

La coexistence de marques ne peut suffire à établir l'absence de risque de confusion

[MARQUES]

TUE, 10 avril 2013, T-505/10

Le 17 juin 2004 est déposée une demande d'enregistrement de marque communautaire du signe verbal ASTALOY qui vise notamment les « *poudres métalliques à base de fer à usage industriel* ». Le 13 juin 2005, le titulaire de la marque communautaire antérieure HASTELLOY couvrant également les « poudres métalliques » a formé opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement ASTALOY.

La division d'opposition constate le risque de confusion entre les marques en cause et rejette la demande d'enregistrement du signe ASTALOY. Cette décision est confirmée par la chambre de recours de l'OHMI le 18 août 2010. Un recours est formé par le déposant.

Le Tribunal constate en premier lieu la similitude des signes et produits en cause. Néanmoins, pour apprécier le risque de confusion des marques, le Tribunal rappelle conformément à une jurisprudence constante qu'il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Or, en l'espèce, le déposant de la demande d'enregistrement portant sur le signe ASTALOY invoquait la coexistence de ce dernier avec la marque antérieure HASTELLOY pour démontrer l'absence de risque de confusion entre eux.

Le Tribunal admet qu'en vertu de la jurisprudence communautaire, la coexistence de deux marques sur un marché déterminé peut être de nature à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent. L'absence de risque de confusion peut donc effectivement se déduire de la coexistence paisible des marques en cause.

Lorsque l'opposition à enregistrement se fonde sur une marque communautaire antérieure, la coexistence doit être prouvée sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. En effet, dès lors que le risque de confusion existe potentiellement sur l'ensemble du territoire de l'Union en raison de la portée communautaire de la marque antérieure, la coexistence doit, elle aussi, être établie sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

Par ailleurs, la coexistence de deux marques implique qu'elles soient ensemble présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue, afin qu'elle puisse influencer sur la perception du public pertinent.

En l'espèce, le déposant du signe ASTALOY produisait des tableaux de ses ventes en Europe entre 1996 et 2004, sans pour autant que celles-ci soient ventilées par pays et permettent ainsi de justifier de ventes dans chaque Etat membre. Cependant, le déposant soumettait également des articles scientifiques et techniques dans lesquels le signe ASTALOY était cité, démontrant la présence de la marque sur le marché des produits en cause. De plus, il démontrait des ventes de produit sous la marque ASTALOY avant 2004 dans plusieurs Etats membres. Le Tribunal a déduit de ce qui précède que le déposant démontrait la présence du signe ASTALOY dans l'ensemble des Etats membres.

Pour autant, le Tribunal a refusé de retenir que ces éléments suffisaient à établir l'absence de risque de confusion. Sur l'absence de risque de confusion, le déposant s'était en effet contenté de fournir deux attestations indiquant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux signes.

Le Tribunal considère au contraire, compte tenu de la similitude des signes en cause, du public pertinent et de la similitude des produits, qu'il existe un risque de confusion et que la coexistence des signes est en l'espèce insuffisante pour renverser cette appréciation au regard des éléments du litige.

Cette décision illustre la prise en compte par les juridictions communautaires de l'ensemble des facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion entre deux signes. Ainsi, un degré élevé de similitude des signes et des produits rend plus difficile la preuve de l'absence de risque de confusion fondé sur la coexistence pacifique des signes.

Anne Sophie LABORDE