

**TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES**

18 avril 2007

Affaires jointes T-333/04 et T-334/04,

House of Donuts International, établie à George Town (Grand Cayman), représentée par Me N. Decker, avocat c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agents / Panrico, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, avocat,

Arrêt

Antécédents des litiges

1 En vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, la société House of Donuts International (ci-après « House of Donuts » ou la « requérante ») a présenté le 27 février 1997 à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d'enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif suivant :

[...]

2 Le 23 septembre 1998, House of Donuts a présenté à l'OHMI, sur le fondement du même règlement, une demande d'enregistrement communautaire du signe figuratif reproduit ci-après :

[...]

3 La première demande de marque a été inscrite sous le numéro 474 486 et, la seconde, sous le numéro 938 670.

4 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement des deux marques a été demandé relèvent des classes 30, 32 et 42 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 :

- classe 30 : « Beignets, muffins, croissants, pâtisseries, pain, produits de confiserie cuits au four et boissons comprises dans la classe 30 » ;
- classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits » ;
- classe 42 : « Services de restaurants, cafétérias et approvisionnement ».

5 Les deux demandes de marque ont été publiées au Bulletin des marques communautaires, respectivement, du 8 février 1999 et du 6 mars 2000.

6 Sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, Panrico, SA a formé une opposition à l'enregistrement des deux marques demandées, respectivement, le 29 avril 1999 et le 5 juin 2000.

7 Les oppositions étaient fondées sur l'existence d'un ensemble de marques espagnoles antérieures déposées par Panrico pour les mêmes classes de produits et de services que celles désignées par les marques communautaires demandées :

– la marque verbale DONUT, enregistrée le 8 septembre 1962, sous le numéro 399 563 ;

– la marque figurative, enregistrée le 30 septembre 1972 sous le numéro 643 273, reproduite ci-après :

[...]

– la marque verbale DONUT, enregistrée le 5 mars 1983, sous le numéro 1 000 137 ;

– la marque verbale DONUT, enregistrée le 17 mai 1983, sous le numéro 1 000 138 ;

– la marque figurative, enregistrée le 5 décembre 1991 sous le numéro 1 582 809, reproduite ci-après :

[...]

8 Par décisions du 25 octobre 2001, la division d'opposition a accueilli les deux oppositions et rejeté les deux demandes d'enregistrement de marque pour tous les produits et services revendiqués, motif pris de l'existence d'un risque de confusion en Espagne.

9 House of Donuts a contesté auprès de l'OHMI ces deux décisions, par recours introduits le 14 et le 19 décembre 2001.

10 Par décisions rendues le 12 mai 2004 (affaires R 1034/2001-4 et R 1036/2001-4), la quatrième chambre de recours a rejeté les deux recours, en retenant, dans chacun des deux litiges, l'existence d'un risque de confusion, en raison de la similitude globale des signes en conflit et du caractère distinctif des marques antérieures.

Conclusions des parties

11 Lors de l'audience, House of Donuts a renoncé à son chef de conclusions tendant à ce

que le Tribunal ordonne à l'OHMI de procéder à l'enregistrement des deux marques communautaires demandées, ce dont il a été pris acte.

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

- déclarer les recours recevables et fondés ;
- annuler les décisions du 12 mai 2004 rendues par la quatrième chambre de recours dans les affaires R 1034/2001-4 (affaire T-333/04) et R 1036/2001-4 (affaire T-334/04) :

- condamner Panrico aux dépens.

13 L'OHMI et Panrico concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter les recours ;
- confirmer les décisions contestées et le refus d'enregistrement des deux marques communautaires demandées ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Arguments des parties

14 Au soutien de ses recours, House of Donuts invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce que la chambre de recours aurait retenu à tort l'existence d'un risque de confusion au sens de cette disposition, alors même que feraient défaut des éléments susceptibles d'induire le consommateur espagnol à croire en l'origine commune des produits fabriqués et des services fournis par House of Donuts et par Panrico.

15 House of Donuts ne conteste pas l'antériorité des marques de Panrico par rapport aux marques demandées ni l'identité des gammes de produits et de services relevant des classes 30, 32 et 42 désignés par l'ensemble des signes en conflit. House of Donuts remet en cause uniquement la similitude entre les deux marques communautaires demandées, d'une part, et les marques antérieures de Panrico, d'autre part.

