

# TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE L'UNION EUROPEENNE

Huitième chambre

26 juin 2018

Dans l'affaire T-71/17, France.com, Inc., établie à Coral Gables, Floride (États-Unis), représentée par M<sup>e</sup> A. Bertrand, avocat, partie requérante, contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d'agent, partie défenderesse, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant République française, représentée par MM. F. Alabrune, D. Colas et D. Segoin, en qualité d'agents, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO, du 20 octobre 2016 (affaire R 2452/2015-1), relative à une procédure d'opposition entre la République française et France.com,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2017,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 9 août 2014, M. Jean-Noël Frydman a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
- 3 Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39 et 41 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, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
  - classe 35 : « Services publicitaires, à savoir promotion et marketing des produits et services de tiers dans le domaine des voyages, des achats, des affaires, du divertissement, de la décoration intérieure, de la mode, du vin, de l'alimentation et de l'éducation » ;
  - classe 39 : « Fourniture d'une base de données informatique explorable en ligne contenant des informations sur les voyages ; informations en matière de voyages ; services de transport et d'informations relatives aux voyages » ;

- classe 41 : « Publications en ligne, y compris blogs proposant des articles dans le domaine des voyages, des achats, des affaires, du divertissement, de la décoration intérieure, de l'alimentation, du vin, de l'éducation [et] des activités et actualités culturelles ».
- 4 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 168/2014, du 9 septembre 2014.
  - 5 Le 5 décembre 2014, l'intervenante, la République française, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
  - 6 L'opposition était fondée sur l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 1032440 de la marque suivante : ...
  - 7 Les produits et les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent, notamment, des classes 9, 35 et 41 et correspondent, pour ce qui est des produits et des services concernés par le présent litige, à la description suivante :
    - classe 9 : « Appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données ; équipements pour le traitement de l'information ; logiciels » ;
    - classe 35 : « Publicité, promotion de produits et de services de tiers sur tous supports ; relations publiques ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation de salons, d'expositions, d'événements à but commercial ou de publicité » ;
    - classe 41 : « Formation, divertissement, activités culturelles, organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, d'événements à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes autres que publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ».
  - 8 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
  - 9 Le 4 juin 2015, l'EUIPO a enregistré la cession de la marque demandée à la requérante, France.com, Inc.
  - 10 Le 13 octobre 2015, la division d'opposition a rejeté l'opposition.
  - 11 Le 9 décembre 2015, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d'opposition.
  - 12 Par décision du 20 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a annulé la décision de la division d'opposition.
  - 13 Elle a considéré, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée s'adressaient à la fois au grand public et aux professionnels, que le niveau d'attention du public pertinent était moyen à élevé et que le territoire au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l'Union européenne.
  - 14 S'agissant de la comparaison des services, la chambre de recours a approuvé, au point 15 de la décision attaquée, la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.
  - 15 S'agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, ils présentaient un degré de similitude moyen, et ce en raison de la structure et des éléments communs et malgré leurs dessins différents. Sur le plan phonétique, elle a considéré, au point 24

de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient identiques, étant donné que, d'une part, le terme « france » était le seul mot que contenait la marque antérieure et figurait également en position centrale dans la marque demandée et que, d'autre part, l'abréviation «.com » de cette dernière serait difficilement perçue par les consommateurs. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient également identiques puisqu'ils renvoyaient tous deux à la France et à l'image de la tour Eiffel. Dès lors, elle a conclu, au point 26 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un degré de similitude élevé dans l'ensemble.

- 16 S'agissant de l'examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que – les services visés par la marque demandée étant en partie identiques et en partie analogues aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et les signes en conflit étant presque identiques sur les plans phonétique et conceptuel – un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne pouvait être exclu.

