

**AVIS JURIDIQUE IMPORTANT:** Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright.

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 mars 2009 (\*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPALINE – Marque nationale verbale antérieure SPA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure – Absence de juste motif pour l’usage de la marque demandée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-21/07,

**L’Oréal SA**, établie à Paris (France), représentée par M<sup>e</sup> E. Baud, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, établie à Spa (Belgique), représentée par M<sup>es</sup> E. Cornu, L. De Brouwer, D. Moreau et E. De Gryse, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2006 (affaire R 415/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et L’Oréal SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE  
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. Ciucă, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2007,

à la suite de l’audience du 6 novembre 2008,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 19 novembre 1998, Artec Systems Group, Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 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.
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal SPALINE.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 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 : « Savon pour le bain et la douche, hydratants pour la peau, lotions pour le corps, toniques pour la peau, astringents, nettoyants pour la peau et le corps, masques pour le visage et produits parfumés, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de toilette et huiles ».
- 4 La demande d'enregistrement a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 82/2000, du 16 octobre 2000.
- 5 Le 15 janvier 2001, l'intervenante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94, à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés par cette dernière.
- 6 À l'appui de son opposition, l'intervenante invoquait, notamment, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en se fondant sur la renommée de sa marque verbale SPA enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques le 21 février 1983, sous le numéro 389230, pour les « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32. L'intervenante invoquait, en outre, l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94 en se fondant sur différents enregistrements antérieurs.
- 7 À la suite d'une demande en ce sens, l'intervenante a présenté des documents visant à prouver l'usage sérieux de ses marques antérieures ainsi que la renommée de la marque verbale antérieure SPA.
- 8 Le 29 septembre 2004, la demande d'enregistrement a été transférée à la requérante, l'Oréal SA.
- 9 Par décision du 16 mars 2005, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition en considérant que les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 étaient remplies. La division n'a pas examiné les motifs de refus tirés de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et s'est seulement fondée sur la renommée de la marque verbale antérieure SPA (ci-après la « marque antérieure »).
- 10 Le 13 avril 2005, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition.
- 11 Par décision du 18 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours au motif que les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 étaient réunies. S'agissant, tout d'abord, de la renommée de la marque antérieure dans les pays du Benelux pour les eaux minérales, la chambre de recours l'a constatée en se référant notamment à la position du Tribunal dans son arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) (T-67/04, Rec. p. II-1825). En ce qui concerne, ensuite, la similitude des signes, elle a considéré, en substance, que celle-ci était établie dès lors que la marque antérieure était incluse dans la marque demandée. Enfin, la chambre de recours a estimé qu'il y avait en l'espèce une

probabilité que la requérante, en utilisant la marque demandée, tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, au regard du caractère distinctif élevé du mot « spa » et de la proximité entre les produits en cause. La chambre de recours n'a pas suivi l'argumentation de la requérante selon laquelle le terme « spa » serait descriptif s'agissant de produits cosmétiques et, partant, l'usage du signe SPALINE ne serait pas dépourvu de juste motif s'agissant de ces produits.

### **Conclusions des parties**

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

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI et, en tant que de besoin, l'intervenante aux dépens.

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

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

### **En droit**

14 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'OHMI et l'intervenante contestent la recevabilité de nombreuses annexes de la requête, en ce qu'elles comprendraient des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal. Dans le cas d'espèce, il n'est cependant pas nécessaire de vérifier la recevabilité de chacune des annexes contestées par l'OHMI et l'intervenante, dans la mesure où le Tribunal peut apprécier les arguments de la requérante à la lumière des documents présentés au cours de la procédure administrative et figurant au dossier de procédure devant l'OHMI, communiqué par ce dernier au Tribunal en application de l'article 133 du règlement de procédure.

15 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

16 Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, point 34, et du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, non publié au Recueil, point 25].

17 Selon une jurisprudence constante, la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre les marques en cause qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].

18 L'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt VIPS, point 16 supra, point 47). Dès lors, cette 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 (arrêt NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, point 17 supra, point 35).

- 19 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion de profit que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (arrêts VIPS, point 16 supra, point 40, et MINERAL SPA, point 16 supra, point 40).
- 20 C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'apprécier la légalité de la décision attaquée.
- 21 Il convient d'observer que le public ciblé par chacune des deux marques est constitué par le grand public, en ce que tant les produits visés par la marque antérieure que ceux désignés dans la demande de marque sont des produits de consommation courante. La marque antérieure étant enregistrée pour les pays du Benelux, c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 28 de la décision attaquée, que le public pertinent était celui composé du grand public dans ces États membres.
- 22 Premièrement, s'agissant de la renommée de la marque antérieure pour les eaux minérales, celle-ci est constante entre les parties.
- 23 Deuxièmement, en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les marques, il convient de comparer la marque antérieure SPA et la marque demandée SPALINE.
- 24 Sur les plans phonétique et visuel, la présence de l'élément « spa » au début de la marque demandée apparaît suffisant, en l'espèce, pour considérer que les marques en cause disposent d'un certain degré de similitude. Quant à l'effet de la présence de l'élément « line » dans la marque demandée, il ne suffit pas à empêcher l'impression de similitude sur les plans phonétique et visuel qui se dégage de la comparaison des marques en cause. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d'une marque qu'à sa fin [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, point 51].
- 25 Sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que la présence de l'élément « line » dans la marque demandée, loin de distinguer les marques en cause, tend, au contraire, à les rapprocher conceptuellement. En effet, le mot « line » – terme appartenant au vocabulaire de base de la langue anglaise, dont on peut estimer que le public pertinent comprendra sans difficulté la signification – est très fréquemment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour désigner une gamme de produits, une « ligne » de produits, ainsi que l'a justement observé la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.
- 26 Il y a donc lieu de considérer qu'il existe une similitude entre les marques SPA et SPALINE. Quant aux arguments avancés par la requérante, ils ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
- 27 En premier lieu, il convient d'observer que la requérante soutient que les marques ne sauraient être considérées comme similaires au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, en ce que le mot « spa » ne constitue pas l'élément dominant et distinctif de la marque demandée. Elle a avancé, dans la requête, que le mot « spa » serait descriptif et générique s'agissant des produits cosmétiques avant de préciser, lors de l'audience, que son argumentation devait être comprise comme signifiant que le mot « spa » serait descriptif et générique de l'une des utilisations ou destinations des produits cosmétiques, à savoir les espaces dédiés à l'hydrothérapie tels des hammams ou des saunas.

- 28 Force est de constater que c'est à tort que la requérante soutient dans la requête que le mot « spa » serait descriptif et générique s'agissant des produits cosmétiques désignés par la marque demandée. Les éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure administrative et figurant au dossier de procédure devant l'OHMI démontrent seulement l'existence d'un éventuel caractère descriptif et générique de ce terme pour des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas et non l'existence d'un caractère descriptif et générique s'agissant des produits cosmétiques désignés par la marque demandée. Le seul élément allant dans le sens de la thèse de la requérante est une décision du tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, sa valeur probante est limitée. D'une part, cette décision n'est susceptible de ne concerner que la perception d'une partie du public pertinent, le public francophone des pays du Benelux. D'autre part, il apparaît que la position suivie dans cette décision a été contredite par d'autres juridictions, dont la cour d'appel de Paris.
- 29 Les autres éléments avancés par la requérante durant la procédure administrative devant l'OHMI, tels les extraits de dictionnaires, les éléments de preuve tirés de l'usage du mot « spa » dans la presse et sur Internet, ou encore le sondage sur la perception du mot « spa » réalisé aux Pays-Bas, aboutissent seulement à démontrer le caractère descriptif et générique du mot « spa » s'agissant des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels des hammams ou des saunas.
- 30 Quant aux références à la pratique décisionnelle de l'OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, point 68, et la jurisprudence citée].
- 31 Par ailleurs, si l'assertion formulée par la requérante lors de l'audience selon laquelle le mot « spa » serait seulement descriptif et générique de l'un des lieux dans lesquels les produits cosmétiques sont utilisés ou commercialisés, à savoir les espaces dédiés à l'hydrothérapie tels des hammams ou des saunas, apparaît exacte, il ne saurait cependant en être déduit que ledit mot est, par voie de conséquence, descriptif ou générique à l'égard des produits cosmétiques. En effet, les liens unissant les produits cosmétiques aux espaces dédiés à l'hydrothérapie, en raison de leur utilisation dans ce cadre, ne sont pas tels que la conclusion quant au caractère descriptif et générique dudit mot puisse leur être étendue. Ainsi, le mot « spa » utilisé dans le contexte des produits cosmétiques ne saurait être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif.
- 32 Par conséquent, et au regard de l'usage très fréquent du mot « line » dans le domaine des produits cosmétiques, c'est à juste titre que la chambre de recours a pu estimer, au point 34 de la décision attaquée, que le mot « spa » était l'élément le plus distinctif de la marque demandée.
- 33 En deuxième lieu, la circonstance invoquée par la requérante que la marque demandée est constituée d'un mot unique est sans incidence, dès lors que le mot créé par la réunion des deux éléments « spa » et « line » ne dispose pas d'une signification autonome de celle de ses composants.
- 34 En troisième lieu, le fait que le mot « spa » ait d'autres significations (acronyme de « Sanitas Per Aqua » ou de « Sanus Per Aqua », notamment) et ne vise donc pas exclusivement les eaux minérales de l'intervenante est également sans incidence. En effet, au regard de la proximité entre les produits désignés par les marques en conflit, il y a lieu d'observer que l'élément « spa » de la marque demandée SPALINE sera principalement associé, par le consommateur moyen des pays du Benelux, avec les eaux minérales commercialisées sous la dénomination de la marque de l'intervenante.
- 35 S'agissant du lien entre les marques susceptible d'être établi par le public pertinent en raison de cette similitude, il convient également de prendre en compte en tant que facteurs pertinents dans l'appréciation de l'existence d'un tel lien les circonstances que, d'une part, elles ciblent le même public et, d'autre part, il existe une proximité entre les produits qu'elles visent. En effet, il est exact de souligner, ainsi que l'a fait la chambre de recours au point 38

de la décision attaquée, que les eaux thermales et les produits cosmétiques peuvent être utilisés ensemble pour des traitements de la peau et des soins de beauté et que les eaux minérales et leurs sels minéraux peuvent être utilisés dans la production de savons et d'autres produits cosmétiques. En outre, la chambre de recours a estimé à juste titre que cette proximité entre les produits était augmentée par le fait que les exploitants d'eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d'eaux minérales.

- 36 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le public pertinent est susceptible d'établir un lien entre les marques. La conclusion de la chambre de recours en ce sens, figurant au point 35 de la décision attaquée, doit donc être approuvée.
- 37 Troisièmement, il y a lieu de vérifier, en application de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, s'il existe, en l'espèce, un risque que l'image de la marque renommée SPA ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée SPALINE, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
- 38 À cet égard, il convient de rappeler que le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais qu'il doit apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (arrêt VIPS, point 16 *supra*, point 46). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce.
- 39 En outre, il y a également lieu de souligner que plus le lien que le public pertinent est susceptible d'établir entre les deux marques est fort, plus le risque que l'usage de la marque demandée tire un profit indu de la renommée de la marque antérieure est important.
- 40 Le risque d'un tel transfert est établi en l'espèce. Tout d'abord, ainsi qu'il a été souligné au point 21 ci-dessus, les deux marques ciblent le même type de public, constitué, dans la mesure où la marque antérieure est enregistrée dans les pays du Benelux, par le grand public dans ces États membres. Ensuite, il a été démontré au point 35 ci-dessus que les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure ne sont pas éloignés. Enfin, l'image de la marque antérieure et le message qu'elle véhicule renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse en minéraux. Cette image et ce message peuvent également s'appliquer aux produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé par la requérante, car ils sont utilisés pour préserver et améliorer la santé ou la beauté. Partant, la requérante pourrait tirer un profit indu de l'image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci en ce que les produits visés par la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme porteurs de santé, de beauté et de pureté. Dès lors, le risque d'un transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par le titulaire de la marque antérieure vers celle demandée est établi (voir, en ce sens, arrêt MINERAL SPA, point 16 *supra*, points 41 à 43)
- 41 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argumentation de la requérante selon laquelle il conviendrait de prendre en compte sa propre renommée incontestable dans le domaine des cosmétiques, ainsi que l'importance de ses propres efforts de marketing. Il suffit de relever, à cet égard, que la dénomination sociale de la requérante ne fait pas partie de la marque demandée, ce qui exclut que le public pertinent puisse associer la même marque avec cette dénomination éventuellement renommée.
- 42 En ce qui concerne la référence par la requérante à certaines décisions de l'OHMI, il y a lieu de rappeler que de telles décisions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée (arrêt FLEXI AIR, point 30 *supra*, point 68).
- 43 Enfin, l'argumentation de la requérante tirée d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée, en raison du caractère prétendument descriptif et générique du mot « spa » pour les produits cosmétiques, doit être rejetée, dès lors que, pour les raisons évoquées au point 31 ci-dessus, ce caractère ne s'étend pas aux produits cosmétiques, mais seulement à l'égard de l'une de leurs utilisations ou destinations. Par conséquent, le mot « spa » n'est pas

devenu si nécessaire à la commercialisation de produits cosmétiques qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de la marque demandée.

- 44 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et, partant, le recours.

#### **Sur les dépens**

- 45 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, 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'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) L'Oréal SA est condamnée aux dépens.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2009.

Signatures

---

\* Langue de procédure : l'anglais.