16 Celles-ci seraient soit des marques verbales, soit des marques complexes comportant les termes « donut » ou « donuts », alors que les deux signes déposés sont des signes complexes pourvus d'un élément figuratif, à savoir deux parapluies, ainsi que, dans l'affaire T-333/04, les mots « house of donuts », accompagnés de leur traduction en arabe, et, dans l'affaire T-334/04, les mots « house of donuts » et « the finest American

pastries ».

17 Les marques communautaires demandées contiendraient, certes, le mot « donuts ». Toutefois, même en Espagne, les mots « donut » et « donuts », qui désignent une petite pâtisserie frite en forme d'anneau et saupoudrée de sucre, seraient génériques et descriptifs, comme le démontrent, d'une part, le grand nombre de sites Internet identifiés à l'aide des termes de recherche « donut » et « Espagne » et, d'autre part, l'attestation de nom commercial n° 41 330 du registre espagnol de la propriété industrielle, lequel qualifie les donuts de produits.

18 Le mot « donut » serait devenu un terme générique en espagnol, bien que cette évolution n'ait pas encore été reconnue par le Diccionario de la Lengua española de la Real Academia Española invoqué par Panrico au soutien de la thèse opposée. En effet, l'édition de 2001 du dictionnaire Langenscheidts-Handwörterbuch Spanisch-Deutsch traduirait en allemand le terme espagnol « donut » par « donut » et l'édition de 1998 du Concise Oxford Spanish Dictionary mentionnerait le terme « donut » et renverrait au terme anglais « doughnut », dont les deux équivalents espagnols sont « donut » et « rosquilla ».

19 Eu égard à la nature descriptive du terme « donut », il n'existerait aucun risque de confusion entre les signes en conflit. Le logo composé des deux parapluies, ainsi que, dans l'affaire T-333/04, la mention en arabe, et, dans l'affaire T-334/04, l'expression « the finest American pastries », constitueraient les éléments dominants des marques communautaires demandées et revêtraient un caractère unique.

20 Il s'ensuivrait que les deux marques communautaires demandées différencieraient dans leurs composants essentiels des marques antérieures de Panrico.

21 Du point de vue visuel, les signes en conflit présenteraient une différence substantielle.

22 Les termes « house of donuts » et « donuts » ou « donut » seraient en outre très différents sur le plan phonétique.

23 Enfin, il n'existerait aucune identité conceptuelle entre les marques antérieures de Panrico et les marques communautaires demandées, les éléments figuratifs de ces dernières leur conférant une signification différente.

24 L'impression d'ensemble véhiculée par les signes déposés serait donc très différente de celle émanant des marques antérieures de Panrico.

25 L'OHMI et Panrico contestent le caractère générique ou descriptif du seul élément verbal commun aux signes en conflit. Contrairement à ce que soutient House of Donuts, la fréquence des apparitions du terme « donut » sur Internet, associé, en particulier, à l'Espagne ou à des noms de villes espagnoles, ne démontrerait pas le caractère générique de « donut » en Espagne.

26 Les deux rubriques de dictionnaires produites pour la première fois devant le Tribunal par House of Donuts ne seraient ni recevables ni concluantes.

27 Sur l'attestation de nom commercial n° 41 330, le terme « donuts » figurerait en tant que marque, reproduit en lettres majuscules et entouré de guillemets inversés. De plus, il serait suivi de l'expression « pastas de bollería típicas americanas » (petites pâtisseries américaines typiques), cette précision indiquant que le terme « donuts » n'est pas compris en tant que tel en Espagne.

28 Par ailleurs, il se déduirait de leur seule existence que les marques antérieures DONUT et donuts ont été enregistrées après avoir subi avec succès l'examen, par les services nationaux compétents, d'éventuels motifs absolus de refus. Il s'agirait en outre de marques auxquelles leur très grande renommée et leur très grande réputation confèrent une distinctivité maximale.

29 L'OHMI et Panrico estiment en outre que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l'élément dominant des marques demandées était le mot « donuts » et non l'expression « house of », ni l'inscription en arabe ou les parapluies stylisés surplombant le signe déposé (affaire T-333/04), ni les parapluies ou la mention « the finest American pastries » (affaire T-334/04).

30 Le terme « donuts », élément verbal compréhensible et distinctif, occuperait une position centrale au sein des deux signes déposés et serait l'élément mémorisé par le consommateur, en dépit de la grande taille des éléments figuratifs, lesquels, dont notamment les deux parapluies sans manche surplombant le terme « donuts », revêtiraient une importance secondaire.