#### Conclusions des parties

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

- saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« i) à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001] et de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001] ainsi que de la règle 15, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)] et de la règle 17 du même règlement [devenue article 5 du règlement délégué 2017/1430], dans une procédure d'opposition, la partie requérante en tant que défenderesse à l'opposition a-t-elle le droit d'invoquer des droits antérieurs susceptibles de constituer des droits antérieurs à la marque antérieure utilisée comme un droit antérieur dans l'opposition ?

ii) [La République] français[e] dispose-t-[elle] d'un quelconque droit de propriété intellectuelle antérieur sur le nom France, qui n'est pas son nom officiel mais désigne simplement une entité géographique ?

iii) Si la réponse à la question ii) est négative, le nom France devrait-il être considéré comme un mot qui est dans le domaine public et sur lequel nul ne peut faire valoir un quelconque droit de propriété intellectuelle ?

iv) Si la réponse à la question ii) est positive, le fait que [la République] français[e] n'a, à ce jour, jamais fait valoir aucun droit sur le nom France, si ce n'est à l'encontre de [la requérante], devrait-il être considéré comme discriminatoire à l'égard de la requérante ? »

- annuler la décision attaquée ;
- rejeter l'opposition formée par l'intervenante contre l'enregistrement de la marque demandée ;
- rejeter le recours pour le surplus ;
- condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante au titre de la procédure de recours devant le Tribunal ;
- condamner l'EUIPO et l'intervenante à payer, chacun, la moitié des frais que la requérante a été contrainte d'engager au titre de la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO.

- 18 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

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

En droit

*Sur la recevabilité*

*Sur les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal saisisse la Cour de questions préjudicielles*

- 19 Dans le cadre de son recours, la requérante demande au Tribunal de soumettre à la Cour les questions préjudicielles telles que reproduites au point 17 ci-dessus.
- 20 D'une part, il importe de rappeler que la procédure prévue à l'article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu'il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 37 et jurisprudence citée].
- 21 D'autre part, les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l'article 256 TFUE, telles que précisées par les articles 50 bis et 51 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal n'est pas compétent pour soumettre à la Cour, en vertu de l'article 267 TFUE, des questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, point 38).
- 22 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions visant à ce que le Tribunal saisisse la Cour de questions préjudicielles comme étant irrecevables.

*Sur le mémoire en réponse déposé par la République française*

- 23 Par lettre du 28 juillet 2017, la requérante a contesté la recevabilité du mémoire en réponse déposé, devant le Tribunal, par la République française. Premièrement, le mémoire aurait été déposé par des personnes qui ne seraient pas dûment autorisées à représenter le gouvernement français. Deuxièmement, la version française n'aurait pas été signée par toutes les personnes dont les noms figurent à la fin du mémoire. Troisièmement, la version anglaise du mémoire n'aurait pas été signée alors que la langue de procédure est l'anglais.
- 24 À cet égard, il suffit de relever, premièrement, que l'intervenante étant en l'espèce un État membre, elle est représentée par des agents, conformément à l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ; deuxièmement, que les signataires du mémoire de la République française sont dûment identifiés au greffe du Tribunal comme des agents de cet État membre et, troisièmement, que les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle dans les actes de procédure déposés devant le Tribunal, conformément à l'article 46, paragraphe 4, du règlement de procédure, et que, dans ces cas, la traduction de l'acte vers la langue de procédure est assurée par les soins du Tribunal et n'a pas donc vocation à être signée par le représentant de l'État membre en question.
- 25 Le fait que le mémoire en réponse déposé par la République française n'a pas été signé par toutes les personnes dont les noms y figurent en tant qu'auteurs dudit mémoire est dénué de pertinence. En effet, aux termes de l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un État membre peut se faire représenter par un seul agent.
- 26 Le mémoire en réponse déposé par la République française est donc recevable.

*Sur le fond*

- 27 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, le premier tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 15, paragraphe 2, et de la règle 17 du règlement n° 2868/95, et le second tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

*Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l'article 41, paragraphe 1, du même règlement ainsi que de la règle 15, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 et de la règle 17 du même règlement*

