaire des marques en conflit ainsi que la renommée de la marque antérieure [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI Elleni Holding (VIPS), T215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 34].

39 En l'espèce, il y a lieu de relever que, comme il a été indiqué au point 10 ci-dessus, bien que la marque antérieure bénéficie d'une très grande renommée, il résulte toutefois de la comparaison entre les signes en conflit, que ces derniers ne sont pas similaires. Dès lors, la condition relative au caractère identique ou similaire des signes en conflit fait défaut en l'espèce.

40 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

41 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité du premier chef de conclusion de la requérante en ce qu'il visait à obtenir du Tribunal qu'il déclare qu'il aurait dû être fait droit à son recours devant la chambre de recours et que la décision de la division d'opposition aurait dû être annulée.

## **Sur les dépens**

42 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.**

Papasavvas

Forwood

Bielinas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Signatures

**\* Langue de procédure : l'espagnol.**

source : curia.eu