31 S'il n'est pas correct de dénier à « house of » tout caractère distinctif pour le public espagnol, cette expression, reproduite en plus petits caractères et située sur la partie supérieure gauche des deux signes déposés, occuperait toutefois une position marginale et accessoire par rapport à leur élément dominant « donuts » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p.

II-4335, point 40].

32 L'élément « donuts » du signe déposé dans l'affaire T-333/04 serait reproduit en lettres latines et pourrait donc être lu facilement par le consommateur espagnol. Imprimé en caractères gras, il serait très facile à appréhender au sein de l'ensemble du signe déposé. Les éléments figuratifs constitués par les deux parapluies volants dépourvus de manche et par la mention en langue arabe revêtiraient également une importance secondaire par rapport à l'élément verbal dominant « donuts ».

33 De même, l'élément « donuts » du signe déposé dans l'affaire T-334/04 serait représenté en caractères gras et plutôt grands, de sorte que le terme pourrait être facilement lu par le consommateur espagnol. En raison de son emplacement, il serait très facile à appréhender au sein de l'ensemble de la marque demandée. Le caractère accessoire de l'expression « house of » procéderait de sa reproduction en plus petits caractères, à peine lisibles, et de son emplacement sur la partie supérieure gauche du signe déposé. La taille de la mention « the finest American pastries » serait sensiblement plus réduite que celle de l'élément « donuts », de sorte que le public éprouvera des difficultés à en retenir une interprétation correcte. En outre, cette mention figurerait sous l'élément dominant et distinctif, si bien que le public ne lui portera aucune attention particulière.

34 Étant donné que les signes en conflit ont un élément en commun, « donut » ou « donuts », à la fois dominant et, du point de vue du public pertinent espagnol, distinctif, ils présenteraient effectivement un degré de similitude visuelle et phonétique élevé. Il importerait peu de les comparer au niveau conceptuel, dès lors que la connaissance de l'anglais par le public espagnol est considérée comme faible [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, point 42].

35 Puisque les marques antérieures sont formées en substance des seuls éléments « donut » ou « donuts », lesquels constituent l'élément distinctif et dominant des signes déposés, il existerait effectivement dans l'esprit du public espagnol, en raison de la similitude globale des signes en conflit et de la très grande similitude ou de l'identité des produits et des services concernés, un risque de confusion sur l'origine desdits produits et services.

Appréciation du Tribunal

36 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque communautaire demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, 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.

37 Constitue un risque de confusion au sens de cette disposition 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 économiquement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29 ; arrêt Fifties, point 34 supra, point 25).

38 Le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts Canon, point 37 supra, point 16, et Fifties, point 34 supra, point 26).

39 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, point 37 supra, point 17, et Fifties, point 34 supra, point 27).

40 De façon générale, des marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25), à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel.

41 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les signes en conflit désignent les mêmes gammes de produits et de services relevant des classes 30, 32 et 42, lesquels doivent donc être considérés comme identiques.

42 Les marques antérieures sont enregistrées en Espagne, qui constitue ainsi le territoire pertinent aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

43 Dès lors que les marques antérieures sont protégées en Espagne et que les signes en conflit désignent des produits et des services de consommation courante, il convient de se référer, pour apprécier le risque de confusion, à la perception du consommateur moyen espagnol, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

44 Or, le consommateur moyen perçoit habituellement une marque comme un tout, ne se livrant pas à un examen de ses différents détails, et n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire [arrêt SABEL, point 40, supra, point 23 ; arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mühlens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, point 41].

45 En outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt SABEL, point 40 supra, point 24).

46 Enfin, l'appréciation du défaut éventuel de caractère distinctif d'une marque repose en principe sur des éléments de fait qu'il appartient aux parties de fournir. Lorsque la partie contre laquelle l'opposition est dirigée entend se prévaloir du fait que la marque de l'opposante est dépourvue de caractère distinctif, elle est tenue d'avancer les éléments de fait et, s'il y a lieu, de preuve permettant à l'OHMI de vérifier la matérialité d'une telle assertion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, point 30].

47 Il revenait, par conséquent, à la requérante d'établir, puisque tel est le sens de son argumentation, que la chambre de recours ne pouvait pas, au vu des données factuelles dont disposait l'OHMI, reconnaître un caractère distinctif aux marques antérieures de Panrico et que cette absence de caractère distinctif permettait d'écarter, en l'espèce, le risque de confusion.