- 28 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole le règlement n° 207/2009 et le règlement n° 2868/95, en ce qu'elle ne prend pas en considération les droits de la requérante qui sont antérieurs aux droits sur lesquels se fonde l'intervenante. À cet égard, la requérante fait référence, premièrement, au nom de domaine france.com, qu'elle utiliserait depuis plus de 21 ans par le biais du site Internet [www.france.com](http://www.france.com), deuxièmement, à son nom commercial France.com Inc., enregistré en 1999 et utilisé en France depuis 2002, et, troisièmement, à plusieurs marques figuratives de l'Union européenne dont elle serait titulaire, qui contiendraient elles aussi l'élément verbal « france.com » et qui auraient été toutes déposées le 4 janvier 2010, donc avant la marque de l'Union européenne sur laquelle se fonde l'intervenante, déposée le 14 janvier 2010, et enregistrées le 22 juin 2010. Enfin, quatrièmement, la requérante prétend qu'elle utilise un signe identique à la marque demandée dans la vie des affaires depuis 2007. Selon la requérante, l'article 8, paragraphe 2, et l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ainsi que la règle 15, paragraphe 2, sous b), et la règle 17 du règlement n° 2868/95 devraient être interprétés en ce sens que, dans la procédure d'opposition, le demandeur d'une marque de l'Union européenne peut se défendre contre l'opposition en invoquant de tels droits.
- 29 L'EUIPO et l'intervenante concluent au rejet de ce moyen.
- 30 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 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.
- 31 L'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise ce qu'il convient d'entendre par « marques antérieures » aux fins du paragraphe 1 dudit article.
- 32 Il en découle que les droits antérieurs éventuels invoqués par la requérante dans la présente affaire sont dépourvus d'incidence sur l'issue du litige, étant donné que les seuls titres à prendre en considération dans le cadre de la procédure d'opposition en cause sont la marque demandée et la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, EU:T:2005:73, points 62 et 63].
- 33 Interpréter l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dans le sens souhaité par la requérante méconnaîtrait le système établi par le législateur.
- 34 Certes, il ressort de la jurisprudence que le régime d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union européenne que pour autant qu'une marque antérieure n'y fasse pas obstacle, qu'il s'agisse d'une marque de l'Union européenne, d'une marque enregistrée dans un État membre ou par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union. De surcroît, dès lors que les conditions de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) sont remplies, ce principe s'étend aussi à des marques non enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, point 16].
- 35 Toutefois, ledit principe n'implique pas une protection automatique d'une marque enregistrée par le « premier déposant ». Bien au contraire, cette protection exige une vigilance constante de la part de ce dernier, qui se traduit, le cas échéant, par des démarches juridiques appropriées.

36 En effet, si la requérante possède des droits antérieurs à la marque de l'Union européenne sur laquelle se fonde l'intervenante, il lui incombe, si elle s'y croit fondée et si elle le souhaite, d'en chercher la protection par la voie d'une procédure d'opposition ou d'annulation ou, le cas échéant, devant la juridiction nationale compétente dans le cadre admis par l'article 110 du règlement n° 207/2009 (devenu article 137 du règlement 2017/1001). En revanche, aussi longtemps que la marque antérieure de l'Union européenne sur laquelle se fonde l'intervenante est effectivement protégée, l'existence de droits antérieurs à cette dernière n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition contre une demande de marque de l'Union européenne, même si la marque de l'Union européenne demandée est identique à une marque de l'Union européenne antérieure à la marque de l'Union européenne fondant l'opposition (voir, en ce sens, arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2005, ENZO FUSCO, T-185/03, EU:T:2005:73, point 63).

37 Par conséquent, sont également dénuées de pertinence pour le présent litige d'éventuelles décisions de juridictions nationales concernant les marques figuratives de l'Union européenne mentionnées au point 28 ci-dessus, tel le jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal de grande instance de Paris (France) produit par l'intervenante devant la chambre de recours.

38 Les dispositions de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la règle 15, paragraphe 2, et la règle 17 du règlement n° 2868/95, auxquelles renvoie également la requérante ne remettent nullement en cause cette interprétation. En effet, à l'instar de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009, ces dispositions visent uniquement, d'une part, la demande de marque à l'encontre de laquelle l'opposition est formée et, d'autre part, la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel repose l'opposition.

39 Dès lors, le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 15, paragraphe 2, et de la règle 17 du règlement n° 2868/95 n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

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

40 La requérante soutient, en substance, que l'analyse des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit est erronée, de sorte qu'il n'existerait entre lesdits signes aucun risque de confusion.

41 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 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.

42 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 des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

43 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 et 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), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

44 En l'espèce, s'agissant du public pertinent, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée s'adressaient à la fois au grand public et aux professionnels et le niveau d'attention du public pertinent était moyen à élevé, ni celle selon laquelle le territoire au regard duquel le risque de confusion devait être

apprécié est celui de l'Union, étant donné que la marque antérieure est un enregistrement international désignant l'Union européenne.

45 De même, s'agissant de la comparaison des services en cause, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours figurant aux points 15 à 18 de la décision attaquée, selon laquelle ces services sont en partie identiques et en partie similaires.

46 Partant, il y a lieu d'examiner les appréciations de la chambre de recours, contestées par la requérante, relatives à la comparaison des signes en conflit et au risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

– *Sur la comparaison des signes*

47 L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l'esprit du public », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêts du 8 mai 2014, *Bimbo/OHMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 21 et jurisprudence citée, et du 18 septembre 2012, *Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER)*, T-460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27 et jurisprudence citée].

48 S'agissant du caractère distinctif de l'élément verbal « France », la requérante soutient que, premièrement, cet élément ne saurait être isolé des autres éléments des signes en conflit. Deuxièmement, cet élément désignerait une entité géographique qui correspondrait à la France métropolitaine. Troisièmement, cet élément ne constituerait ni une dénomination d'origine ni le nom officiel d'une entité publique, le nom officiel de la France étant « République française ». Quatrièmement, le mot « france » serait perçu par le consommateur moyen comme une indication de l'origine de produits et de services provenant de France. Dès lors, la chambre de recours aurait dû considérer que l'élément verbal en cause était dans le domaine public et n'aurait pas dû considérer cet élément comme étant l'élément principal desdits signes.

49 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a estimé, au point 21 de la décision attaquée que, dans les signes en conflit, les images stylisées de la tour Eiffel étaient tout aussi importantes que l'élément verbal « france ».

50 C'est donc manifestement à tort que la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir considéré l'élément verbal « france » comme étant l'élément principal dans les signes en conflit.

51 Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé qu'une marque qui correspond à la dénomination abrégée d'un État, en l'occurrence la marque MONACO, pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou de lieu de prestation de services, et que, par conséquent, une telle marque présentait, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif (arrêt du 15 janvier 2015, *MONACO*, T-197/13, EU:T:2015:16, point 58).

52 En l'espèce, l'élément verbal « france » correspond à la dénomination abrégée de la République française.

53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence développée dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d'enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu'un caractère distinctif faible, voire très faible, ce caractère distinctif ne pouvant, le plus souvent, leur être reconnu qu'en raison de la combinaison qu'ils forment avec les autres éléments de la marque. Toutefois, cela ne signifie pas que les éléments descriptifs d'une marque sont nécessairement négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 17 février 2017, *Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK)*, T-596/15, non publié, EU:T:2017:103, point 66 et jurisprudence citée].

- 54 En particulier, un éventuel caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe 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 [voir arrêt du 8 novembre 2017, *Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)*, T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 51 et jurisprudence citée].
- 55 Par ailleurs, il y a aussi lieu de prendre en compte le fait que, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque [arrêt du 24 novembre 2016, *CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)*, T-349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 42].
- 56 En outre, il doit également être rappelé que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, ne saurait être remis en cause le fait qu'une marque de l'Union européenne antérieure dispose à tout le moins du caractère distinctif minimal nécessaire pour son enregistrement. L'existence d'un tel caractère ne pourrait être remis en cause par la requérante que dans le cadre d'une demande de nullité de la marque antérieure, au titre de l'article 52 du règlement n° 207/2009 (devenu article 59 du règlement 2017/1001) [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, *Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)*, T-103/16, non publié, EU:T:2017:605, points 52 et 53 et jurisprudence citée].
- 57 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de procéder à la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
- 58 S'agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l'impression d'ensemble véhiculée par les signes en conflit était celle du mot « france » accompagné du dessin d'une tour Eiffel stylisée et des couleurs bleue, blanche et rouge et que, en raison de leur taille et de leur position, l'une au-dessus et l'autre devant l'élément verbal, les images stylisées de la tour Eiffel étaient tout aussi importantes que l'élément verbal « france » présent dans lesdits signes. Au point 22 de la décision attaquée, elle a considéré que l'abréviation « .com », présente dans la marque demandée, serait perçue par le consommateur raisonnablement attentif comme un élément subsidiaire. Par conséquent, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel en raison de la structure et des éléments communs, à savoir le même mot, le même élément figuratif et les mêmes couleurs, et malgré leurs dessins différents.
- 59 La requérante soutient que, dans la marque antérieure, l'élément dominant est l'élément figuratif représentant la tour Eiffel, qui est six fois plus grand que le mot « france ». En revanche, dans la marque demandée, l'élément verbal « france.com » serait dominant. De surcroît, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que l'élément figuratif des signes en conflit était la tour Eiffel. En effet, l'élément figuratif de la marque demandée ne serait pas la tour Eiffel, mais un pentagone qui aurait la forme du territoire français, dans lequel une tour Eiffel pourrait être distinguée. Par conséquent, lesdits signes ne présenteraient que peu de similitude, voire même aucune, sur le plan visuel.
- 60 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments.
- 61 À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que les signes en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'existence d'une similitude visuelle entre ceux-ci, étant donné que la présence d'éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d'aboutir à ce que l'impression globale de chacun des signes soit différente [voir arrêt du 13 décembre 2007, *Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)*, T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 58 et jurisprudence citée].
- 62 Par ailleurs, lorsque ni l'élément figuratif ni les éléments verbaux d'une marque ne peuvent être considérés comme étant dominants ou négligeables, c'est l'impression d'ensemble produite par la marque qui doit être prise en compte [voir arrêt du 22 juin 2010, *CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)*, T-490/08, EU:T:2010:250, point 43 et jurisprudence citée].

- 63 En l'espèce, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient trois éléments communs. En effet, lesdits signes comportent l'élément verbal « france », un dessin d'une tour Eiffel stylisée et les couleurs bleue, blanche et rouge.
- 64 Néanmoins, les signes en conflit comportent également des éléments qui diffèrent. De surcroît, la configuration visuelle générale des signes en conflit est différente.
- 65 En effet, ainsi que le souligne la requérante, la marque demandée comporte un pentagone et l'abréviation « .com », éléments qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. En revanche, cette dernière comporte un élément figuratif qui représente une tour Eiffel en couleur noire, couleur qui n'apparaît pas dans la marque demandée, et une écharpe, en couleurs bleue, blanche et rouge, qui est un autre élément absent de la marque demandée.
- 66 En ce qui concerne l'élément figuratif qui représente la tour Eiffel, il est présenté d'une manière différente dans les signes en conflit. En effet, cet élément, présenté en couleur noire et de manière autonome, est d'une taille importante et immédiatement perceptible dans la marque antérieure. En revanche, le même élément est présenté à l'intérieur d'un pentagone et en couleur blanche, couleur non revendiquée par la requérante, et est d'une taille moins importante dans la marque demandée. De ce fait, il est susceptible de ne pas être immédiatement perçu par les consommateurs.
- 67 Par ailleurs, la police de l'élément verbal « france » est également différente dans les signes en conflit. En effet, l'élément verbal en cause est présenté en caractères majuscules et gras dans la marque demandée. En revanche, dans la marque antérieure, le même élément est présenté en caractères minuscules et sa police évoque l'écriture manuscrite.
- 68 En ce qui concerne l'élément verbal « .com », présent uniquement dans la marque demandée, il est vrai, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, que le consommateur raisonnablement attentif reconnaîtra immédiatement cet élément comme renvoyant à un site web, à savoir un domaine de premier niveau générique [arrêt du 28 juin 2016, *salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM)*, T-134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 23]. Toutefois, cela ne signifie pas que cet élément est nécessairement négligeable dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée.
- 69 Enfin, force est de constater que, si les signes en conflit ont en commun les couleurs bleue, blanche et rouge, leur configuration est différente dans lesdits signes. Ainsi, la couleur bleue domine dans l'impression produite par la marque demandée. En revanche, l'impression produite par la marque antérieure est dominée par la couleur noire qui, de surcroît, n'est pas présente dans la marque demandée, alors que les couleurs bleue, blanche, au demeurant non revendiquée par la requérante, et rouge occupent une position moins importante.
- 70 Dans ces conditions, force est de constater que, contrairement à ce qu'a conclu la chambre de recours dans la décision attaquée, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
- 71 S'agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient presque identiques. Étant donné que le terme « france » est le seul mot que contient la marque antérieure et figure également en position centrale dans le signe demandé et que l'abréviation « .com » du signe demandé sera difficilement perçue par les consommateurs, qui savent qu'il s'agit de l'indication d'un site web, à savoir un domaine de premier niveau générique, il pouvait être supposé, selon la chambre de recours, que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme « france » uniquement, rendant ainsi les signes en conflit identiques sur le plan phonétique.
- 72 La requérante soutient que, au vu de la taille dominante de la tour Eiffel dans la marque antérieure, cette marque serait lue par un anglophone comme « eiffel tower – france » et par un francophone comme « tour eiffel – france ». La marque demandée, quant à elle, serait lue comme « france.com » ou, le cas échéant, comme « pentagone ou hexagone – france ». Dès lors, les signes en conflit ne présenteraient que peu de similitudes, voire même aucune, sur le plan phonétique. De plus, le fait que les deux marques partagent le

même mot « france » serait dénué de pertinence, puisque ce mot est, selon la requérante, dans le domaine public.

- 73 L'EU IPO et l'intervenante contestent ces arguments.
- 74 À titre liminaire, il convient de rappeler que la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel. Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique [voir arrêt du 15 octobre 2015, Wolverine International/OHMI – BH Stores (cushe), T-642/13, non publié, EU:T:2015:781, point 62 et jurisprudence citée].
- 75 C'est donc à tort que la requérante prétend que la marque antérieure serait lue par un anglophone comme « eiffel tower – france » et par un francophone comme « tour eiffel – france ». Par ailleurs, étant donné que la tour Eiffel est, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, un monument français mondialement connu, le consommateur est susceptible de la considérer comme une simple illustration de l'élément verbal « france », sans toutefois prononcer son nom en lisant la marque antérieure.
- 76 Bien que la décision attaquée comporte une contradiction dans la mesure où, à la dernière phrase du point 24, les signes en conflit sont considérés comme « identiques » alors que, au point 29, ils sont considérés comme « presque identiques », il convient donc de constater que, en tout état de cause, les signes en conflit sont presque identiques. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours, il peut être supposé que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme « france » uniquement, l'abréviation « .com » étant perçue comme l'indication d'un site web [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, points 56 et 61].
- 77 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont, au plan phonétique, presque identiques.
- 78 S'agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit étaient identiques, puisqu'ils renvoyaient tous deux à la France et à l'image de la tour Eiffel. L'indication du nom de domaine par l'élément « .com » dans le signe demandé ne modifierait pas son sens, car elle suggérerait seulement que les services désignés sont offerts en ligne. Lesdits signes évoqueraient donc la même signification.
- 79 La requérante soutient que, en raison de la taille de la tour Eiffel dans la marque antérieure, le consommateur percevra ce signe comme étant conceptuellement lié à la tour Eiffel. La marque demandée serait conceptuellement liée à un pentagone, à un nom de domaine et à l'internet, et donc au site Internet [www.france.com](http://www.france.com).
- 80 L'EU IPO et l'intervenante contestent ces arguments.
- 81 À titre liminaire, force est de constater que la décision attaquée comporte une contradiction analogue à celle mentionnée au point 76 ci-dessus. En effet, si, au point 25 de la décision attaquée, les signes en conflit sont considérés comme « identiques » sur le plan conceptuel, ils sont considérés comme « presque identiques » au point 29 de ladite décision.
- 82 Néanmoins, force est de constater que les signes en conflit comportent presque exclusivement des éléments qui renvoient au même concept. En effet, l'élément verbal « france » fait allusion à un État, à savoir la République française. Les éléments figuratifs contenus dans les signes en conflit font référence à un symbole notoirement associé à ce même État, à savoir la tour Eiffel et les couleurs bleue, blanche et rouge. Il en va de même pour l'élément figuratif, contenu uniquement dans la marque demandée, représentant un pentagone dont la forme évoque l'Hexagone, locution désignant la partie continentale de la France métropolitaine.
- 83 Il s'ensuit que les signes en conflit, en ce qu'ils évoquent le même concept, représenté par l'élément verbal « france » et l'élément figuratif schématisant une tour Eiffel, à savoir la France, sont, au plan conceptuel,

identiques, sans que l'élément « .com », uniquement présent dans la marque demandée, soit suffisant pour permettre de distinguer conceptuellement lesdits signes.

84 En effet, il ressort d'une jurisprudence que l'élément verbal « .com » ne saurait modifier le sens véhiculé par l'élément verbal « france » et les autres éléments présents dans la marque demandée, dans la mesure où il se borne à suggérer l'idée que les produits couverts par la marque demandée peuvent être consultés ou achetés sur Internet (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, point 63).

85 Ainsi, dans la mesure où les éléments des signes en conflit véhiculent le même concept, la présence de l'élément verbal « .com » dans la marque demandée ne saurait avoir d'incidence quant à l'identité conceptuelle desdits signes.

86 Partant, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont, au plan conceptuel, identiques.

– *Sur le risque de confusion*

87 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de 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 du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].

88 La chambre de recours a constaté, au point 29 de la décision attaquée, que, les services visés par la marque demandée étant jugés en partie identiques et en partie analogues aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et les signes en conflit étant presque identiques sur les plans phonétique et conceptuel puisqu'ils suivent la même structure, avec le même mot, « france », le même élément figuratif, la tour Eiffel, et les mêmes couleurs, bleue, blanche et rouge, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne pouvait être exclu.

89 Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, même si les consommateurs se souvenaient parfaitement de la marque antérieure et de la marque demandée ou s'ils les comparaient directement, ils pourraient toujours établir une association entre les marques en raison du fait qu'elles coïncidaient par la même structure. Concrètement, puisque la marque demandée comprend l'abréviation supplémentaire « .com », qui indique l'existence d'un site web, le consommateur raisonnablement attentif pourrait croire qu'il s'agit d'une version de la marque antérieure qui offre les services en ligne, mais qui est commercialisée par la même entreprise ou par une entreprise liée économiquement.

90 La chambre de recours a ajouté, au point 31 de la décision attaquée, que sa conclusion n'était pas influencée par l'argument de la requérante selon lequel elle avait utilisé pendant de nombreuses années le nom de domaine france.com, la dénomination commerciale France.com, Inc. ainsi que le signe en cause en tant que marque non enregistrée en France. Premièrement, le territoire pertinent en l'espèce s'étendrait à l'ensemble de l'Union et non à un seul État membre. Deuxièmement, l'éventuel usage antérieur de la marque demandée serait dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

91 La requérante soutient que, malgré la présence d'éléments communs aux signes en conflit, leurs différences visuelles et phonétiques sont suffisamment pertinentes pour exclure tout risque de confusion, même pour des services identiques.

92 La requérante souligne qu'elle a exploité son site Internet [www.france.com](http://www.france.com) pendant 21 ans, sans que cela ait jamais généré une quelconque confusion avec les services proposés par l'intervenante, qui a soutenu et promu les activités de la requérante pendant de nombreuses années, et lui a décerné des prix d'excellence.

93 L'EU IPO et l'intervenante contestent ces arguments.

- 94 Il ressort de l'examen des similitudes entre les signes en conflit que ces derniers présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel (voir point 70 ci-dessus), sont presque identiques sur le plan phonétique (voir point 77 ci-dessus) et identiques sur le plan conceptuel (voir point 86 ci-dessus).
- 95 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
- 96 Or, compte tenu de cette circonstance et du degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de constater l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 97 S'agissant de l'éventuel caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, il suffit de constater que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée). Or, comme il a été relevé au point 45 ci-dessus, il n'est pas contesté par la requérante que les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
- 98 S'agissant de l'argument de la requérante tiré de son exploitation du site Internet [www.france.com](http://www.france.com) depuis 21 ans, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la renommée d'une marque n'est pertinente, lors de l'appréciation du risque de confusion, que lorsqu'il s'agit de celle de la marque antérieure [voir arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T-569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 72 et jurisprudence citée].
- 99 Il s'ensuit que, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les signes en conflit.
- 100 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'argumentation de l'intervenante tirée de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001].

Sur les dépens

- 101 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, 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'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) France.com, Inc. est condamnée aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2018.

Signatures