48 À cet égard, la chambre de recours a considéré que, le mot « donuts » n'étant pas générique en Espagne, le consommateur moyen le perçoit comme distinctif pour des pâtisseries, des boissons et des services associés. La chambre de recours a ainsi reconnu l'existence d'un caractère distinctif moyen, ni particulièrement élevé, ni particulièrement faible, au terme en cause.

49 Pour contester cette appréciation, la requérante invoque des circonstances qui ne sont pas recevables, pas pertinentes ou pas probantes.

50 Il en va ainsi, premièrement, de la présence du terme litigieux dans deux dictionnaires bilingues, espagnol-allemand et espagnol-anglais, circonstance invoquée pour la première fois devant le Tribunal, comme telle irrecevable à titre d'élément de preuve et, au demeurant, impropre à établir le degré de familiarité du consommateur moyen avec un mot d'origine étrangère.

51 C'est, deuxièmement, le cas de la circonstance que le terme « donuts » se rencontrerait fréquemment sur Internet en association avec le mot « Espagne », laquelle ne saurait servir à démontrer le caractère générique du terme pour les consommateurs espagnols, étant donné qu'un tel type de recherche peut aussi bien faire ressortir des mentions distinctives que des mentions qui ne le sont pas.

52 Il en va de même, troisièmement, de l'attestation de nom commercial délivrée par le bureau espagnol de la propriété industrielle, laquelle, si elle qualifie les produits en cause de « donuts », fait suivre cette qualification d'une explication de son sens en espagnol, ce qui fait obstacle à ce que l'on puisse en tirer une preuve de son absence de distinctivité pour le consommateur moyen concerné.

53 Dans ces conditions, et eu égard au degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise, généralement tenu pour faible (arrêt *Fifties*, point 34 supra, point 42), la requérante n'établit pas que la chambre de recours ait fait, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, une appréciation inexacte en reconnaissant au terme « donuts » contenu dans les marques antérieures un certain caractère distinctif.

54 Il en résulte que la chambre de recours a également pu se fonder sur ce caractère distinctif pour reconnaître à l'élément verbal « donuts », élément constitutif quasi exclusif des marques antérieures, un caractère dominant également dans les marques demandées et pour procéder à une comparaison entre les signes, aux fins de l'appréciation du risque de confusion, en centrant son analyse sur « donuts », élément commun aux marques antérieures et aux marques demandées et reconnu comme dominant dans chacune des marques considérées.

55 En effet, en présence d'un caractère distinctif particulièrement faible de l'élément verbal commun aux marques en cause, la requérante aurait certes été fondée à soutenir que celui-ci était dépourvu de caractère dominant dans les marques demandées et qu'il convenait de traiter comme étant d'importance au moins égale les autres éléments figuratifs et verbaux (parapluies, lettres arabes, mentions en langue anglaise) constituant les signes déposés. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'une telle faiblesse particulière du caractère distinctif du mot « donuts » n'a pas été établie en l'espèce.

56 Il s'ensuit que la contestation des conséquences du caractère dominant prêté à cet élément verbal est dépourvue de pertinence.

57 En effet, si l'on admet que le mot « donuts

» n'est pas en lui-même impropre à permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits désignés par la marque, ce qui est la définition même de son caractère distinctif, il est flagrant qu'il domine l'impression d'ensemble que ressentira le consommateur moyen confronté aux marques dont l'enregistrement est demandé par la requérante, en raison du caractère central qu'il occupe dans les signes déposés, à la fois sur le plan visuel, les autres éléments s'inscrivant à sa périphérie, sur le plan phonétique, aucun autre élément n'étant mémorable par le public concerné, et, enfin, sur le plan conceptuel, les ajouts figuratifs et verbaux au terme central présentant un caractère essentiellement décoratif.

58 L'élément central et dominant des marques demandées étant pratiquement identique à celui des marques nationales existantes, les seules différences tenant à la disposition et au graphisme employé pour représenter les lettres du mot « donuts », l'appréciation portée en ce sens par la chambre de recours n'encourt pas la critique.

59 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu légalement retenir, eu égard à l'identité des produits et des services en cause, qu'il existait, dans l'esprit du consommateur espagnol moyen, un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre les deux marques communautaires demandées, d'une part, et les marques antérieures de Panrico, d'autre part.

60 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique tiré d'une violation de cette disposition et, par voie de conséquence, le présent recours.

Sur les dépens

61 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 et de Panrico.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et de la partie intervenante.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à
Luxembourg, le 18 avril 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon.