

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE**

**OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)**

Partie C

Opposition

Section 5

**Marques jouissant d'une renommée (article
8, paragraphe 5, du RMUE)**

Table des matières

1 Introduction.....	1231
1.1 Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.....	1231
1.2 Cadre légal.....	1232
2 Champ d'application.....	1232
2.1 Applicabilité aux marques enregistrées.....	1233
2.1.1 La condition liée à l'enregistrement.....	1233
2.1.2 Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE).....	1233
2.2 Applicabilité aux produits ou services similaires.....	1236
3 Conditions d'application.....	1236
3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée.....	1236
3.1.1 Nature de la renommée.....	1236
3.1.2 L'étendue de la renommée.....	1238
3.1.2.1 Le degré de connaissance.....	1238
3.1.2.2 Le public pertinent.....	1239
3.1.2.3 Les produits et services couverts.....	1242
3.1.2.4 Le territoire pertinent.....	1244
3.1.2.5 La date à prendre en compte.....	1246
3.1.2.6 Renommée acquise dans le cadre d'une autre marque.....	1249
3.1.3 Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents.....	1252
3.1.3.1 La connaissance de la marque.....	1253
3.1.3.2 La part de marché.....	1255
3.1.3.3 L'intensité de l'usage.....	1257
3.1.3.4 L'étendue géographique de l'usage.....	1260
3.1.3.5 La durée de l'usage.....	1262
3.1.3.6 Les opérations publicitaires.....	1263
3.1.3.7 Les autres facteurs.....	1265
3.1.4 La preuve de la renommée.....	1267
3.1.4.1 La qualité de la preuve.....	1267
3.1.4.2 La charge de la preuve.....	1267
3.1.4.3 L'évaluation des preuves.....	1270
3.1.4.4 Les moyens de preuve.....	1271
3.2 La similitude des signes.....	1282

3.2.1 Notion de «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.....	1283
3.3 Le lien entre les signes.....	1285
3.4 Le risque de préjudice.....	1293
3.4.1 Objets protégés.....	1293
3.4.2 Évaluation du risque de préjudice.....	1294
3.4.3 Types de préjudice.....	1296
3.4.3.1 Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée.....	1297
3.4.3.2 Le préjudice porté au caractère distinctif.....	1306
3.4.3.3 Le préjudice porté à la renommée.....	1314
3.4.4 Preuve du risque de préjudice.....	1320
3.4.4.1 Qualité et charge de la preuve.....	1320
3.4.4.2 Les moyens de preuve.....	1323
3.5 L'usage sans juste motif.....	1323
3.5.1 Exemples de juste motif.....	1325
3.5.1.1 Le juste motif a été accepté.....	1325
3.5.1.2 Le juste motif n'a pas été accepté.....	1326

1 Introduction

1.1 Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE

Alors qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, la double identité de signes et de produits ou de services, et qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion constituent tous les deux les conditions préalables requises pour la protection d'une marque enregistrée, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'exige ni identité ou similitude des produits et services, ni risque de confusion. L'article 8, paragraphe 5, du RMUE octroie protection aux marques enregistrées non seulement pour des produits et services identiques/similaires mais aussi afin d'inclure les produits ou services non similaires sans exiger de risque de confusion, à condition que les signes soient identiques ou similaires, que la marque antérieure jouisse d'une renommée, et qu'il soit établi 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.

L'extension de la protection au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE découle de l'idée selon laquelle la fonction et la valeur d'une marque ne se limitent pas au fait qu'elle fait office d'indicateur d'origine. Une marque peut également véhiculer des messages autres que l'indication de l'origine des produits et services, comme la promesse ou l'assurance d'une certaine qualité ou une certaine image de luxe, de mode de vie, d'exclusivité, etc. («fonction de publicité») (18/06/2009, C-487/07 L'Oréal, EU:C:2009:378). Les titulaires de marques investissent souvent beaucoup d'argent et d'efforts dans la création d'une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image confère à la marque une valeur économique – souvent importante –, indépendante de la valeur des produits et services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE vise à protéger cette fonction de publicité ainsi que les investissements consentis dans la création d'une certaine image de marque en octroyant une protection aux marques renommées, et ce indépendamment de la similitude des produits ou services ou du risque de confusion, à condition qu'il puisse être démontré que l'utilisation de la demande contestée sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Par conséquent, le but de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'est pas de protéger le public contre une confusion quant à l'origine, mais plutôt de protéger le titulaire de la marque contre les avantages indus tirés du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque ou contre le préjudice qui pourrait leur être porté, alors qu'il a consenti d'importants investissements pour ladite marque.

1.2 Cadre légal

Selon l'**article 8, paragraphe 5, du RMUE**, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union européenne ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Ce libellé est identique à celui de la disposition parallèle de la directive (EU) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la «directive sur les marques»), à savoir **l'article 5, paragraphe 3, point a) de la directive sur les marques**.

Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est également très similaire au libellé de **l'article 9, paragraphe 2, point c), du RMUE** et de **l'article 10, paragraphe 2, point c), de la directive sur les marques**, à savoir les dispositions régissant les droits exclusifs du titulaire d'une marque, sous réserve d'une légère différence concernant la condition liée au préjudice. Contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui est rédigé au conditionnel et qui s'applique lorsque l'usage de la marque demandée «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure, ou leur **porterait** préjudice», l'article 9, paragraphe 2, point c), du RMUE et l'article 10, paragraphe 2, point c), de la directive sur les marques visent le cas où l'usage «**tire** indûment profit ou **porte** préjudice à». Cette différence s'explique par le fait que, dans le premier cas — l'article 8, paragraphe 5, du RMUE —, c'est l'enregistrement qui est en cause, sur lequel il peut y avoir lieu de statuer sans qu'aucun usage n'ait été fait de la marque postérieure, tandis que, dans le second cas, c'est l'interdiction de l'usage qui est en cause. L'incidence de cette différence sur la nature des preuves requises, dans chaque cas, pour démontrer le préjudice, est examinée au point 3.4 ci-dessous.

2 Champ d'application

Le précédent libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui était applicable jusqu'au 23/03/2016, a donné lieu à quelques controverses concernant son applicabilité exclusive (a) aux marques enregistrées antérieures et (b) à des produits ou services non similaires. Ces questions ayant une incidence directe sur le champ d'application de l'article 8, paragraphe 5, il convenait de préciser si ce texte pouvait également

s'appliquer (a) aux marques non enregistrées et notoirement connues et (b) à des produits ou services similaires.

2.1 Applicabilité aux marques enregistrées

2.1.1 La condition liée à l'enregistrement

Conformément au libellé clair de la version actuelle de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, introduit par le règlement modificatif (EU) 2015/2424, cette norme protège une «marque antérieure enregistrée». Même si la condition liée à l'enregistrement n'était pas mentionnée expressément dans la version antérieure de la disposition, l'Office l'interprétait dans ce sens, puisque le libellé de cette disposition restreignait, indirectement mais clairement, son applicabilité aux **marques antérieures enregistrées** en interdisant l'enregistrement de la marque demandée «si elle était identique ou similaire à la marque antérieure et si elle était destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n'étaient pas similaires à ceux pour lesquels la **marque antérieure était enregistrée**». Il s'ensuit que l'existence d'un **enregistrement antérieur** a toujours constitué une **condition nécessaire** pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et que, par conséquent, la référence à l'article 8, paragraphe 2, du RMUE doit être limitée aux enregistrements antérieurs et aux demandes antérieures sous réserve de leur enregistrement (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE)

L'exigence d'un **enregistrement** vise à délimiter l'article 8, paragraphe 5, et l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE. Toutefois, ni l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ni l'article 6 *bis* de la Convention de Paris ne stipulent expressément que la marque notoirement connue doit être une marque non enregistrée. L'application du principe selon lequel seules les marques non enregistrées sont couvertes par lesdites dispositions résulte indirectement de l'esprit et de la *ratio legis* desdites dispositions.

En ce qui concerne la Convention de Paris, l'objectif de la disposition de l'article 6 *bis* introduit pour la première fois dans la Convention en 1925, était d'éviter l'enregistrement et l'utilisation d'une marque susceptible de créer une confusion avec une autre marque déjà notoirement connue dans le pays d'enregistrement, même si la marque notoirement connue n'était pas, ou pas encore, protégée par un enregistrement dans ce pays.

En ce qui concerne le RMUE, l'objectif était de combler un vide juridique, étant donné que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne protège que les MUE enregistrées. Sans l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, les marques renommées non enregistrées n'auraient pas pu bénéficier d'une protection (hormis celle conférée par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE). En vue de combler ce vide juridique, le RMUE a prévu la

protection des marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, étant donné que cet article avait principalement été élaboré dans le but d'octroyer une protection aux marques non enregistrées ayant un caractère notoirement connu.

Par conséquent, d'une part, les **marques notoirement connues** qui **ne sont pas enregistrées** dans le territoire concerné ne peuvent bénéficier de la protection prévue à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE pour des produits non similaires. Elles ne peuvent être protégées que pour des **produits identiques ou similaires** s'il existe un risque de confusion en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE auquel l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE fait référence pour déterminer l'étendue de la protection. Toutefois, ce principe ne remet pas en cause le fait que les marques notoirement connues, dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées, peuvent aussi être protégées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dès lors, si le droit national applicable leur confère une protection pour des produits ou services non similaires, cette protection renforcée peut également être invoquée au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

D'autre part, les marques notoirement connues qui ont été **enregistrées**, soit en tant que MUE, soit en tant que marques nationales dans l'un des États membres, **peuvent être invoquées au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE**, mais seulement si elles **remplissent en outre les conditions de renommée**.

Bien que les termes «notoirement connues» (expression consacrée utilisée à l'article 6 *bis* de la Convention de Paris) et «renommée» correspondent à des notions juridiques distinctes, il existe entre eux un **chevauchement important**, comme l'indique la comparaison entre la façon dont les marques notoires sont définies dans la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (ci-après la «Recommandation commune de l'OMPI»), et la façon dont la renommée a été décrite par la Cour de Justice dans l'arrêt du 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (qui conclut que la différence de terminologie ne représente qu'une «nuance, qui ne comporte aucune contradiction réelle»).

Concrètement, le seuil permettant de déterminer si une marque est notoirement connue ou renommée est souvent le même. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'une marque ayant acquis une notoriété ait également atteint le seuil fixé par la Cour dans l'arrêt *General Motors* pour les marques jouissant d'une renommée, étant donné que l'appréciation repose principalement, dans les deux cas, sur des considérations d'ordre quantitatif concernant le degré de connaissance de la marque parmi le public, et que les seuils requis dans chacun des cas sont exprimés en des termes très similaires (marque «connue» ou «notoirement connue» d'au moins une «partie pertinente du public»⁶⁷ pour les marques notoires, et marque «connue d'une partie considérable du public concerné» pour les marques jouissant d'une renommée).

⁶⁷ Article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, la Cour a qualifié les termes «renommée» et «notoirement connu» de «notions voisines», soulignant ainsi leur chevauchement important et la relation qui les lie (voir point 17). Voir aussi l'arrêt du 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu EU:T:2007:214, § 56-57.

Le chevauchement entre les marques jouissant d'une renommée et les marques enregistrées notoirement connues a des répercussions lorsque des motifs d'opposition sont soulevés, en ce sens que peu importe en principe, pour l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE que l'opposant définisse son enregistrement antérieur comme une marque notoire et non comme une marque jouissant d'une renommée. Il convient donc de procéder à un examen attentif de la terminologie employée, en particulier lorsque les motifs de l'opposition ne sont pas clairement expliqués, et d'adopter le cas échéant une approche souple.

Dans le contexte de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, les exigences requises pour l'application de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris et de l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE sont les mêmes, bien que la terminologie employée présente des différences. Les deux dispositions exigent une similitude ou une identité entre les produits ou services ainsi que des signes similaires ou identiques (l'article 6 *bis* utilise le terme «reproduction», qui correspond au terme «identité», et «imitation» pour désigner la similitude). Les deux articles requièrent également l'existence d'un risque de confusion («susceptible de créer une confusion» est le terme utilisé dans l'article 6 *bis*). Toutefois, alors que, selon l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, une marque notoirement connue peut faire office de droit antérieur, et donc servir de **base** à une opposition, les **motifs** pour une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE demeurent (exclusivement) l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE.

Par exemple, si l'opposition est fondée (i) sur un enregistrement antérieur en invoquant l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et (ii) sur une marque antérieure identique notoirement connue dans le même territoire au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, le droit antérieur doit être examiné:

1. au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme un **enregistrement** antérieur au caractère distinctif accru (compte tenu de sa notoriété);
2. au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, comme un **enregistrement** antérieur jouissant d'une renommée;
3. au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, comme une **marque antérieure non enregistrée notoirement connue** (ce qui ne sera utile que si l'enregistrement n'est pas démontré car, dans le cas contraire, le résultat est le même qu'au point 1. ci-dessus).

Même si l'opposant n'a pas expressément fondé l'opposition sur l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le contenu de l'acte d'opposition et la formulation de l'exposé des motifs doivent être analysés attentivement afin de déterminer de manière objective si l'opposant souhaite également s'appuyer sur cet article 8, paragraphe 5.

2.2 Applicabilité aux produits ou services similaires

Conformément au libellé clair de la version actuelle de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, cette disposition garantit la protection «indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels la [marque postérieure] est demandée soient identiques, similaires, ou dissimilaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure». Il s'agit d'une codification de la jurisprudence⁶⁸ de la Cour de justice interprétant la version précédente de la disposition concernée.

3 Conditions d'application

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE s'applique (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. il faut une **marque enregistrée** antérieure **jouissant d'une renommée** dans le territoire pertinent;
2. il doit y avoir **identité ou similitude** entre la demande de MUE contestée et la marque antérieure;
3. il faut que l'usage du signe demandé puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
4. il faut que cet usage soit **sans juste motif**.

Ces conditions sont **cumulatives** et le non-respect de l'une d'entre elles suffit à rendre ladite disposition caduque (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

L'ordre dans lequel ces exigences sont examinées peut varier en fonction des particularités de chacune des affaires. Par exemple, l'examen peut débuter par l'évaluation des similitudes entre les signes, en particulier lorsque cette appréciation n'appelle guère d'observations, soit parce que les marques sont identiques, soit parce qu'elles sont manifestement similaires ou différentes.

3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée

3.1.1 Nature de la renommée

La nature et l'étendue de la renommée ne sont définies ni par le règlement sur la MUE, ni par la directive sur les marques. Par ailleurs, les termes utilisés dans les différentes versions linguistiques de ces textes ne sont pas parfaitement équivalents, ce qui a entraîné une confusion considérable quant au véritable sens du terme «renommée»,

⁶⁸ Arrêt du 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9.

comme indiqué par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions du 26/11/1998, C-375/97, *General Motors*», ECLI:EU:C:1998:575, § 34-36.

En l'absence de définition légale, la Cour a défini la nature de la renommée par référence à la finalité des dispositions applicables. La Cour a soutenu, à propos de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, que le texte de la directive «implique un **certain degré de connaissance de la marque antérieure** parmi le public» et elle a expliqué que «ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, [...] effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 23).

Au vu de ces considérations, la Cour a conclu que la renommée correspond à **l'exigence d'un seuil de connaissance**, ce qui implique qu'elle doit être appréciée, pour l'essentiel, sur la base de critères **quantitatifs**. Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, EU:T:2005:179, § 34).

Par ailleurs, si la renommée doit être appréciée sur la base de critères quantitatifs, les arguments ou les preuves qui ont trait au prestige dont la marque jouit auprès du public, et non à sa connaissance, ne sont pas directement pertinents pour démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée suffisante aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, étant donné que la valeur économique de la renommée fait également l'objet de la protection prévue par cette disposition, tous ses **aspects qualitatifs** sont pertinents pour apprécier le risque de préjudice ou de profit indu (voir le point 3.4 ci-dessous). L'article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques «notoires» non en tant que telles, mais plutôt pour le succès et la réputation qu'elles ont acquis sur le marché. Un signe ne jouit d'aucune renommée intrinsèquement, par exemple du seul fait qu'il fait référence à une personne ou à un événement de renom, mais seulement par rapport aux produits ou services qu'il désigne et à l'usage qui en a été fait.

Affaire	Commentaire
22/07/2010, R 11/2008-4, <i>CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO</i>	Toutes les preuves soumises par l'opposant concernaient la popularité de Fernando Alonso, champion de formule 1, et l'utilisation de son image par différentes entreprises en vue de promouvoir leurs produits et services. Il n'y avait aucune preuve de renommée pour l'utilisation de la marque antérieure telle qu'enregistrée pour les produits et services concernés (paragraphe 44, 48).

Affaire	Commentaire
03/03/2011, R 201/2010-2, BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Les seuls éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure soumis dans les délais, à savoir une page montrant des sites internet contenant le terme «BALMAIN», un extrait de Wikipédia concernant le designer français Pierre Balmain et cinq extraits du site internet www.style.com faisant référence à la collection de prêt-à-porter «BALMAIN», ne suffisaient manifestement pas pour établir la renommée de la marque antérieure dans l'UE. Par conséquent, l'opposition a été déclarée non fondée (paragraphe 36-37).

3.1.2 L'étendue de la renommée

3.1.2.1 Le degré de connaissance

La renommée étant définie comme l'exigence d'un seuil de connaissance, la question qui se pose nécessairement est celle de savoir **quel degré de connaissance** la marque antérieure doit atteindre parmi le public pour franchir ce seuil. La Cour a soutenu, à cet égard, que «le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est **connue d'une partie significative** du public» et que «ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public» (14/09/1999, C-375/97, Chevvy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

En s'abstenant de définir de façon plus détaillée le sens du terme «significative» et en affirmant qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public, la Cour s'est prononcée en substance **contre l'utilisation de critères fixes** d'applicabilité générale, étant donné que le recours à un degré prédéterminé de connaissance pourrait s'avérer inapproprié pour une appréciation réaliste de la renommée si ce degré était considéré isolément.

Dès lors, pour déterminer si la marque antérieure est connue d'une partie significative du public, il faut tenir compte non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de **tout autre facteur** pertinent du cas d'espèce. Pour plus de détails sur les facteurs concernés et leur interaction, voir le point 3.1.3 ci-dessous.

Toutefois, lorsque les produits ou les services concernent de très **petits groupes de consommateurs**, et que la taille globale du marché est de ce fait limitée, une partie significative de celui-ci est nécessairement restreinte en valeur absolue. Par conséquent, la taille limitée du marché concerné ne doit pas être considérée en soi

comme un facteur susceptible d'empêcher une marque d'acquérir une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que la renommée se mesure plus en termes de proportions qu'en valeur absolue.

Exiger que la marque antérieure soit connue d'une partie significative du public permet également de différencier les notions de **renommée** en tant que condition nécessaire à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de **caractère distinctif accru par l'usage** en tant que facteur de l'évaluation du risque de confusion aux fins d'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Bien que les deux termes concernent la connaissance de la marque parmi le public concerné, il existe en cas de **renommée** un **seuil** au-dessous duquel une protection élargie ne peut être accordée, alors qu'il n'existe **aucun seuil de ce type** en cas de **caractère distinctif accru**. Il s'ensuit que, dans le dernier cas, tout signe de connaissance accrue de la marque doit être pris en compte et évalué selon son importance, et ce qu'il atteigne ou non la limite exigée par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la constatation d'un «caractère distinctif accru» au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n'est pas nécessairement probante aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Affaire	Commentaire
21/04/2010, R 1054/2007-4 MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Les documents soumis par l'opposant démontraient des efforts de promotion tels que le caractère distinctif a été accru par l'utilisation. Toutefois, l'utilisation du produit ne suffisait pas pour atteindre le seuil de renommée. Aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs concernés; l'opposant n'a pas non plus présenté de preuves au sujet de la part de marché de ses produits (paragraphe 61).

3.1.2.2 Le public pertinent

Pour définir le type de public à prendre en compte pour apprécier la renommée, la Cour a indiqué que «le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est **celui concerné par cette marque**, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Ainsi, si les produits ou services désignés par la marque sont des produits de **grande consommation**, le public pertinent est le **grand public**, tandis que si les produits désignés ont une **application très spécifique** ou sont exclusivement destinés à un

usage professionnel ou industriel, le public pertinent est limité aux **acquéreurs spécifiques** des produits en cause.

Affaire	Commentaire
04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig) / MATTONI	Compte tenu de la nature des produits pour lesquels l'opposant invoque la renommée, à savoir de l' <i>eau minérale</i> , le public pertinent est le grand public (paragraphe 44).
R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS <i>et al.</i>	Les produits pour lesquels le signe jouit d'une renommée sont des <i>médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile</i> . Le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels ayant un niveau élevé d'attention (paragraphe 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée sont des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i> . Les preuves de la promotion de la marque antérieure «BOTOX» en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (C-100/11 P, points 65-67). Par conséquent, il convient de tenir compte de ces deux catégories de consommateurs.

Outre les acheteurs effectifs des produits en cause, la notion de public pertinent couvre aussi les **acquéreurs potentiels** de ces produits, ainsi que les membres du public qui ne sont qu'**indirectement en contact** avec la marque, dans la mesure où ces groupes de consommateurs sont également ciblés par les produits en cause (par exemple les passionnés de sport s'agissant des vêtements d'athlétisme, ou encore les personnes qui prennent régulièrement l'avion s'agissant des compagnies aériennes).

Affaire	Commentaire
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Les services concernés sont des services de cotation des cours de bourse compris dans les classes 35 et 36, qui s'adressent normalement à des professionnels. L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «NASDAQ» apparaît presque quotidiennement dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées qui peuvent être lu(e)s/regardé(s) partout en Europe. Par conséquent, la chambre de recours était fondée à conclure que, pour le public européen, la renommée de la marque «NASDAQ» devait être appréciée non seulement parmi les professionnels, mais également dans une partie importante du sous-secteur du grand public (points 47, 51).
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	La preuve de la renommée étaye et renforce le fait que le public pertinent dans le cas des <i>représentations de théâtre</i> est le grand public et non un cercle restreint et exclusif. Les activités de l'intervenante faisaient l'objet de publicité, de présentations et de commentaires dans de nombreux journaux ciblant le grand public. L'intervenante a fait des tournées dans différentes régions du Royaume-Uni et s'est produite devant un large public au Royaume-Uni. Le fait qu'il s'agit d'une activité à grande échelle, et donc d'un service rendu au grand public, est démontré par le chiffre d'affaires élevé et le grand nombre d'entrées vendues. En outre, il ressort de documents soumis par l'intervenante que cette dernière a reçu des ressources annuelles de parrainage de la part d'entreprises de divers secteurs atteignant également le grand public, tels que des banques, des entreprises dans le domaine des boissons alcoolisées ainsi que des producteurs d'automobiles (points 35-36).

Très souvent, un produit donné concerne **divers groupes d'acheteurs** aux profils différents, comme c'est le cas pour les produits à usages multiples, ou les produits qui transitent par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre leur destination finale (distributeurs, détaillants, utilisateurs finaux). Dans ce cas, la question se pose de savoir si la renommée doit être appréciée au sein de chaque groupe distinct, ou si elle

doit s'étendre à tous les types d'acquéreur. L'exemple donné par la Cour dans son arrêt du 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (milieu professionnel donné) implique que la renommée au sein d'un seul groupe peut suffire.

De même, si la marque antérieure est enregistrée pour des **produits** ou services très **hétérogènes**, différents types de public peuvent être concernés par chaque type de produits et services, et, partant, la renommée globale de la marque doit être appréciée séparément pour chaque catégorie de produits et services concernés.

Il convient de souligner que les observations qui précèdent ne concernent que le type de public à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si la marque antérieure a atteint le seuil de renommée fixé par la Cour dans l'affaire *General Motors*. Toutefois, pour apprécier le préjudice ou le profit indu, la question se pose de savoir si la marque antérieure doit également être connue du public concerné s'agissant des produits ou services couverts par la marque postérieure, car, dans le cas contraire, l'on voit mal comment le public pourrait associer les deux marques. Cette question est examinée au point 3.4 ci-dessous.

3.1.2.3 Les produits et services couverts

Les produits et services doivent avant tout être ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et pour lesquels la renommée est revendiquée.

Affaire	Commentaire
28/04/2011, R 1473/2010-1, Suedtirol / Südtirol (fig.) <i>et al.</i>	L'opposition a été rejetée car les marques antérieures n'étaient pas enregistrées pour les services qui, selon l'opposant, jouissent d'une renommée. L'article 8, paragraphe 5, du RMUE peut uniquement être invoqué si la marque dont l'opposant revendique la notoriété/renommée est une marque enregistrée et si les produits/services pour lesquels cette renommée/notoriété est invoquée figurent sur le certificat (paragraphe 49).

Les produits et services auxquels les éléments de preuve font référence doivent être identiques (pas seulement similaires) aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Affaire	Commentaire

09/11/2010, R 1033/2009-4 PEPE / bebe	Les produits qui ont été jugés comme jouissant d'une renommée en Allemagne par la décision et l'ordonnance en question ne concernent que des articles de soins de la peau et du corps et une crème pour enfants. Ces articles ne sont pas identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3, <i>produits de maquillage; produits pour le soin des ongles; à savoir vernis à ongles et dissolvant</i> . Par conséquent, l'opposant n'a pas prouvé la renommée pour la marque allemande antérieure dans les territoires concernés (paragraphe 31).
---------------------------------------	---

Lorsque la marque antérieure est enregistrée pour un large éventail de produits ou de services ciblant différents types de public, il y a lieu d'apprécier la renommée séparément pour chaque catégorie de produits. Dans ce cas, il peut arriver que la marque antérieure n'ait pas de renommée pour tous les produits, faute peut-être d'avoir été utilisée pour certains d'entre eux, tandis que pour d'autres elle n'a peut-être pas atteint le degré de connaissance nécessaire pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Par conséquent, si les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d'une **renommée partielle**, c'est-à-dire si la renommée ne concerne que certains des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, ce n'est que dans cette mesure que ladite marque peut être protégée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, **seuls ces produits** peuvent être pris en compte aux fins de l'examen.

Affaire	Commentaire
14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE	La chambre de recours a conclu que le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures ne concernaient pas les produits et services de l'opposant, qui étaient considérés comme identiques aux produits et services contestés. En effet, aucun caractère distinctif ou renommée n'a été prouvé pour ces produits et services, à l'exception des <i>logiciels informatiques compris dans la classe 9</i> (paragraphe 43).

Affaire	Commentaire
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i>	Les preuves soumises démontraient dans une mesure suffisante que la marque «ARENA» était connue d'une part significative du public pertinent. Toutefois, les preuves en question ne comportaient aucune information permettant de déterminer le niveau de connaissance de la marque «ARENA» dans des secteurs autres que <i>les vêtements de natation ou les accessoires de natation</i> (paragraphe 58 et 60).

3.1.2.4 Le territoire pertinent

Selon l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le **territoire pertinent** à retenir pour démontrer la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit **jouir d'une renommée dans le territoire dans lequel elle est enregistrée**. Par conséquent, le territoire à prendre en compte est l'État membre concerné pour les marques nationales, et l'Union européenne pour les marques communautaires.

Dans l'affaire *General Motors*, la Cour a indiqué, à propos des marques nationales, qu'il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. Pour le territoire Benelux en particulier, la Cour a soutenu qu'une partie substantielle de celui-ci pouvait correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

La Cour a précisé que, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, la renommée sur le territoire d'un seul État membre peut suffire.

Affaire	Commentaire

06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611	Cette affaire concerne une marque de l'Union européenne jouissant d'une renommée en Autriche. La Cour a indiqué qu'une marque de l'Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l'UE par une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque. Compte tenu des faits exposés dans cette affaire, le territoire de l'État membre en cause (Autriche) a été considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l'UE (paragraphe 29-30).
---	--

Toutefois, en règle générale, il faut tenir compte, pour évaluer si la partie du territoire en cause constitue une partie substantielle, à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y réside, ces deux critères pouvant influencer sur l'importance globale du territoire en cause.

Affaire	Commentaire
21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Même si les preuves soumises démontraient l'utilisation de la marque dans 17 restaurants en France en 2002, ce chiffre a été considéré comme relativement bas pour un pays qui compte 65 millions d'habitants. Par conséquent, la renommée n'a pas été prouvée (paragraphe 22).

Les opposants indiquent souvent dans l'acte d'opposition que la renommée de la marque antérieure s'étend au-delà du territoire de protection (par exemple, ils invoquent une renommée paneuropéenne pour une marque nationale). Dans ce cas, la revendication de l'opposant doit être examinée uniquement pour le territoire de protection.

De même, les **pièces produites doivent se rapporter précisément au territoire concerné**. Par exemple, des pièces concernant le Japon ou des régions mal définies ne permettent pas d'établir la renommée dans l'Union européenne ou dans un État membre. Ainsi, le montant des ventes réalisées dans l'ensemble de l'UE ou dans le monde entier ne saurait prouver la renommée dans un État membre donné si les données en cause ne sont pas ventilées par territoire. Autrement dit, pour être prise en compte, une renommée «plus large» doit aussi être démontrée précisément pour le territoire concerné.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) <i>et al.</i>	La plupart des documents soumis faisaient référence à des pays en dehors de l'Union européenne, principalement la Chine, le pays d'origine de l'opposant, ainsi que d'autres pays asiatiques. Par conséquent, l'opposant ne peut revendiquer la possession d'une marque notoirement connue dans l'UE (paragraphe 53).
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK (recours rejeté 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Dans la notification d'annulation, la partie défenderesse a maintenu que la renommée était réclamée pour le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, l'enregistrement international ne visait que l'Espagne, la France et le Portugal et ne s'étendait donc pas jusqu'au territoire du Royaume-Uni. De surcroît, la partie défenderesse n'a soumis aucune preuve d'une quelconque renommée dans les États membres désignés par l'enregistrement international (paragraphe 45).

Toutefois, lorsque la renommée invoquée s'étend au-delà du territoire de protection et qu'il existe des preuves à cet égard, cet élément doit être pris en compte parce qu'il peut renforcer la renommée constatée dans le territoire de protection.

3.1.2.5 La date à prendre en compte

L'opposant doit démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la **date de dépôt** de la demande de MUE contestée, compte tenu, le cas échéant, de toute **priorité** revendiquée, à condition bien entendu que cette revendication ait été admise par l'Office.

Il faut en outre que la renommée de la marque antérieure subsiste jusqu'à ce que la décision concernant l'opposition soit rendue. Toutefois, il suffira en principe que l'opposant démontre que sa marque avait déjà une renommée à la date de dépôt/priorité de la demande de MUE, tandis qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de démontrer toute **perte de renommée** ultérieure. En pratique, ce cas sera assez exceptionnel, puisqu'il présuppose un changement spectaculaire des conditions du marché sur une période relativement brève.

Le fait que l'opposition soit fondée sur une **demande antérieure** ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, lequel englobe les demandes antérieures par référence à l'article 8, paragraphe 2, du RMUE. Dans la plupart des cas, la demande antérieure n'aura pas acquis de renommée suffisante dans un si bref délai. Néanmoins, l'on ne saurait exclure a priori la possibilité qu'un degré suffisant de renommée soit atteint sur une période exceptionnellement courte. Par ailleurs, la demande peut également concerner une marque déjà utilisée depuis longtemps au

moment du dépôt de la demande, et qui a donc eu assez de temps pour acquérir une renommée. En tout état de cause, les effets de l'enregistrement étant rétroactifs, l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE aux demandes antérieures ne peut être considérée comme une dérogation à la règle selon laquelle l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne s'applique qu'aux enregistrements antérieurs, comme indiqué en conclusion au point 2.1 ci-dessus.

En règle générale, **plus la date des éléments de preuve est proche de la date à prendre en compte**, plus il sera **facile** de présumer que la marque antérieure avait **acquis une renommée** à cette date. Il est probable que la valeur de preuve d'un document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt. Des éléments de preuve de la renommée concernant un point ultérieur dans le temps pourraient permettre de tirer des conclusions concernant la renommée de la marque antérieure à la date à prendre en compte (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 82).

C'est pourquoi les pièces déposées en vue de prouver la renommée doivent être datées, ou du moins **indiquer clairement à quelle date** les faits attestés ont eu lieu. Par conséquent, les documents non datés ou les documents portant une date ajoutée ultérieurement (dates inscrites manuellement sur des documents imprimés, par exemple) ne peuvent pas fournir des informations fiables sur la date à prendre en compte.

Affaire	Commentaire
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA	Les preuves démontraient que la marque «BRAVIA/BRAVIA» était utilisée pour des téléviseurs LCD en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Allemagne, en Turquie, au Portugal, en Autriche, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Toutefois, aucun des documents soumis n'était daté. L'opposant n'a soumis aucune information relative à la durée. Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver la renommée au sein de l'Union européenne (paragraphe 27-28).

Affaire	Commentaire
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	De l'avis de la chambre de recours, un arrêt de 1972 ne suffisait pas pour prouver le caractère distinctif accru au moment du dépôt de la demande de marque, à savoir le 20/10/2006. De plus, «il découle de la décision du [Tribunal] [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] que la renommée de la marque antérieure a été évaluée au 13/06/1996, soit plus de dix ans avant la date à prendre en compte pour établir la renommée» (paragraphe 31).

Lorsque le **délai écoulé** entre la date des preuves les plus récentes de l'usage et la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne est très **important**, il convient d'apprécier avec soin la pertinence des preuves eu égard au type de produits ou de services concernés. En effet, l'évolution des habitudes et des perceptions des consommateurs peut prendre un certain temps, généralement en fonction du marché concerné.

Le marché de l'habillement, par exemple, est fortement lié aux saisons et aux différentes collections présentées chaque trimestre. Ce facteur devra être pris en compte pour apprécier une éventuelle perte de renommée dans ce secteur. De même, le marché des fournisseurs internet et des sociétés de commerce électronique est très concurrentiel et connaît une croissance rapide, ainsi qu'un déclin rapide, de telle sorte que la renommée risque de connaître une dilution plus rapide dans ce domaine que dans d'autres secteurs du marché.

Affaire	Commentaire
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	La partie requérante n'est pas parvenue à prouver que la marque antérieure était déjà notoirement connue à la date de la demande de la marque contestée. Les certificats relatifs à la renommée de la «désignation Mustang» ne font référence ni à la marque figurative «Calzados Mustang» revendiquée ni à la période pendant laquelle la renommée doit être déterminée (paragraphe 28).

Une question similaire se pose en cas de **preuves postérieures à la date de dépôt** de la demande de MUE. Bien qu'en règle générale ces preuves ne soient pas suffisantes en soi pour établir que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la marque de l'Union européenne, il ne convient pas de les rejeter comme non pertinentes. Étant donné que la renommée s'acquiert généralement sur plusieurs

années, qu'il n'est pas possible de la faire brusquement apparaître ou disparaître, et que certains types de preuves (sondages d'opinion, déclarations sous serment, par exemple) ne sont pas nécessairement disponibles avant la date à prendre en compte, puisqu'ils ne sont généralement établis qu'après la survenance du litige, il convient d'évaluer ces pièces sur la base de leur contenu **et conjointement avec le reste des preuves**. Par exemple, un sondage d'opinion réalisé après la date à prendre en compte et mettant en évidence un degré suffisamment élevé de connaissance peut suffire pour prouver que la marque avait acquis une renommée à cette date, s'il est établi par ailleurs que les conditions du marché n'ont pas changé (par exemple, que le même niveau de ventes et de dépenses publicitaires a été maintenu avant la réalisation de ce sondage).

Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08; Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	Même si la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la marque contestée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date (point 52).

On ne peut exclure automatiquement la possibilité qu'un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu'en règle générale, une marque acquiert sa renommée progressivement. Il est probable que la valeur de preuve d'un tel document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; et l'arrêt du 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).


Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P	Les articles de presse produits ont permis d'établir l'existence d'une importante couverture médiatique en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque BOTOX à la date de dépôt des marques contestées (point 53).

3.1.2.6 Renommée acquise dans le cadre d'une autre marque


La preuve de la renommée d'un signe complexe porte sur le signe en tant que tel et non sur un élément en particulier. À titre d'exemple, la renommée acquise par une


marque figurative peut s'étendre, sans pour autant que cela soit systématique, à une marque verbale utilisée ultérieurement avec la marque figurative en cause.

En vue d'établir la renommée d'une marque sur la base d'éléments de preuve portant sur l'usage et sur le caractère notoire d'une autre marque, la marque antérieure doit être incluse dans la marque ultérieure et y jouer un rôle «prédominant, voire significatif» (21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 *et al.*, EU:T:2015:309, § 47). Lorsque la marque antérieure a été utilisée dans le cadre d'une autre marque, il incombe à l'opposante de démontrer que la marque antérieure a indépendamment acquis une renommée (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015, § 121). Les exemples ci-dessous fournissent des orientations à cet égard.

Affaire	Commentaire
<p>17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (classes concernées: 3, 24, 25, 43 et 44)</p>	<p>La marque verbale «Spa» était utilisée en tant que partie d'un autre enregistrement associant l'élément verbal en cause à un logo représentant un pierrot, comme suit:</p>  <p>L'élément verbal occupe une position centrale au sein de ce signe complexe et joue de ce fait un rôle «distinct et prépondérant».</p>

Affaire	Commentaire
---------	-------------

<p>17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (classes concernées: 16, 38 et 41) et 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (classes concernées: 9, 25, 38 et 41)</p>	<p>À l'inverse, dans l'affaire T-10/09, il a été conclu que les éléments de preuve relatifs à la renommée concernaient la marque figurative antérieure «F1 Formula 1»</p>  <p>et non les marques verbales antérieures «F1». Privés de leur logotype particulier, le texte «Formula 1» et son abréviation «F1» sont perçus comme des éléments descriptifs désignant une catégorie de voitures de courses ou les courses impliquant de telles voitures. La preuve de la renommée des marques verbales en cause n'a pas été établie (voir points 53, 54 et 67).</p> <p>Dans l'affaire T-55/13, le Tribunal a conclu que la renommée associée au signe complexe «F1» ne s'étendait pas à l'élément verbal seul, qui ne joue pas un rôle «prédominant, voire significatif» dans la marque figurative antérieure (voir point 47).</p>
---	--

Affaire	Commentaire
<p>12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>Il en va de même pour l'élément figuratif représentant un «sablier ailé» utilisé dans une marque complexe en combinaison avec le mot «Longines»</p>  <p>. L'élément figuratif demeure clairement accessoire et en retrait dans l'impression d'ensemble véhiculée par cette marque complexe (points 104 à 106). Le Tribunal a conclu que l'opposante avait omis de produire des sondages d'opinion attestant que le logo représentant un «sablier ailé» est reconnu indépendamment de l'élément verbal. Il a également été établi que l'usage de cet élément figuratif seul dans un nombre limité de documents n'était pas suffisant, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (points 91 à 93 et point 112).</p>

3.1.3 Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents

Après avoir indiqué que «ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un **pourcentage déterminé** du public», la Cour a également soutenu qu'il convient de prendre en considération **tous les éléments pertinents** lors de l'appréciation de la renommée de la marque antérieure, à savoir, «**notamment la part de marché** détenue par la marque, **l'intensité, l'étendue géographique** et la **durée** de son usage, ainsi que **l'importance des investissements** réalisés par l'entreprise pour la promouvoir» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Si l'on considère conjointement ces deux déclarations, il s'ensuit que le degré de connaissance requis aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut être défini de façon abstraite, mais doit être évalué au **cas par cas** en tenant compte **non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de tout autre fait pertinent du cas d'espèce**, autrement dit de tout facteur susceptible de fournir des informations sur les performances de la marque sur le marché.

La liste de facteurs à prendre en considération pour apprécier la renommée d'une marque antérieure (notamment la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir) servent seulement comme des exemples. Il n'est pas nécessaire que la conclusion selon laquelle la marque jouit d'une renommée soit arrêtée sur la base des indications relatives à ces différents facteurs.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>L'opposant a fourni des preuves détaillées relatives à l'intensité, l'étendue géographique et à la durée de l'utilisation de sa marque «Nasdaq» ainsi qu'au montant dépensé dans la promotion, la démonstration qu'elle était connue d'une partie considérable du public concerné. La Cour estime que le fait qu'il n'a pas produit de chiffres concernant la part de marché ne remet pas en cause cette conclusion (point 51).</p> <p>La Cour a d'abord conclu que les facteurs à prendre en considération afin de déterminer la réputation d'une marque antérieure ne servent qu'à titre d'exemples, étant donné que tous les éléments de preuve pertinents de l'affaire doivent être pris en considération et, elle a ensuite conclu que les autres éléments de preuve détaillés et vérifiables produits par l'intervenante sont déjà suffisants en soi pour prouver de façon concluante la réputation de sa marque «Nasdaq» (point 52).</p>
---	--

Par ailleurs, les facteurs pertinents doivent être appréciés non seulement en vue d'établir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, mais aussi afin de déterminer si les **autres conditions** liées à la renommée sont remplies, par exemple si la renommée invoquée couvre une partie significative du territoire pertinent, ou si la renommée avait réellement été acquise avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de la marque de l'Union européenne contestée.

Il convient également de noter que le même type de test est mis en œuvre pour déterminer si la marque a acquis par l'usage un **caractère distinctif accru** aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ou si la marque est **notoirement connue** au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, car, dans tous les cas, ce qu'il faut prouver, c'est en substance la même chose, à savoir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, sans préjudice du seuil exigé dans chaque cas.

3.1.3.1 La connaissance de la marque

L'affirmation de la Cour selon laquelle il n'y a pas lieu d'«exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public» ne saurait être interprétée en ce sens que les chiffres concernant la connaissance de la marque ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la renommée, ou qu'il convient de leur attribuer une valeur probante moindre lorsqu'il s'agit d'évaluer la renommée. Elle implique seulement que les pourcentages de connaissance définis de façon abstraite risquent de ne pas être appropriés dans tous les cas d'espèce et que, par conséquent, il n'est **pas possible de fixer a priori un seuil de connaissance applicable d'une façon générale**, au-

delà duquel il faudrait présumer que la marque est renommée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Dès lors, bien qu'il ne soit pas expressément cité par la Cour parmi les facteurs à prendre en compte pour apprécier la renommée, **le degré de connaissance** de la marque par le public pertinent est **directement pertinent** et peut être particulièrement utile pour apprécier si la marque est suffisamment connue aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, à condition bien sûr que la méthode de calcul soit fiable.

En règle générale, il est d'autant **plus facile** d'admettre que **la marque a une renommée** que le **pourcentage de connaissance de la marque est élevé**. Toutefois, en l'absence de seuil clairement défini, les pourcentages de connaissance ne sont **convaincants** que si les preuves mettent en évidence un **degré élevé** de connaissance de la marque. Les pourcentages considérés isolément ne sont pas probants. Comme expliqué ci-dessus, la renommée doit plutôt être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il est d'autant moins nécessaire de fournir des preuves complémentaires attestant de la renommée que le degré de connaissance est élevé, et vice versa.

Affaire	Commentaire
<p>24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.</p>	<p>Les preuves soumises ont permis de démontrer que la marque antérieure jouissait d'une importante renommée en Suède pour les <i>gelées confitures, panades de fruits, boissons fruitées, concentrés pour la production de boissons et de jus</i>. Selon le sondage mené par TNS Gallup, la connaissance spontanée (réponses téléphoniques à la question «Quelles sont les marques de — "la catégorie de produits en question est citée» —, dont vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez?») pour la marque «BOB» variait entre 25 % et 71 %, en fonction des produits visés: <i>compotes de pommes, confitures, marmelades, sodas, boissons fruitées et jus de fruits</i>. La connaissance du support (réponses à un questionnaire montrant les produits de la marque) variait entre 49 % et 90 %, en fonction des produits. En outre, entre 2001 et 2006, la part de marché moyenne oscillait entre 30 % et 35 % pour les catégories de produits ci-dessus (paragraphe 34).</p>

Lorsqu'il s'avère, au vu des preuves, que la marque ne jouit que d'un **degré de connaissance plus faible**, il convient de ne pas présumer automatiquement sa renommée. Autrement dit, la plupart du temps, **de simples pourcentages ne sont**

pas probants en tant que tels. Dans ce cas, c'est seulement si les preuves de la connaissance sont étayées par des indications suffisantes concernant la performance globale de la marque sur le marché que l'on pourra évaluer, avec un degré raisonnable de certitude, si la marque est connue d'une partie significative du public pertinent.

3.1.3.2 La part de marché

La **part de marché** des produits proposés ou vendus sous la marque et la **position** de la marque sur le marché sont des indications précieuses pour l'appréciation de la renommée, car elles permettent toutes deux de connaître le **pourcentage du public pertinent** qui **achète en réalité** les produits et de mesurer le succès de la marque par rapport aux produits concurrents.

On entend par part de marché le **pourcentage du total des ventes** réalisées sous une marque dans un secteur donné du marché. Pour définir le secteur du marché concerné, il convient de tenir compte des produits ou des services pour lesquels la **marque a été utilisée**. Si ces produits ou services sont plus limités que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, l'on se trouve dans un cas de renommée partielle, similaire à celui qui se produit lorsque la marque est enregistrée pour un large éventail de produits, mais n'a acquis une renommée que pour une partie d'entre eux. Dans ce cas, seuls **les produits ou services pour lesquels la marque a été réellement utilisée et a acquis une renommée** sont pris en compte aux fins de cet examen.

Ainsi, une **part de marché très substantielle**, ou une **position de leader** sur le marché, constitue généralement un **argument de poids en faveur de la renommée**, en particulier si elle est associée à un degré suffisamment élevé de connaissance de la marque. À l'inverse, une **faible part de marché** plaide, dans la plupart des cas à **l'encontre de la renommée**, à moins qu'il n'existe d'autres facteurs suffisants, à eux seuls, pour justifier cette revendication.

Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	«... l'importance de la part de marché du BOTOX au Royaume-Uni, 74,3 % en 2003 , tout comme le degré de connaissance de la marque de 75 % au sein du public spécialisé habitué aux traitements pharmaceutiques contre les rides, suffit à étayer l'existence d'un degré considérable de reconnaissance sur le marché» (point 76).

Affaire	Commentaire
13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Le Tribunal a estimé que l'opposant n'était pas parvenu à prouver le caractère distinctif accru ou la renommée de ses marques antérieures, étant donné que les preuves soumises (publicités, sept lettres de plusieurs directeurs publicitaires et une cassette vidéo) ne contenaient pas d'éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d' apprécier la part de marché détenue par les marques Emilio Pucci en Espagne, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de leur usage ou l'importance des investissements faits par l'entreprise pour les promouvoir (point 73).

Une **part de marché modérée n'est pas toujours un argument probant à l'encontre de la renommée** car le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut dépasser amplement celui des acquéreurs effectifs des produits en cause. Tel est notamment le cas des produits qui sont normalement destinés à plusieurs utilisateurs (magazines familiaux ou journaux, par exemple) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) ou des produits de luxe, connus de nombreuses personnes, mais que seuls certains peuvent acquérir (par exemple, un pourcentage élevé de consommateurs européens connaissent la marque «Ferrari» pour les voitures, mais seuls quelques-uns en possèdent une). C'est pourquoi la part de marché attestée par des éléments de preuve doit être appréciée en tenant compte des particularités du marché concerné.

Affaire	Commentaire
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO	Aux yeux du public européen, KENZO fait référence à un fournisseur de premier plan de produits de mode et de luxe sous la forme de parfums, de produits cosmétiques et de vêtements. Le public pertinent a toutefois été considéré comme étant le grand public (point 29).

Dans certains cas, il n'est **pas facile de définir la part de marché** de la marque antérieure, notamment lorsque la taille exacte du marché concerné ne peut être déterminée avec précision, en raison des particularités des produits ou des services concernés.

Affaire	Commentaire
12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA	La présence limitée du produit sur le marché ne l'a aucunement empêché d'acquérir une certaine notoriété auprès du public concerné. Les éléments de preuve ont clairement démontré que la marque en question est continuellement apparue dans les magazines spécialisés de ce marché entre décembre 2003 et mars 2007 (date de dépôt de la demande de RMUE). Cela signifie que le public ciblé par les magazines a eu un contact constant et prolongé avec la marque de l'opposant pendant une période de trois ans avant la date concernée. Une telle présence dans la presse, ciblant spécifiquement le public concerné, constituait une preuve suffisante de la connaissance de la marque par le public (point 31).

Dans ce cas, **d'autres indications similaires** peuvent être pertinentes, comme l'audimat pour la télévision, par exemple dans le cas de courses automobiles ou d'autres événements à caractère sportif ou culturel.

Affaire	Commentaire
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «Nasdaq» apparaissait presque quotidiennement, en particulier sous formes des indices «NASDAQ», dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées susceptibles d'être lus et regardées partout en Europe. L'opposant a également soumis des preuves d'investissements publicitaires substantiels . Le Tribunal a estimé que la renommée était prouvée, même si l'opposant n'avait soumis aucun chiffre relatif aux parts de marché (points 47-52).

3.1.3.3 L'intensité de l'usage

L'intensité de l'usage d'une marque peut être démontrée par référence au **volume de ventes** (nombre d'unités vendues) et au **chiffre d'affaires** (montant total des ventes) réalisés par l'opposant pour les produits revêtus de la marque. En règle générale, les

chiffres à prendre en compte correspondent aux ventes d'une année, mais il peut arriver qu'une unité de temps différente soit utilisée.

Affaire	Commentaire
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS <i>et al.</i>	Les documents soumis (articles de presse, chiffres de vente, enquêtes) montrent que le signe antérieur «CIALIS» était très régulièrement utilisé avant la date de dépôt de la demande de MUE, que les produits portant la marque «CIALIS» étaient commercialisés dans plusieurs États membres, où ils jouissaient d'une position de choix parmi les marques les plus populaires, et qu'ils bénéficiaient d'un important taux de connaissance par rapport au leader du marché Viagra. La part de marché en hausse constante ainsi que les chiffres de vente ont permis de démontrer «l'expansion très nette de CIALIS» (paragraphe 55).

Pour évaluer l'importance d'un chiffre d'affaires ou d'un volume de ventes donné, il convient de tenir compte de **l'importance du marché concerné en termes de population**, dans la mesure où ce facteur a une incidence sur le nombre d'acquéreurs potentiels des produits en cause. L'importance relative du même volume de ventes sera bien plus grande au Luxembourg, par exemple, qu'en Allemagne.

Par ailleurs, la question de savoir si un volume de ventes ou un chiffre d'affaires donné est substantiel ou non dépend du **type de produit** concerné. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'atteindre un volume de ventes important pour des produits courants de grande consommation que pour des produits de luxe ou des produits durables pour lesquels les achats sont rares, ce qui ne veut pas dire pour autant que le nombre de consommateurs mis en présence de la marque est supérieur dans le premier cas, puisqu'il est probable que la même personne aura acheté plusieurs fois le même produit. Il s'ensuit que **la nature, la valeur et la durabilité** des produits ou des services en cause doivent être prises en considération pour déterminer l'importance d'un volume de ventes ou d'un chiffre d'affaires donné.

Le volume des ventes et le chiffre d'affaires sont plus utiles en tant qu'**indications indirectes** à apprécier conjointement avec le reste des preuves, qu'en tant que preuve directe de la renommée. En particulier, ces indications peuvent être particulièrement utiles pour **compléter les informations données par les pourcentages** concernant la part de marché et la connaissance de la marque, en donnant une **impression plus réaliste** du marché. Par exemple, elles peuvent mettre en évidence un très gros montant de ventes pour une part de marché qui n'est guère impressionnante, ce qui peut être utile pour apprécier la renommée dans le cas de marchés concurrentiels, sur lesquels il est en général plus difficile pour une marque isolée de représenter une fraction substantielle du total des ventes.

En revanche, lorsque la part de marché des produits pour lesquels la marque est utilisée n'est pas fournie séparément, il n'est pas possible de déterminer si un chiffre d'affaires donné correspond ou non à une forte présence sur le marché, à moins que l'opposant ne produise également des pièces indiquant la **taille globale du marché concerné en termes financiers**, de façon à permettre de déduire sa part de marché.

Affaire	Commentaire
21/04/2010, R 1054/2007-4 MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	La renommée n'était pas suffisamment prouvée, en particulier parce qu'aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs finaux concernés. En outre, aucun document relatif à la part de marché des produits de l'opposant n'a été soumis. Les informations relatives à la part de marché revêtent une très grande importance dans le secteur de l'activité principale de l'opposant (<i>sacs à main, objets pour le transport, accessoires et vêtements</i>), étant donné qu'il s'agit d'un «secteur très fragmenté et soumis à une rude concurrence» dans lequel de nombreux concurrents et concepteurs se disputent cette gamme de produits (paragraphe 59-61).

Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'importance du chiffre d'affaires ou du volume des ventes, car ces deux éléments sont des indications significatives du **nombre de consommateurs** qui sont censés avoir été en contact avec la marque. Dès lors, **il n'est pas exclu** qu'un chiffre d'affaires ou un volume de ventes **substantiel** puisse, dans certains cas, être **décisif** pour la constatation d'une renommée, soit à lui seul, soit conjointement avec d'autres éléments de preuve limités.

Affaire	Commentaire
<p>12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ</p>	<p>Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, la marque ayant été soumise sans relâche à une campagne publicitaire de grande envergure dans la presse spécialisée et à l'occasion de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (paragraphe 41-42, 50-51).</p>
<p>10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i></p>	<p>L'absence de chiffres relatifs à la part de marché détenue par la marque ARENA dans les pays concernés ne suffisait pas en soi pour remettre en question l'identification de la renommée. Premièrement, la liste de facteurs à prendre en considération pour déterminer la renommée d'une marque antérieure ne sert qu'à titre d'exemple, étant donné qu'il convient de tenir compte de toutes les preuves pertinentes dans le cas d'espèce et, deuxièmement, les autres preuves détaillées et vérifiables soumises par l'opposant suffisent à elles seules à prouver un important degré de connaissance de la marque ARENA parmi le public concerné (paragraphe 59).</p>

Toutefois, étant donné que cette démarche dérogerait à la règle selon laquelle la renommée doit être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, il convient d'éviter, en règle générale, de conclure à l'existence d'une renommée en se fondant de manière quasi-exclusive sur ces chiffres, ou du moins de limiter cette approche aux cas exceptionnels justifiant réellement une présomption de ce type.

3.1.3.4 L'étendue géographique de l'usage

Les indications concernant l'étendue territoriale de l'usage servent principalement à déterminer si la renommée invoquée est **suffisamment étendue pour couvrir une**

partie substantielle du territoire concerné, au sens indiqué au point 3.1 ci-dessus. À cet égard, il convient de tenir compte de la densité de population des régions concernées, car le critère à appliquer en dernière analyse est celui de la proportion de consommateurs connaissant la marque, plutôt que celui de la taille de la zone géographique en tant que telle. De même, il importe de considérer la connaissance de la marque par le public et non la disponibilité des produits ou services. Dès lors, une marque peut jouir d'une renommée étendue en termes de territoire sur la base de publicités, d'opérations de promotion, d'informations parues dans les médias, etc.

En règle générale, plus l'usage est répandu, plus il est aisé de conclure que la marque a franchi le seuil exigé, tandis que toute indication attestant d'un usage excédant une partie substantielle du territoire concerné constitue un bon indicateur de la renommée. À l'inverse, un usage très limité dans le territoire concerné constitue un argument de poids à l'encontre de la renommée, par exemple lorsque la grande majorité des produits est exportée vers un pays hors UE dans des conteneurs fermés, directement à partir du site de production.

Affaire	Commentaire
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.)	Si la marque antérieure avait été notoirement connue pour les émissions de télévision et les magazines dans les 27 États membres de l'Union européenne, l'opposant n'aurait eu aucun mal à fournir des informations sur la «portée de la marque» juste avant 2008, lors du dépôt de la demande de MUE. Les chiffres de vente du magazine ne concernaient toutefois pas la bonne période. Les documents ne donnaient pas non plus d'indication quant à l'étendue de la connaissance par le public de l'existence de ladite marque (paragraphe 16 et 18).

Toutefois, la preuve de l'usage réel dans le territoire concerné ne doit pas être considérée comme une condition nécessaire de l'acquisition d'une renommée, car ce qui importe le plus, c'est la connaissance de la marque en tant que telle, et non la façon dont elle a été acquise.

Cette connaissance peut découler, par exemple, d'une campagne de publicité intensive antérieure au lancement d'un nouveau produit, ou d'achats transfrontaliers importants générés par un écart de prix significatif sur les marchés concernés, phénomène souvent décrit comme une «**retombée territoriale**» de la renommée (retombée d'un territoire à un autre). Toutefois, lorsque des circonstances de ce type sont invoquées, elles doivent être démontrées preuves à l'appui. Par exemple, l'on ne peut présumer, du seul principe de libre échange en vigueur dans l'Union européenne, que les produits mis en vente dans l'État membre X ont également pénétré le marché de l'État membre Y en grandes quantités.

3.1.3.5 La durée de l'usage

Les indications concernant la durée de l'usage sont particulièrement utiles pour déterminer la **longévité** de la marque. Plus la durée de l'usage de la marque sur le marché est longue, plus le nombre de consommateurs susceptibles d'avoir été en contact avec la marque est élevé, et plus il est probable que ces consommateurs aient été exposés plus d'une fois à la marque. Par exemple, une présence de 45, 50 ou plus de 100 ans sur le marché est considérée comme un argument de poids en faveur de la renommée.

Affaire	Commentaire
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA <i>et al.</i>	Les preuves soumises démontraient une durée d'usage (plus de trente ans) et une étendue géographique de l'usage (plus de 75 pays dans le monde entier, y compris les États membres concernés) très impressionnantes de la marque ARENA (paragraphe 55).
29/03/2012, T-369/10, Beatle EU:T:2012:177 (pourvoi rejeté 14/05/2013, EU:C:2013:300, C-294/12 P)	Le groupe The Beatles était considéré comme ayant une renommée exceptionnelle, qui s'étend sur une période de plus de 40 ans (point 36).

La durée de l'usage de la marque ne doit pas être déduite simplement de la durée de son enregistrement. L'enregistrement et l'usage ne sont pas nécessairement concomitants, car l'usage effectif de la marque a pu commencer avant ou après son dépôt. Ainsi, lorsque l'opposant invoque un usage effectif avant l'enregistrement, il lui appartient de prouver que cet usage a bien commencé avant la date de demande de marque.

Cependant, un enregistrement de longue date peut parfois laisser supposer, indirectement, une longue présence sur le marché, car il serait inhabituel que l'opposant maintienne une marque enregistrée pendant de nombreuses décennies sans intérêt économique sous-jacent.

L'élément décisif, en définitive, est la question de savoir si la marque antérieure avait une renommée à la date du dépôt de la demande contestée. La question de savoir si cette renommée existait également à une date antérieure est sans intérêt sur le plan juridique. Ainsi, la preuve d'un **usage continu jusqu'à la date du dépôt** de la demande constitue un bon indicateur de la renommée.

En revanche, si **l'usage de la marque a été suspendu** pendant une longue période, ou si le délai écoulé entre la preuve la plus récente de l'usage et le dépôt de la demande de MUE est très long, il sera plus difficile de conclure que la renommée de la marque a survécu à l'interruption de l'usage, ou qu'elle a subsisté jusqu'à la date de dépôt de la demande (voir le point 3.1.2.5 ci-dessus).

3.1.3.6 Les opérations publicitaires

La **nature et l'ampleur des opérations publicitaires** réalisées par l'opposant constituent des indications utiles pour apprécier la renommée de la marque, dans la mesure où ces opérations ont été entreprises pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque parmi le public. Ainsi, une campagne publicitaire **longue, intensive et élargie** peut **inciter fortement à penser** que la marque a acquis une renommée parmi les acquéreurs effectifs ou potentiels de ces produits, et qu'elle a pu en fait devenir notoire au-delà du cercle des acquéreurs effectifs de ces produits.

Affaire	Commentaire
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Les preuves de la promotion de la marque BOTOX en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (paragraphe 65-66).
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, la marque ayant été soumise sans relâche à une campagne publicitaire de grande envergure dans la presse spécialisée et à l'occasion de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (paragraphe 41-42, 50-51).
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO (confirmé, 22/01/2015, T-393/12, EU:T:2015:45, § 57)	Les produits de l'opposant <i>produits cosmétiques, parfums et vêtements</i> ont fait l'objet de publicité et d'articles dans bon nombre des principaux magazines de mode dans le monde, ainsi que dans certains périodiques généralistes européens. Conformément à la jurisprudence, la renommée de KENZO pour les produits en question est confirmée (paragraphe 29).

Même si l'on ne peut exclure la possibilité qu'une marque acquière une renommée avant tout usage effectif, les opérations publicitaires sont généralement insuffisantes, à elles seules, pour démontrer que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée (voir le point 3.1.3.4 ci-dessus). Par exemple, il est difficile de prouver qu'une partie significative du public connaît la marque en faisant exclusivement référence à la promotion ou à la publicité réalisée dans le cadre des préparatifs du lancement d'un nouveau produit, car l'incidence réelle de la publicité sur la perception du public est difficile à mesurer sans référence aux ventes. Dans ce cas, le seul moyen de preuve dont dispose l'opposant consiste en des sondages d'opinion et des instruments similaires, dont la valeur probante peut varier en fonction de la fiabilité de la méthode utilisée, de la taille de l'échantillon statistique, etc. (pour la force probante des sondages d'opinion, voir le point 3.1.4 ci-dessous).

L'incidence des opérations publicitaires de l'opposant peut être démontré soit **directement**, par référence à l'**importance des dépenses publicitaires**, ou **indirectement**, par déduction à partir de la **nature de la stratégie publicitaire** adoptée par l'opposant et du **type de support utilisé** pour la publicité de la marque.

Par exemple, il convient d'accorder plus de poids à la publicité réalisée sur une chaîne de télévision nationale ou dans une publication périodique prestigieuse qu'aux campagnes de portée régionale ou locale, en particulier si elle s'accompagne d'un audimat ou de tirages élevés. De même, le parrainage d'événements sportifs ou culturels prestigieux peut être un autre signe de promotion intensive, car ce type de programmes implique souvent des investissements considérables.

Affaire	Commentaire
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / fiesta (fig.) et al.	À la suite des différentes campagnes publicitaires de Ferrero à la télévision italienne (y compris sur la Rai), il est manifeste que la marque antérieure a fait l'objet d'une vaste exposition auprès des téléspectateurs en 2005 et en 2006. Bon nombre de ces spots publicitaires ont fait l'objet d'une diffusion à des heures de grande audience (p. ex. pendant la retransmission du grand prix de Formule 1) (paragraphe 41).

Par ailleurs, le **contenu de la stratégie publicitaire** choisie par l'opposant peut être utile et mettre en évidence le **type d'image** que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Cette information peut revêtir une importance particulière pour apprécier le risque qu'un préjudice soit porté à une image particulière dont la marque serait porteuse ou le risque qu'un profit en soit tiré indûment, car l'existence et le contenu de cette image doivent ressortir très nettement des preuves produites par l'opposant (voir le point 3.4 ci-dessous).

Affaire	Commentaire
11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (recours en cours T-173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	La marque de l'opposant n'est pas seulement connue en tant que telle. En effet, en raison du prix élevé des voitures de sport, des dépenses élevées consenties par l'opposant en publicités et de ses victoires lors de courses, le public l'associe à une image de luxe, de haute technologie et de hautes performances (paragraphe 31).

3.1.3.7 Les autres facteurs

La Cour a précisé que la liste des facteurs présentée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif, et a souligné que tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). D'autres facteurs sont mentionnés dans la jurisprudence de la Cour relative au caractère distinctif accru acquis par l'usage, ou dans la Recommandation commune de l'OMPI. Ainsi, en fonction de leur pertinence dans chaque cas d'espèce, les facteurs suivants peuvent être ajoutés: mesures d'exécution suivies d'effet; nombre d'enregistrements; certificats et prix; et valeur associée à la marque.

Mesures d'exécution suivies d'effet

Le fait qu'une marque ait donné lieu à des mesures d'exécution suivies d'effet pour des produits ou des services non similaires revêt de l'importance parce qu'il peut montrer que la protection est admise pour des produits ou services non similaires, du moins par rapport à d'autres commerçants.

Ces mesures peuvent consister en des poursuites extrajudiciaires suivies d'effet, telles que l'acceptation de demandes de cessation et d'abstention, en la conclusion d'accords de délimitation dans les affaires de marques, etc.

En outre, les pièces attestant que la renommée de la marque de l'opposant a été reconnue et protégée, à plusieurs reprises, contre des actes délictueux par des **décisions d'autorités judiciaires ou administratives** constituent une indication importante: elles montrent que la marque jouit effectivement d'une renommée dans le territoire pertinent, en particulier lorsque ces décisions sont récentes. Leur incidence peut être renforcée lorsque les décisions de ce type sont nombreuses (sur la force probante des décisions, voir le point 3.1.4.4 ci-dessous). Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 5), de la Recommandation commune de l'OMPI.

Nombre d'enregistrements

Le **nombre** et la **durée des enregistrements** et des demandes dont la marque a fait l'objet en Europe ou dans le monde constituent également des facteurs pertinents,

mais donnent, en tant que tel, une faible indication du degré de connaissance du signe par le public pertinent. Le fait que l'opposant possède de nombreux enregistrements de marques et dans de nombreuses classes peut attester indirectement d'une diffusion internationale de la marque, mais ne peut prouver de manière décisive en soi l'existence d'une renommée. Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 4), de la Recommandation commune de l'OMPI, qui précise clairement la nécessité d'un usage effectif: la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque sont pertinentes «dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la connaissance de la marque».

Certificats et prix

Les certificats, les prix et les autres formes similaires de connaissance publique fournissent généralement des informations sur l'historique de la marque, ou mettent en évidence certains aspects qualitatifs des produits de l'opposant, mais, en règle générale, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée et sont plus utiles en tant qu'indications indirectes. Par exemple, le fait que l'opposant détient un titre de fournisseur royal depuis de nombreuses années peut indiquer que la marque invoquée est une marque traditionnelle, mais ne saurait donner des informations directes sur la connaissance de la marque. Toutefois, le certificat est bien plus pertinent s'il concerne des faits liés à la performance de la marque. Ce facteur a été mentionné par la Cour dans les arrêts *Lloyd Schuhfabrik* et *Chiemsee* à propos de l'appréciation du caractère distinctif accru acquis par l'usage.

Affaire	Commentaire
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart et al.	Les nouvelles preuves soumises par la partie requérante et acceptées par la chambre de recours montrent que la marque antérieure avait systématiquement obtenu un classement élevé ainsi que des prix lors de sondages effectués par des sociétés spécialisées en Pologne entre 2005 et 2009 (paragraphe 30). Par conséquent, il a été considéré que la partie requérante avait prouvé avec succès une renommée en Pologne pour des bijoux, mais qu'elle n'était pas parvenue à prouver la renommée pour les produits et services couverts par ses signes antérieurs.

La valeur associée à la marque

Le fait qu'une marque soit sollicitée par d'autres sociétés à des fins de reproduction sur leurs produits, soit en tant que marque, soit à titre purement décoratif, incite fortement à penser que la marque possède un caractère attractif élevé ainsi qu'une importante valeur économique. Ainsi, la mesure dans laquelle la marque est exploitée par le biais de **licences ou d'opérations de merchandising et de parrainage**, ainsi que

l'ampleur des programmes correspondants, sont des indications utiles pour apprécier la renommée. Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 6), de la Recommandation commune de l'OMPI.

3.1.4 La preuve de la renommée

3.1.4.1 La qualité de la preuve

Les preuves produites par l'opposant doivent permettre à l'Office de parvenir à la **conclusion positive** que la marque antérieure a acquis une renommée dans le territoire concerné. Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l'article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE est très clair sur ce point: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d'une renommée».

Il en découle que les **preuves doivent être claires et convaincantes**, en ce sens que l'opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que la marque est connue d'une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l'Office, et non pas simplement présumée.

3.1.4.2 La charge de la preuve

Aux termes de la deuxième partie de l'article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures *inter partes*, l'examen de l'Office est «limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». Il s'ensuit que, pour apprécier si la marque antérieure jouit d'une renommée, l'Office **ne peut pas tenir compte** de faits dont il est informé de par sa **connaissance personnelle** du marché **ni procéder à un examen d'office du dossier**, mais que ses conclusions doivent être exclusivement fondées sur les informations et les pièces produites par l'opposant.

Des exceptions à cette règle sont possibles lorsque certains faits particuliers sont si bien établis qu'ils peuvent être considérés comme étant universellement connus et que, partant, l'Office est également censé les connaître (par exemple, le fait qu'un pays donné possède un certain nombre de consommateurs, ou que les produits alimentaires sont destinés au grand public). Toutefois, la question de savoir si une marque a ou non franchi le seuil de renommée fixé par la Cour dans l'affaire *General Motors* n'est pas, en soi, une pure question de fait, puisqu'elle suppose l'évaluation juridique de plusieurs indications factuelles et que l'on ne saurait simplement présumer que la renommée de la marque antérieure constitue un fait universellement connu.

Affaire	Commentaire
<p>22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 (confirmé 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25)</p>	<p>Outre les faits avancés explicitement par les parties, la chambre de recours peut prendre en considération des faits notoires, c'est-à-dire des faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. «En effet, il convient de tenir compte, tout d'abord, de ce que la règle de droit énoncée à l'article 74, paragraphe 1, <i>in fine</i>, du règlement n° 40/94 [devenu l'article 95, paragraphe 1, du RMUE] constitue une exception par rapport au principe de l'examen d'office des faits par [l'Office], consacré <i>in limine</i> par la même disposition. Dès lors, cette exception doit faire l'objet d'une interprétation stricte qui définisse sa portée de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre sa finalité» (points 29-32).</p>
<p>30/03/2009, R 1472/2007-2, El Polo / POLO</p>	<p>Il est de notoriété publique que le marque antérieure est effectivement une marque très connue, non seulement en France, mais également dans la plupart des pays européens, en grande partie grâce à l'exposition au public de produits dans les aéroports et dans les boutiques hors taxe ainsi que grâce à de nombreuses années de publicités dans des magazines à grand tirage. Le poids des preuves requises pour étayer des affirmations universellement connues pour être vraies ne doit pas être très important (paragraphe 32).</p>

L'article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE prévoit qu'il incombe à l'opposant de faire valoir et de prouver les faits pertinents, en exigeant expressément qu'il fournisse la preuve que la marque est **renommée** pour les produits et services revendiqués. Selon l'article 7, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, et conformément à la pratique de l'Office, ces preuves peuvent être produites soit avec l'acte d'opposition, soit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'opposition au demandeur. L'opposant peut également faire référence aux faits et pièces présentés au cours d'une autre procédure d'opposition, à condition que les pièces concernées soient indiquées de façon claire et non ambiguë, et que la langue de la procédure soit la même dans les deux cas.

Si les preuves de la renommée ne sont pas rédigées dans la **langue** correcte, l'Office peut, d'office ou sur demande motivée de l'autre partie, inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue (article 7, paragraphe 3, du RDMUE et article 24 du REMUE).

L'Office a toute latitude pour décider si l'opposant doit fournir une traduction des preuves de la renommée dans la langue de la procédure. Si le demandeur demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure, l'Office exige, en principe, que l'opposant fournisse une traduction. Toutefois, les demandes de ce type peuvent être rejetées lorsque, compte tenu du caractère très parlant de preuves produites, la requête du demandeur paraît excessive, voire abusive.

Si l'Office exige la traduction des pièces, il accorde à l'opposant un délai de deux mois pour présenter cette traduction. Compte tenu du volume de documents souvent nécessaire pour prouver la renommée, il peut être suffisant de traduire uniquement les parties importantes des publications ou des documents longs. De même, il n'est pas nécessaire de traduire intégralement les documents ou parties de documents qui contiennent principalement des chiffres ou des statistiques dont la signification est évidente, comme c'est souvent le cas pour les factures, les bons de commande, les diagrammes, brochures, catalogues, etc. Les moyens de preuve ne seront pris en considération que dans la mesure où une traduction aura été fournie ou s'ils sont parlants, indépendamment de leur contenu textuel.

La structure et le format dans lesquels les preuves écrites doivent être produites sont régis par l'article 55 du RDMUE qui dispose que les documents ou autres éléments de preuve doivent figurer dans des annexes jointes aux observations, numérotées de façon continue.

Pour chaque document ou élément de preuve joint en annexe, les observations doivent comporter un index reprenant les informations suivantes:

1. le numéro de l'annexe;
2. une brève description du document ou de l'élément de preuve, et, le cas échéant, son nombre de pages;
3. le numéro de la page où est mentionné le document ou l'élément de preuve dans les observations.

L'opposant peut également indiquer, dans l'index des annexes, les parties d'un document spécifiquement invoquées à l'appui de ses arguments.

Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque les observations ou les annexes ne sont pas conformes aux exigences y afférentes, l'Office peut inviter l'opposant à remédier aux irrégularités dans un délai imparti. Si celles-ci ne sont pas corrigées et s'il n'est toujours pas possible d'établir clairement à quel moyen ou argument renvoie un document ou une pièce, l'élément de preuve en cause ne sera pas pris en considération (article 55, paragraphe 4, du RDMUE).

3.1.4.3 L'évaluation des preuves

Les règles de base concernant l'évaluation des preuves sont également applicables: les preuves doivent être appréciées **globalement**. Autrement dit, chaque indication doit être mise en balance avec les autres, étant précisé que les informations confirmées par plusieurs sources sont généralement plus fiables que les faits provenant de sources isolées. En outre, les pièces ont d'autant plus de force probante que la source d'informations est indépendante, fiable et bien informée.

Ainsi, il est très peu probable que les informations **provenant directement de l'opposant** suffisent à elles seules, en particulier si elles consistent uniquement en des **avis** et en des **estimations** et non en des faits, ou si elles n'ont **aucun caractère officiel** et ne sont pas validées de façon objective, par exemple lorsque l'opposant présente des notes d'information internes ou des tableaux contenant des données et des chiffres dont l'origine est inconnue.

Affaire	Commentaire
29/04/2010, R 295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) <i>et al.</i>	Le contenu de la documentation soumise ne démontre pas clairement que la marque antérieure jouit d'une renommée. Cette documentation émane en grande partie directement de la partie défenderesse et contient des informations extraites de ses catalogues de vente ainsi que ses propres publicités et documents téléchargés de son site internet. Il n'y a pas assez de documentation/d'informations émanant de tiers pour refléter la position de la partie défenderesse sur le marché de manière claire et objective. Renommée non prouvée (paragraphe 26).
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679	S'agissant de documents versés au dossier émanant de l'entreprise elle-même, le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Le Tribunal a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable (point 49).

Toutefois, si ces informations ont été diffusées dans le public ou recueillies à des fins officielles et si elles contiennent des données ayant fait l'objet d'une vérification objective, ou si elles reproduisent des déclarations faites en public, leur force probante est généralement accrue.

Pour ce qui est de leur contenu, les pièces sont d'autant plus pertinentes et probantes qu'elles contiennent des indications sur les divers facteurs sur la base desquels la renommée peut être déduite. En particulier, les pièces dans lesquelles les **informations quantitatives** sont globalement **peu nombreuses, voire inexistantes**, ne peuvent pas fournir d'indications sur des **facteurs essentiels**, tels que la connaissance de la marque, la part de marché et l'intensité de l'usage et, partant, ne sont pas suffisantes pour conclure à l'existence d'une renommée.

3.1.4.4 Les moyens de preuve

La réglementation ne contient aucune mention directe du type de preuve le plus approprié pour démontrer la renommée. L'opposant peut recourir à **tous les moyens de preuve de l'article 97, paragraphe 1, du RMUE**, dès lors qu'ils permettent de démontrer que la marque possède effectivement la renommée requise.

Les moyens de preuve les plus souvent utilisés par l'opposant dans les procédures d'opposition devant l'Office sont les suivants (l'ordre de la liste ne reflète pas leur importance relative ni leur force probante):

1. déclarations faites sous serment ou solennellement;
2. décisions des tribunaux ou des autorités administratives;
3. décisions de l'Office;
4. sondages d'opinion et études de marché;
5. audits et contrôles;
6. certificats et prix;
7. articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées;
8. rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés;
9. factures et autres documents commerciaux;
10. publicités et supports publicitaires.

Des preuves de ce type peuvent également être présentées au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, afin de prouver que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru, ou au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, pour les marques notoirement connues.

Déclarations faites sous serment ou solennellement

L'importance relative et la valeur probante qu'il convient d'attribuer aux déclarations solennelles sont déterminées par les règles générales appliquées par l'Office pour l'appréciation de ces preuves. En particulier, il faut tenir compte tant de la capacité de la personne qui fournit les pièces que de la pertinence de celles-ci dans le cas d'espèce. Pour plus de précisions sur l'importance relative et la valeur probante des déclarations écrites sous serment, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, La preuve de l'usage.

Affaire	Commentaire
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY	La déclaration soumise par une société de consultants experts dans le domaine de la stratégie des médias numériques au Royaume-Uni atteste que l'opposant «est le premier fournisseur de télévision numérique au Royaume-Uni» et que «Sky» jouit d'une renommée importante et impressionnante (paragraphe 37).

Décisions des tribunaux ou des autorités administratives

Les opposants invoquent souvent les décisions d'autorités ou de juridictions nationales qui ont admis la renommée de la marque antérieure. Bien que les décisions nationales constituent des preuves recevables et puissent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d'un État membre dont le territoire est également pertinent pour l'opposition concernée, elles ne lient pas l'Office, en ce sens que celui-ci n'est pas tenu de suivre leur conclusion.

Affaire	Commentaire
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553	En ce qui concerne les arrêts des tribunaux espagnols, le régime de l'Union des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (point 79).

Dans la mesure où ces décisions peuvent contenir des indications sur l'existence de la renommée et un historique des mesures d'exécution suivies d'effet auxquelles la marque a donné lieu, il convient d'examiner leur pertinence. Il y a lieu de se pencher sur le type de procédure concerné, sur la question de savoir si le problème posé était bien celui de la renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur le niveau de la juridiction, et sur le nombre de décisions de ce type.

Affaire	Commentaire
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Les décisions de l'office national du Royaume-Uni concernant la renommée de BOTOX sont des faits qui, s'ils s'avèrent pertinents, peuvent être pris en considération par le Tribunal, malgré le fait que les propriétaires de la MUE ne soient pas parties à ces décisions (point 78).

Il peut exister des différences entre les conditions de fond et les conditions de forme applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures d'opposition devant l'Office. Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d'interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l'importance que l'Office attache aux preuves n'est pas nécessairement identique à celle qui leur est accordée dans les procédures nationales. Par ailleurs, il est possible que les instances nationales puissent tenir compte *d'office* de faits dont elles ont directement connaissance, tandis que l'Office ne le peut pas, en vertu de l'article 95 du RMUE.

C'est pourquoi la valeur probante des décisions nationales se trouve considérablement renforcée si les conditions de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été rendues sont clairement précisées. En effet, à défaut de ces éléments, il est plus difficile pour le demandeur d'exercer son droit de défense, et pour l'Office d'en apprécier le bien-fondé avec un degré raisonnable de certitude. De même, si la décision n'est pas encore devenue définitive ou si elle n'est plus d'actualité en raison du délai écoulé entre les deux affaires, sa force probante sera réduite d'autant.

La force probante des décisions nationales doit donc s'apprécier sur la base de leur contenu; elle peut varier en fonction du cas d'espèce.

Décisions de l'Office

L'opposant peut également se référer aux décisions antérieures de l'Office, à condition que cette référence soit claire et sans ambiguïté, et que la langue de la procédure soit la même. Dans le cas contraire, l'opposant doit en outre déposer une traduction de la décision dans le délai de quatre mois imparti pour présenter de nouveaux faits, preuves et observations, de façon à permettre au demandeur d'exercer son droit de défense.

Pour ce qui est de la pertinence et de la force probante des décisions antérieures de l'Office, les règles applicables sont les mêmes que pour les décisions nationales. Même lorsque la référence est recevable et la décision pertinente, l'Office n'est pas tenu de parvenir à la même conclusion et doit examiner chaque affaire sur le fond. La reconnaissance de la renommée d'une marque antérieure ne saurait dépendre d'une reconnaissance préalable dans le cadre d'une procédure distincte faisant intervenir des parties ainsi que des éléments juridiques et factuels différents. Il appartient donc à toute partie qui se prévaut de la renommée de sa marque antérieure de démontrer, dans le cadre circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des éléments factuels qu'elle estime les plus appropriés, que ladite marque a acquis une telle renommée; elle ne peut se contenter de prétendre rapporter ces éléments de preuve au motif qu'elles auraient été reconnues, y compris pour la même marque, dans le cadre d'une procédure administrative distincte (23/10/2015, T-597/13, *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Il s'ensuit que les décisions antérieures de l'Office n'ont qu'une force probante relative et doivent être évaluées conjointement avec le reste des preuves, en particulier lorsque l'opposant invoque une décision antérieure de l'Office sans faire référence aux pièces déposées dans l'affaire correspondante, autrement dit, lorsque leur demandeur n'a jamais eu la possibilité de présenter ses observations en réponse aux pièces en

question, ou lorsque le délai écoulé entre les deux affaires est très long. La situation peut être différente si les éléments de preuve invoqués par l'opposant ont été produits lors d'autres procédures entre les mêmes parties et que le demandeur avait connaissance des éléments de preuve relatifs à la renommée d'une marque antérieure (22/01/2015, T-322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

Sondages d'opinion et études de marché

Les sondages d'opinion et les études de marché constituent le moyen de preuve le mieux adapté pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, sa part de marché ou la position qu'elle occupe sur le marché par rapport aux produits concurrents.

La force probante des sondages d'opinion et des études de marché est fonction du statut et du degré d'indépendance de l'entité qui les réalise, de la pertinence et de l'exactitude des informations qu'elle fournit, et de la fiabilité de la méthode appliquée.

Plus précisément, l'Office a besoin, pour évaluer la crédibilité d'un sondage d'opinion ou d'une étude de marché, des informations suivantes.

1. Le sondage, ou l'étude, a-t-il été réalisé par une société ou un institut de recherche indépendant et reconnu? (afin de déterminer la fiabilité de la source des preuves) [27/03/2014, R 540/2013-2, *Forme d'une bouteille (3D)*, § 49].
2. Nombre et profil (sexe, âge, profession et formation) des personnes interrogées, afin d'évaluer si les résultats de l'étude sont représentatifs des différents types de consommateurs potentiels des produits en cause.
3. Méthode retenue et circonstances dans lesquelles l'étude a été réalisée, et liste complète des questions figurant dans le questionnaire. Il est également important de savoir comment et dans quel ordre les questions ont été formulées, afin de déterminer si les personnes interrogées ont répondu à des questions tendancieuses.
4. Le pourcentage indiqué dans l'étude correspond-il au nombre total de personnes interrogées ou seulement à celles qui ont réellement répondu?

À défaut des indications ci-dessus, il convient de considérer que les résultats d'une étude de marché ou d'un sondage d'opinion n'ont pas de grande valeur probante, et ne sont en principe pas suffisants, à eux seuls, pour conclure à l'existence d'une renommée.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

<p>08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN <i>et al.</i></p>	<p>La partie demanderesse de l'annulation n'a pas soumis de preuves suffisantes de la renommée de sa marque. Selon les extraits du sondage mené en 2001 en Italie, même si le niveau de «notoriété assistée» est de 86 %, le taux de «notoriété spontanée» ne s'élève qu'à 56 %. En outre, aucune indication n'est donnée quant aux questions posées aux personnes interrogées. Il est par conséquent impossible de déterminer si les questions étaient ou non réellement ouvertes et non assistées. Enfin, le sondage ne précise pas pour quels produits la marque est connue (paragraphe 27).</p>
<p>27/03/2014, R 540/2013-2, Forme de bouteille (3D)</p>	<p>Comme la partie demanderesse le fait valoir, il semble que les sondages n'ont pas été réalisés par le célèbre institut d'études GfK, mais par un certain M. Philip Malivore, qui, selon ses dires, est seulement «un ancien directeur de GfK». La Chambre de recours s'interroge donc sur la manière dont un ancien employé de GfK a pu être autorisé à apposer le logo de cet institut sur chacune des pages des sondages, alors qu'il est à présent «consultant indépendant en étude de marché». Ces faits jettent un doute considérable sur la source, la fiabilité et la nature indépendante des sondages (paragraphe 49).</p>

De plus, lorsque les indications ci-dessus sont fournies, mais que la fiabilité de la source et de la méthode est contestable, que les questions étaient tendancieuses ou que l'échantillon statistique est trop restreint, la crédibilité des preuves est réduite d'autant.

Affaire	Commentaire
<p>15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA... Y QUÉ MÁS!! (fig.) / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>Le sondage soumis par l'opposant ne fournit pas d'informations permettant de conclure à la notoriété du signe antérieur auprès du public espagnol pour des <i>eaux gazeuses</i> car les personnes sondées ont été soigneusement sélectionnées sur la base de leur origine, à savoir, des Colombiens résidant en Espagne. Ceux-ci ne représentent qu'une faible proportion de la population habitant en Espagne. De même, les chiffres de vente, les investissements publicitaires et la présence de la marque dans des publications ciblant le public des immigrants figurant dans la déclaration faite devant notaire, sont insuffisants pour prouver la notoriété du signe antérieur. En outre, les déclarations en question ne sont pas corroborées par des données probantes en ce qui concerne la quantité de produits ou le chiffre d'affaires généré par ceux-ci (paragraphe 23).</p>
<p>01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) <i>et al.</i></p>	<p>Pour soutenir sa réclamation au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposant s'appuie exclusivement sur un sondage d'opinion réalisé en 2007. Ce sondage d'opinion a été effectué par une société indépendante. En principe, un sondage réalisé auprès de 1 000 à 2 000 personnes est suffisant, à condition que ces personnes soient représentatives de la catégorie de consommateurs concernée. Le sondage de l'opposant se basait sur un échantillon de 500 personnes interrogées, ce qui ne suffit pas au regard des services pour lesquels la renommée est revendiquée. Selon ce sondage d'opinion, le logo de la marque antérieure est spécifiquement associé à des services dans les secteurs de la finance et des assurances. Étant donné que l'opposition s'appuie uniquement sur la classe 42 pour ce qui concerne la marque de l'Union européenne antérieure, elle ne couvre pas les services financiers et d'assurance. Par conséquent, le sondage soumis ne constitue pas une preuve pertinente de la renommée de la marque de l'Union européenne de l'opposant (paragraphe 58).</p>

À l'inverse, les sondages d'opinion et les études de marché remplissant les conditions ci-dessus (indépendance et fiabilité de la source, échantillon suffisamment large et important et méthode fiable) constituent un argument de poids en faveur de la renommée, en particulier s'ils font ressortir un degré élevé de connaissance de la marque.

Audits et contrôles

Les audits et les contrôles réalisés dans l'entreprise de l'opposant peuvent fournir des informations utiles sur l'intensité de l'usage de la marque, car ils concernent généralement des données relatives aux résultats financiers, aux volumes de vente, au chiffre d'affaires, aux bénéfices, etc. Toutefois, les preuves de ce type ne sont pertinentes que si elles font expressément référence aux produits vendus sous la marque en cause, et non aux activités de l'opposant en général.

Les audits et les contrôles peuvent être effectués à l'initiative de l'opposant, ou être obligatoires en vertu du droit des sociétés ou de la réglementation financière. Dans le premier cas, les règles applicables sont les mêmes que pour les sondages d'opinion et les études de marché, autrement dit le statut de l'entité qui réalise l'audit et la fiabilité de la méthode appliquée sont essentiels pour déterminer sa crédibilité. En règle générale, la valeur probante des audits et des contrôles officiels est bien plus grande, car ceux-ci sont généralement conduits par une instance publique ou par un organisme d'audit attitré, sur la base des normes et des règles généralement admises.

Certificats et prix

Ce type de preuve comprend les certificats délivrés et les prix attribués par les autorités publiques ou les organismes officiels, comme les chambres de commerce et d'industrie, les associations et groupements professionnels, les associations de consommateurs, etc.

La fiabilité des certificats délivrés par les autorités est généralement élevée, du fait qu'ils sont émis par des sources indépendantes et spécialisées, qui attestent de faits dans le cadre de leurs fonctions officielles. Par exemple, les chiffres relatifs aux tirages moyens des publications périodiques publiés par les associations compétentes de distribution de la presse constituent des données probantes de la performance d'une marque au sein du secteur.

Affaire	Commentaire
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 <i>et al.</i>	Les nombreuses récompenses remportées par cette marque, alliées à d'énormes investissements et au nombre d'articles publiés dans différentes publications, ont été considérées comme un élément important parmi les preuves visant à établir la renommée (point 9(iii) et paragraphe 27).

Cette observation vaut également pour les certificats de qualité et les prix délivrés par ces autorités, car l'opposant doit généralement satisfaire à des normes objectives pour

recevoir le prix. En revanche, il convient d'attribuer très peu d'importance aux prix et récompenses offerts par des entités inconnues, ou sur la base de critères subjectifs ou non précisés.

La pertinence d'un certificat ou d'un prix dans chaque cas d'espèce varie considérablement selon son contenu. Par exemple, le fait que l'opposant détienne un certificat de qualité ISO 9001 ou un titre de fournisseur royal ne signifie pas nécessairement que le signe est connu du public. Il signifie seulement que les produits de l'opposant répondent à certaines normes techniques ou de qualité ou qu'il est fournisseur d'une famille royale. Toutefois, si ces preuves sont accompagnées d'autres signes de qualité et de réussite commerciale, elles peuvent permettre de conclure que la marque antérieure jouit d'une renommée.

Articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées

La force probante des articles de presse et des autres publications concernant la marque de l'opposant dépend principalement de la question de savoir si ces publications correspondent à des actions publicitaires indirectes ou si, au contraire, elles sont le fruit de recherches indépendantes et objectives.

Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P	L'existence même d'articles dans une publication scientifique ou dans la presse généraliste constitue un facteur pertinent pour établir la renommée des produits commercialisés sous la marque BOTOX auprès du grand public indépendamment du contenu positif ou négatif de ces articles (point 54).

Affaire	Commentaire
10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI	La renommée de la marque antérieure en Italie a été prouvée par le biais des nombreux documents soumis par l'opposant, qui comprenaient, entre autres, un article d' <i>Economy</i> , qui révèle qu'en 2005 la marque «BACI & ABBRACCI» était une des marques de mode les plus contrefaites au monde; un article publié dans <i>Il Tempo</i> le 05/08/2005, dans lequel la marque «BACI & ABBRACCI» est mentionnée parmi d'autres, dont Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste et Puma, comme étant la cible de contrefaçons; un article publié dans <i>Fashion</i> le 15/06/2006, dans lequel la marque est qualifiée de «véritable phénomène de marché»; des campagnes promotionnelles entre 2004 et 2007, avec des témoignages de célébrités du monde du divertissement et des sports; et une étude de marché menée par l'agence indépendante et réputée Doxa en septembre 2007, dans laquelle il apparaît que la marque est la première à venir à l'esprit pour 0,6 % du public italien lorsqu'il est question du secteur de la mode (paragraphe 35).

Ainsi, ces articles ont une très grande valeur lorsqu'ils paraissent dans des publications de haut niveau ou s'ils sont rédigés par des professionnels indépendants, comme c'est le cas par exemple lorsque le succès d'une marque donnée fait l'objet d'une étude de cas dans des journaux spécialisés ou dans des publications scientifiques. La présence d'une marque dans un dictionnaire (qui ne constitue pas un article de presse, mais n'en demeure pas moins une publication) constitue un élément de preuve de grande valeur.

Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P	L'inclusion d'un mot dans un dictionnaire signifie qu'il jouit d'une importante connaissance auprès du public. Les références faites dans les éditions 2002 et 2003 de plusieurs dictionnaires publiés au Royaume-Uni constituent un des éléments de preuve à même d'établir la renommée de la marque BOTOX dans ce pays ou auprès du public anglophone de l'Union européenne (points 55-56).

Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés

Ce type de preuve comprend toutes sortes de publications internes contenant diverses informations sur l'historique, les activités et les perspectives de l'entreprise de l'opposant, ou des chiffres plus détaillés concernant le chiffre d'affaires, les ventes, la publicité, etc.

Dans la mesure où ces preuves émanent de l'opposant et sont surtout destinées à promouvoir son image, leur force probante dépend pour l'essentiel de leur contenu et les informations qui y sont mentionnées doivent être traitées avec prudence, en particulier lorsqu'elles comprennent principalement des estimations et des évaluations subjectives.

Toutefois, lorsque ces publications sont diffusées auprès des clients et d'autres parties intéressées et qu'elles contiennent des informations vérifiables de façon objective, et éventuellement recueillies ou révisées par des auditeurs indépendants (comme c'est souvent le cas pour les rapports annuels), leur force probante est considérablement accrue.

Factures et autres documents commerciaux

Toutes sortes de documents commerciaux peuvent figurer sous cette rubrique, notamment les factures, les bons de commande, les contrats de distribution et de parrainage, les extraits de correspondance avec les clients, les fournisseurs ou les associés, etc. Ce type de documents peut fournir un large éventail d'informations sur l'intensité de l'usage, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque.

Même si la pertinence et la crédibilité des documents commerciaux n'est pas contestée, il est généralement difficile de démontrer la renommée sur la base de ces seuls documents, étant donné la variété des facteurs en cause et le volume de documents requis. Par ailleurs, les preuves relatives aux contrats de distribution ou de parrainage et à la correspondance commerciale sont plus appropriées pour fournir des indications sur l'étendue géographique ou l'aspect publicitaire des activités de l'opposant que pour mesurer le succès de la marque sur le marché et, par conséquent, elles ne peuvent servir qu'à titre de signe indirect de renommée.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

<p>14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO <i>et al.</i> [08/07/2015, T-357/11 INTP, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO <i>et al.</i>, EU:T:2015:534]</p>	<p>Les preuves soumises montrent un niveau important de connaissance sur le marché espagnol. En 2004, le montant total des factures sur le marché espagnol du pain de mie s'élevait à 346,7 millions d'euros, et la part des factures de l'opposant dans ce montant était de 204,9 millions d'euros. Les factures soumises concernaient également des publicités à la télévision ainsi que dans des journaux et des magazines. Par conséquent, la renommée de la marque «BIMBO» en Espagne pour <i>du pain produit de manière industrielle</i> a été dûment justifiée (paragraphe 64).</p> <p>La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.</p>
---	--

Publicités et supports publicitaires

Ce type de preuve peut revêtir diverses formes, telles que coupures de presse, spots publicitaires, articles publicitaires, offres, brochures, catalogues, prospectus, etc. En règle générale, ces preuves ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l'existence d'une renommée, car elles ne peuvent pas fournir beaucoup d'informations sur la connaissance effective de la marque.

Toutefois, l'on peut tirer certaines conclusions quant au degré d'exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque, à partir du type de support utilisé (national, régional, local) et des taux d'audience ou du nombre de tirages des spots ou des publications, à condition bien sûr que ce type d'information soit disponible.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

<p>10/01/2011, R 43/2010-4, F.F.R (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Les documents soumis prouvent que la marque figurative d'un coq noir a acquis une renommée et est associée aux vins de la région de Chianti Classico. L'opposant a fourni plusieurs copies de publicités parues dans des journaux et des magazines attestant de son activité publicitaire, ainsi que des articles indépendants associant l'image du coq noir à la région vinicole Chianti Classico. Toutefois, compte tenu du fait que la renommée ne découle que de l'image d'un coq noir et que celle-ci ne représente qu'une partie des marques antérieures, des doutes sérieux sont émis quant à savoir si la renommée peut être attribuée à l'ensemble des marques. En outre, pour les mêmes motifs, des doutes sont émis quant aux marques auxquelles la renommée pourrait être attribuée, étant donné que l'opposant détient plusieurs marques (paragraphe 26 et 27).</p> <p>La Cour ne s'est pas penchée sur les preuves relatives à la renommée.</p>
--	---

En outre, ces preuves peuvent donner des indications utiles concernant le type de produits couverts, la forme sous laquelle la marque est effectivement utilisée et le type d'image que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Par exemple, si les preuves mettent en évidence que l'enregistrement antérieur pour lequel la renommée est revendiquée concerne une marque figurative, mais qu'en fait cette marque est utilisée en combinaison avec un élément verbal, il n'est pas correct d'admettre que le dessin possède, à lui seul, une renommée. Il convient plutôt d'apprécier si la renommée s'étend au dessin. À cette fin, il est important d'apprécier si le dessin joue un rôle prédominant, voire significatif lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'élément verbal ou a acquis une renommée en lui-même. Ces aspects doivent être appréciés au cas par cas (voir des exemples d'arrêts au point 3.1.2.6 ci-dessus).

3.2 La similitude des signes

Il faut trouver un «certain degré de similitude entre les signes» pour qu'une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du RMUE aboutisse (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Si l'on estime que les signes **ne sont pas similaires** de manière générale, l'examen visant à déterminer si les autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies **ne doit pas être effectué**, étant donné que l'opposition n'a aucune chance d'aboutir.

Un sujet qui donne lieu à une certaine incertitude est celui de la relation entre le terme «similaire» tel que visé à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et le terme «similarité» utilisé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon le libellé clair de ces deux dispositions, **l'existence d'une similitude (ou identité) entre les signes est une condition préalable pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.** L'utilisation du même terme, pour l'essentiel, dans les deux dispositions plaide en faveur de la nécessité d'interpréter ce terme de la même façon, ce que la jurisprudence a confirmé.

En conséquent, la similitude doit être examinée selon les **mêmes critères** que ceux qui s'appliquent dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, ce qui signifie qu'il convient donc de tenir compte d'éléments **de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle** (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28, relatif à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52). Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes.

Il convient d'appliquer les règles générales pour l'appréciation des signes telles qu'établies pour l'examen de ce critère au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme par exemple la règle selon laquelle les consommateurs perçoivent le signe comme un tout et n'ont que rarement l'occasion de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent donc se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée en mémoire (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 33-34) (voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 7 Appréciation globale, Point 3, Souvenir imparfait).

3.2.1 Notion de «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Les objectifs visés par l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas les mêmes. Dans le cas de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le but est d'éviter l'enregistrement d'une marque postérieure qui, si elle est utilisée, pourrait susciter la confusion parmi le public concerné en ce qui concerne l'origine commerciale des produits ou services concernés. L'article 8, paragraphe 5, du RMUE vise quant à lui à éviter l'enregistrement d'une marque postérieure qui, en cas d'utilisation, pourrait tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure ou leur porter préjudice.

Le lien entre les notions de «similitude» au titre des deux dispositions a été abordé par la Cour dans l'affaire *TiMiKinderjoghurt*: «À titre liminaire, il convient de noter dès le départ que [...] l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d'application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5, de l'article 8 [du RMUE]» (§ 51). L'article 8, paragraphe 5, du RMUE, de même que l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont manifestement inapplicables si toute similitude entre les marques est exclue (20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).

Dans le contexte tant de l'article 8, paragraphe 1, point b) que de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, la conclusion d'une similitude entre les marques en question suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28).

Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l'établissement d'un degré de similitude tel entre les marques en cause qu'il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l'existence d'un tel risque n'est pas nécessaire pour l'obtention de la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, les types de préjudice visés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d'un degré de similitude moindre entre les marques en question, à condition qu'il suffise que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, autrement dit établisse un lien entre elles (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57-58, 66).

Cependant, ni les libellés de ces deux dispositions, ni la jurisprudence ne permettent d'établir clairement si la similitude entre les marques en question doit être appréciée de manière différente selon que l'appréciation est réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

En résumé, pour pouvoir appliquer l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d'établir une similitude entre les signes. Par conséquent, si, lors de l'examen de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, les signes s'avèrent **non similaires**, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE échouera également.

Toutefois, une fois qu'il a été établi que les signes sont **similaires**, selon que l'article 8, paragraphe 1, point b), ou l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est concerné, l'examineur appréciera de façon indépendante si le degré de similitude est suffisant pour justifier l'application de la disposition concernée (en tenant compte des autres facteurs pertinents).

Par conséquent, un degré de similitude entre les marques qui, après appréciation globale des facteurs, a entraîné l'établissement partiel d'un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n'indique pas **nécessairement** l'existence d'un lien entre les signes au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, par exemple, parce que les marchés concernés diffèrent totalement. Il convient de réaliser une analyse complète. En effet, **la similitude entre les signes ne constitue qu'un des facteurs à prendre en considération lors de l'appréciation d'un tel lien** (voir les critères pertinents figurant au point 3.3 ci-dessous relatif au «lien»).

En fonction de l'affaire, les scénarios suivants sont possibles.

- L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s'applique pas car les signes *ne sont pas similaires* – l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s'applique pas non plus, étant donné que la même conclusion s'impose.
- Le risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclu (par exemple, parce que les produits ou services ne sont pas similaires ou

très peu similaires), mais les signes sont similaires – l'examen de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE doit avoir lieu (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 66-71).

- La similitude des signes, combinée aux autres facteurs pertinents, justifie l'*exclusion* d'un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais la similitude entre les signes pourrait être suffisante pour établir un *lien* entre eux au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu des autres facteurs pertinents à prendre en considération.

3.3 Le lien entre les signes

La Cour a fait clairement savoir que, pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il est **nécessaire de déterminer** – une fois qu'il a été établi que les signes sont similaires – **si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien (ou une association) entre les signes sera établi dans l'esprit du public concerné**. La jurisprudence ultérieure a établi clairement qu'une telle analyse devait précéder l'appréciation finale de l'existence d'un risque de préjudice.

La notion d'un lien entre les signes a été abordée par la Cour dans son arrêt du 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 30 (et la jurisprudence qui y est citée), qui, bien qu'elle fasse référence à l'article 4, paragraphe 4, point a) de la **première directive 89/104/CEE du Conseil**, s'applique à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui est la disposition équivalente du RMUE. Dans le cadre de l'affaire *Intel*, la Cour a déclaré ce qui suit (point 30):

Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, *General Motors*, point 23; *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 29, et *adidas et adidas Benelux*, point 41).

Outre le terme «**lien**», le terme «**association**» est également utilisé dans d'autres paragraphes des Directives ainsi que dans la jurisprudence. Ces **termes** sont parfois **utilisés indifféremment**.

La Cour a clairement établi que le simple fait que les marques en question sont similaires **ne suffit pas** pour conclure qu'il existe un lien entre elles. Il convient d'**apprécier globalement l'existence d'un lien éventuel entre les marques en question**, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour le cas d'espèce.

D'après l'affaire *Intel*, (point 42), les points suivants peuvent être des **facteurs pertinents** pour l'appréciation de l'existence d'un tel lien:

- le degré de similitude entre les marques en conflit. Plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public

pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 et, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44);

- la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour lesquels la marque postérieure a été déposée, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services et le public concerné. Lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent (Intel, § 49);
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure. Le plus intrinsèquement distinctive la marque antérieure est, le plus probable est qu'elle reviendra à l'esprit du consommateur quand il est confronté à une marque similaire (ou identique);
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et il est possible d'établir ou d'exclure un lien entre les marques en conflit ou sur la base d'une partie de ces critères uniquement.

La question de savoir si le public pertinent va établir un lien entre les marques en conflit est une **question de fait**, qui doit recevoir une réponse eu égard aux faits et aux circonstances de chaque cas d'espèce.

L'appréciation du risque d'établissement d'un «lien» doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qu'il conviendra ensuite de pondérer. Par conséquent, un degré de similitude même faible ou éloigné entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisant pour conclure à un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) justifie tout de même l'appréciation de tous les facteurs pertinents afin de déterminer s'il existe un risque de voir le public pertinent établir un rapprochement entre les signes. À cet égard, dans son arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66, la Cour a déclaré ce qui suit:

Si cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les marques pouvant ainsi être compensé par un fort caractère distinctif de la marque antérieure [...] il n'en demeure pas moins que, en l'absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque contestée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure de même que l'identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater l'existence [...] d'un lien entre [les marques] dans l'esprit du public concerné...

... C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe [au Tribunal] de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné.

Le fait que les produits et services désignés par les marques en cause appartiennent à des secteurs commerciaux sans rapport entre eux n'est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l'existence d'un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris les aspects qualitatifs comme une image particulière, un style de vie ou des circonstances de commercialisation spécifiques qui ont été associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre le transfert de l'image de la marque renommée à la marque contestée, nonobstant l'absence de rapport entre les secteurs commerciaux concernés.

Toutefois, lorsque les produits et services désignés par les marques s'adressent au grand public, d'une part, et à un public spécialisé, d'autre part, le simple fait que les membres de ce public spécialisé fassent nécessairement partie du grand public ne permet pas de tirer de conclusions quant à l'existence d'un lien. Le fait qu'un public spécialisé puisse connaître une marque antérieure couvrant des produits ou des services destinés au grand public ne peut suffire pour démontrer que ce public spécialisé établira un lien entre les marques en conflit (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Le Tribunal a également conclu que l'existence d'une famille de marques était un facteur à prendre en compte pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit (05/07/2017, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

La jurisprudence a établi clairement qu'un lien ne suffit pas, à lui seul, à établir qu'il pourrait y avoir une des formes de préjudice visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96, et la jurisprudence qui y est citée). Toutefois, comme il sera démontré au point 3.4 ci-dessous, «Le risque de préjudice», l'existence d'un lien (ou d'une association) entre les signes est nécessaire avant de pouvoir déterminer si un préjudice ou un profit indu peut être invoqué.

Exemples dans lesquels un lien a été établi entre les signes

Dans les exemples d'affaires suivants, il a été établi que le degré de similitude entre les signes (en combinaison avec d'autres facteurs) était suffisant pour conclure que les consommateurs établiraient un lien entre elles.

Signe réputé antérieur	Demande de MUE	Affaire
BOTOX	BOTOLIST et BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08; confirmé 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285

Signe réputé antérieur	Demande de MUE	Affaire
<p>La marque BOTOX jouissait d'une renommée pour des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i> au Royaume Uni à la date de dépôt des marques contestées, qui couvrent un large éventail de produits de la classe 3. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un certain chevauchement entre les produits, à savoir un faible degré de similitude entre les <i>produits pharmaceutiques pour le traitement de rides</i> de l'opposant et les <i>produits cosmétiques, notamment des crèmes</i>, contestés, alors que les autres produits contestés, à savoir <i>des parfums, des laits de bronzage, des shampoings, des sels de bain</i>, etc., ne sont pas similaires. Cependant, les produits en question relèvent de segments de marché voisins. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public concerné – aussi bien les praticiens que le grand public – ne manquera pas de remarquer que les deux marques faisant l'objet de la demande, BOTOLIST et BOTOCYL, commencent par «BOTO-», ce qui représente la quasi-totalité de la marque BOTOX, qui jouit d'une grande notoriété auprès du public. Le Tribunal a indiqué que BOTO- n'est pas un préfixe courant, ni dans le domaine pharmaceutique ni cosmétique, et n'a pas de signification descriptive. À supposer que le signe BOTOX puisse être décomposé en «bo» pour «botulinum» et «tox» pour «toxine» en référence au principe actif qu'il utilise, il conviendrait alors de considérer que ce terme a acquis un caractère distinctif, intrinsèque ou par l'usage, à tout le moins au Royaume-Uni. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public serait tout naturellement amené à établir un lien entre les marques BOTOLIST et BOTOCYL et la marque renommée BOTOX (points 65-79).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1
<p>La chambre de recours a estimé qu'un lien serait établi entre RED DOG et RED BULL car (i) les marques présentent certaines caractéristiques communes pertinentes, (ii) les produits en conflit relevant des cl 32-33 sont identiques, (3) la marque RED BULL est renommée, (iv) la marque RED BULL a acquis un caractère distinctif fort par l'usage et (v) il peut y avoir un risque de confusion (point 19). Il est raisonnable de penser que le consommateur moyen de boissons, qui connaît la marque renommée RED BULL et voit la marque RED DOG sur le même type de boissons, se rappellerait immédiatement la marque antérieure. Selon l'arrêt <i>Intel</i>, cela «équivalait à l'existence d'un tel lien» entre les marques (paragraphe 24).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26

Il existe, de manière globale, une forte similitude entre les marques (point 42). Sur le plan visuel, l'ensemble des lettres qui composent la marque antérieure sont contenues dans la marque contestée, les quatre premières et les deux dernières étant dans le même ordre. Il existe une similitude visuelle, en particulier dans la mesure où le public prête généralement plus d'attention au début des mots (points 35 et 36). L'identité de la première et de la dernière syllabe, alliée au fait que les syllabes du milieu ont le son [g] en commun, entraîne une forte similitude phonétique (points 38-39). Aucun des deux signes n'a une signification et, par conséquent, le public n'établira pas de différences entre eux sur le plan conceptuel (point 40).

La marque antérieure couvre des *produits pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction érectile* relevant de la classe 5, alors que la marque contestée concerne *des boissons alcoolisés et non alcoolisés* relevant des classes 32 et 33. La renommée de la marque antérieure pour les produits cités n'est pas contestée. Le Tribunal a estimé que **même s'il n'y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, l'association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l'immense renommée acquise par la marque antérieure. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'un lien est susceptible d'être établi entre les marques** (point 52).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

La marque contestée étant exclusivement constituée de l'élément central et distinctif de la marque antérieure, à savoir l'expression «royal shakespeare», **les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires**. Partant, **le consommateur moyen établira un lien entre les signes en conflit** (point 29). La marque antérieure couvre des services relevant de la classe 41, qui comprend les *représentations théâtrales*, alors que la marque contestée couvre les *boissons non alcooliques et alcooliques* relevant des classes 32 et 33 et les *services de restauration (alimentation); restaurants, bars, pubs, hôtels; hébergement temporaire* relevant de la classe 42. **Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours concernant la renommée «exceptionnelle» de la marque antérieure au Royaume-Uni pour les représentations théâtrales**. Le public concerné pour la marque contestée est le même que celui concerné pour la marque antérieure, à savoir le grand public (point 58). **Même si les produits contestés relevant des classes 32-33 ne semblent pas directement et immédiatement liés aux services de représentations de théâtre de l'opposant, il existe une certaine proximité et un certain lien entre eux**. Le Tribunal renvoie à l'arrêt du 04/11/2008, T-161/07, Coyote Ugly, § 31-37, dans lequel une certaine similitude a été établie entre les *services de divertissement et la bière* en raison de leur complémentarité. Le Tribunal a ajouté qu'il est courant que soient offerts, dans des salles de théâtre, des services de bar et de restauration avant le spectacle, à l'entracte et aussi après le spectacle. En outre, indépendamment de cela, au vu de la renommée établie de la marque antérieure, le public pertinent, à savoir le grand public au Royaume-Uni, pourrait faire un lien avec l'intervenante en voyant une bière avec la marque contestée, soit dans un supermarché, soit dans un bar (point 60).

Exemples dans lesquels aucun lien n'a été trouvé entre les signes


Voici quelques exemples d'affaires dans lesquels une appréciation globale de tous les facteurs a permis de démontrer qu'il était improbable qu'un lien puisse être établi entre les signes.

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
		29/04/2010, R 0724/2009-4


Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
<p>Les signes ne présentent qu'un certain degré de similitude visuelle et auditive. La chambre de recours confirme que la renommée des marques antérieures a uniquement été prouvée pour la <i>distribution de services énergétiques</i>. Ces services n'ont rien à voir avec les produits faisant l'objet d'une demande de protection relevant des classes 18, 20, 24 et 27. Le public concerné est le même, étant donné que les services pour lesquels une renommée a été prouvée, à savoir la <i>distribution de services liés à l'énergie</i>, visent le grand public et que les produits contestés s'adressent également au consommateur moyen raisonnablement observateur et prudent. Toutefois, même si le public concerné pour les produits ou services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées est le même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent présenter une dissemblance telle qu'il est peu probable que la marque postérieure rappelle la marque antérieure au public concerné. Les usages très différents faits des produits et services en conflit pour lesquels une renommée a été prouvée font qu'il est peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit, point essentiel pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, et qu'un profit indu soit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il est encore plus improbable que, au moment d'acheter un sac ou un meuble, le public concerné fasse un rapprochement entre ces produits et une marque notoirement connue, mais pour la fourniture de services dans le secteur énergétique (paragraphe 6979).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
<p>G-STAR</p> 	<p>et</p> 	<p>21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22</p>

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
<p>Sur le plan visuel, les signes donnent une impression d'ensemble différente, en raison de l'élément figuratif d'une tête de dragon chinois placé au début de la marque faisant l'objet de la demande. Sur le plan auditif, il existe une similitude auditive entre les marques en cause. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents, étant donné que l'élément «star» des marques antérieures est un mot qui appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise, et dont le sens est largement connu dans l'ensemble de l'Union. Par conséquent, les marques antérieures seront perçues comme une référence à un astre ou à une personne célèbre. En ce qui concerne l'élément «stor», il est possible qu'une partie du public pertinent lui attribue le sens que revêt le mot danois et suédois «stor» signifiant «grand, vaste» ou voit en lui une référence au mot anglais «store», signifiant «magasin, boutique, entreposage». Il est cependant plus probable que la majeure partie du public pertinent n'attribue aucun sens particulier à cet élément. Par conséquent, le public pertinent percevra les marques en conflit comme étant conceptuellement différentes en ce que les marques antérieures ont une signification claire dans l'ensemble de l'Union, alors que la marque demandée dispose soit d'une signification différente pour une partie du public pertinent, soit est dénuée de toute signification. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, lorsque la signification de l'un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu'elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. La chambre de recours a eu raison d'estimer que les différences visuelles et conceptuelles entre les marques empêchaient toute possibilité de lien entre elles (points 25-36).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 (confirmé 08/12/2011, T-586/10, EU:T:2011:722)
<p>Les produits relevant de la classe 3 sont identiques et ciblent le même public. Il existe un léger degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes en cause ainsi qu'un degré modéré de similitude auditive. Même si les marques antérieures avaient une renommée, les différences entre les signes, en particulier en raison de l'unité conceptuelle créée par l'association de l'élément «only» et de l'élément dominant distinctif «givenchy», sont suffisamment importantes pour que le public n'établisse pas de lien entre eux. Par conséquent, la chambre de recours a eu raison de conclure qu'une des conditions pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir l'existence d'une similitude suffisante entre les signes pour que le public fasse un rapprochement entre eux, n'était pas remplie (points 65 et 66).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
-------------------------	----------------	---------

KARUNA		29/06/2010, R 696/2009-4 (confirmé 20/06/2012, T-357/10, EU:T:2012:312)
<p>Les produits concernés, du <i>chocolat</i> relevant de la classe 30, sont identiques. Les signes présentent une différence visuelle, non seulement en raison des éléments figuratifs dans le signe faisant l'objet de la demande, mais également en raison de leurs éléments verbaux. En dépit du fait que les éléments verbaux des marques en conflit ont trois lettres sur six en commun, la différence résulte du fait que les marques antérieures commencent par la suite de lettres «ka» et la marque demandée par la suite de lettres «co» et que le consommateur attache normalement plus d'attention à la partie initiale des mots. Dans l'ensemble, il existe une faible similitude phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, le mot «corona», qui signifie «couronne» en espagnol, n'a aucune signification en estonien, en letton ou en lituanien. Aucune comparaison conceptuelle n'est donc possible entre les signes en cause dans les trois États Baltes. Le simple fait que le terme lituanien «karūna» signifie «couronne» ne suffit pas pour établir que le public concerné associe les termes «karuna» ou «karūna» au mot «corona», qui demeure un mot étranger. Pour conclure, le Tribunal a rappelé que lorsque la condition de similitude des signes n'est pas remplie au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également de considérer, sur la base de la même analyse, que cette condition n'est pas non plus satisfaite au regard de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (points 30-34, 49).</p>		

3.4 Le risque de préjudice⁶⁹

3.4.1 Objets protégés

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE **ne protège pas la renommée** de la marque antérieure **en tant que telle**, en ce sens qu'il ne vise pas à empêcher l'enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque jouissant d'une renommée. En outre, il faut qu'il soit probable que l'usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. La Cour a confirmé ce principe en indiquant que «lorsque, [...], le juge national considère que la condition tirée de la renommée est remplie, [...], il doit procéder à l'examen de la seconde condition [...], à savoir **l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure**» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

La Cour n'a pas précisé de façon plus détaillée ce qu'il faut entendre par «préjudice» ou «profit tiré indûment», mais elle a toutefois indiqué dans l'arrêt *Sabèl* que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE permet au titulaire d'interdire l'usage de signes «sans exiger que soit établi un risque de confusion». Autrement dit, elle a affirmé une évidence, à

⁶⁹ Aux fins des présentes Directives, le terme «préjudice» couvre la notion de «tirer indûment profit» même si dans de tels cas, il ne s'agit pas nécessairement d'un «préjudice» au sens d'une atteinte portée au caractère distinctif ou à la renommée d'une marque ou, plus généralement, à son titulaire.

savoir que la protection élargie accordée aux marques jouissant d'une renommée est indépendante de leur fonction d'origine (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 20).

Toutefois, dans une série de décisions antérieures, la Cour a affirmé qu'outre sa fonction d'indicateur d'origine, une marque peut aussi remplir d'autres fonctions justifiant une protection. En particulier, elle a confirmé qu'une marque peut offrir la garantie que tous les produits provenant d'une même entreprise ont la même qualité (**fonction de garantie**) et servir d'instrument publicitaire en reflétant le goodwill et le prestige qu'elle a acquis sur le marché (**fonction publicitaire**) (17/10/1990, C-10/89, Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers Squibb et autres / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

Il s'ensuit que les marques ne servent pas seulement à indiquer l'origine d'un produit, mais également à transmettre au consommateur **un message ou une image**, qui est **incorporé dans le signe** principalement à travers l'usage et qui, une fois acquis, fait partie de son caractère distinctif et de sa renommée. Dans la plupart des cas de renommée, ces caractéristiques de la marque sont particulièrement évidentes, car le succès commercial d'une marque repose généralement sur la qualité des produits ou sur une promotion efficace, voire sur les deux, de sorte qu'elles sont particulièrement précieuses pour le titulaire de la marque. C'est précisément cette **valeur ajoutée** de la marque jouissant d'une renommée que l'article 8, paragraphe 5, vise à protéger contre le préjudice ou le profit indu.

Dès lors, la protection en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE s'étend à tous les cas dans lesquels l'utilisation de la marque demandée qui est contestée risque d'avoir une incidence défavorable sur la marque antérieure, en ce sens qu'elle en réduirait l'attrait (préjudice porté au caractère distinctif), ou qu'elle déprécierait l'image acquise auprès du public (préjudice porté à la renommée), ou encore que l'usage de la marque contestée pourrait entraîner un détournement de son attractivité ou une exploitation de son image et de son prestige (profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée).

Par ailleurs, étant donné qu'il est à la fois plus facile de porter préjudice à une **très forte renommée** et plus tentant d'en tirer profit, en raison de sa grande valeur, la Cour a souligné que «plus le caractère distinctif et la renommée [de la marque antérieure] seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Même si la Cour ne l'a pas expressément indiqué, le même principe doit être admis en ce qui concerne le profit que le demandeur pourrait tirer indûment au détriment de la marque antérieure.

3.4.2 Évaluation du risque de préjudice


Dans l'affaire *General Motors*, la Cour n'a pas évalué le préjudice et le profit indu de façon très détaillée, car cette évaluation ne faisait pas partie de la question qui lui était

soumise. Elle a seulement affirmé que «ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, [...] effectuer un **rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure**» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Bien que cette déclaration soit trop limitée pour servir de base à une analyse complète de l'existence d'un risque de préjudice, elle donne au moins une indication importante, à savoir que le préjudice ou le profit indu doit être la **conséquence d'une association** entre les marques en cause dans l'esprit du public, cette association étant rendue possible par les similitudes existant entre les marques, leur caractère distinctif, la renommée et d'autres facteurs (voir point 3.3 ci-dessus).

Ainsi, si le préjudice ou le profit invoqué ne résulte pas d'une association entre les marques, mais découle d'autres raisons, il ne peut donner lieu à une action au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Par ailleurs, comme l'a observé la Cour, une association entre les marques suppose que la partie du **public qui connaît déjà la marque antérieure** soit également **exposée à la marque postérieure**. Cette condition est plus facile à démontrer lorsque la marque antérieure est connue du grand public, ou en cas de chevauchement important entre les acquéreurs des produits ou services respectifs. Toutefois, lorsque les produits ou services sont très différents les uns des autres et qu'un tel lien entre les publics concernés n'est pas évident, l'opposant doit expliquer pourquoi les marques seront associées en invoquant un autre lien entre ses activités et celles du demandeur, comme le fait que la marque antérieure est exploitée en marge de son secteur naturel du marché, notamment grâce à des licences ou au merchandising (voir point 3.3 ci-dessus).

Signe réputé antérieur	Demande de MUE	Affaire
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER
Renommée pour des services relevant des classes 38, 42 et 45, notamment <i>un site internet de réseau social</i>	Classes 14, 18 et 25	

La chambre de recours a défini le public concerné comme étant le consommateur européen moyen des produits faisant l'objet de la demande, à savoir des produits ordinaires destinés au grand public.

La chambre de recours a estimé probable que les produits du demandeur puissent être considérés comme des produits de merchandising provenant de l'opposant. Des objets tels que des t-shirts, des porte-clés, des montres, des sacs à main, des bijoux, des casquettes, etc. sont fréquemment utilisés comme produits de marketing portant des marques liées à des produits et services totalement différents. En voyant la marque TWITTER sur une montre, une écharpe ou un t-shirt, le consommateur concerné établirait inévitablement un lien avec le signe de l'opposant et avec les services qu'il propose en raison de la renommée de la marque de l'opposant. Par conséquent, le demandeur bénéficierait d'un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits profiteraient de l'attrait supplémentaire retiré de l'association avec la marque antérieure de l'opposant. Par exemple, l'achat d'une montre TWITTER afin de l'offrir à une personne qui dispose d'un compte TWITTER représente une action motivée par l'appréciation de la marque antérieure (paragraphe 40).

Plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus le risque est important que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Il ressort des observations qui précèdent que l'évaluation du préjudice ou du profit indu doit être fondée sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour le cas d'espèce (lesquels comprennent notamment la similitude des signes, la renommée de la marque antérieure, les groupes de consommateurs respectifs et les segments de marché concernés), afin de déterminer si les marques risquent d'être associées de façon à porter atteinte à la marque antérieure.

Dans *IMacCoffe / McDonald's*, le Tribunal a conclu que l'existence d'une famille de marques «Mc» était un facteur décisif à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un profit indu (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

3.4.3 Types de préjudice

L'article 8, point 5, du RMUE fait référence aux types de préjudice suivants: «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice». Par conséquent, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE s'applique si l'une des **trois conditions alternatives suivantes** est remplie, à savoir si l'utilisation de la marque contestée:

- tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
- porte préjudice au caractère distinctif;
- porte préjudice à la renommée.

En ce qui concerne le premier type de préjudice, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE suggère l'existence de deux types de profit indu. La jurisprudence constante

les traite toutefois comme une seule atteinte au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Par souci d'exhaustivité, les deux aspects de cette même atteinte seront traités au point 3.4.3.1 ci-dessous.

Comme démontré dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, le risque de confusion est **uniquement** lié à la confusion quant à l'origine commerciale des produits et services. En revanche, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques antérieures **renommées** en cas d'association ou de confusion qui n'est pas nécessairement liée à l'origine commerciale des produits et services. L'article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu'elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit. Un vocabulaire particulièrement riche est utilisé dans ce domaine du droit des marques. Les termes les plus courants sont présentés ci-dessous.

Termes de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE	Équivalents couramment utilisés
Profit indu	Parasitisme, <i>free-riding</i> , placement dans le sillage
Préjudice porté au caractère distinctif	Dilution par brouillage, dilution, brouillage, débilisant, grignotage
Préjudice à la renommée	Dilution par ternissement, ternissement, dégradation

3.4.3.1 Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée

Nature du préjudice

La notion de **profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée** vise les cas dans lesquels le demandeur tire profit du caractère attractif du droit antérieur en apposant sur ses produits et services un signe qui est similaire (ou identique) à un signe qui jouit d'une grande notoriété sur le marché, et en détournant ainsi son pouvoir d'attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige. Ce cas de figure peut aboutir à des situations inacceptables de parasitisme commercial, dans lesquelles le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l'opposant pour promouvoir sa marque et lui donner une renommée, ce qui peut avoir pour effet de stimuler les ventes des produits du demandeur dans des proportions excessives eu égard à l'importance de son investissement promotionnel.

Dans son arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, le Tribunal a fait savoir qu'il y a profit indu lorsqu'il y a un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique

ou similaire. En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque (§ 41, 49).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Spa Les Thermes de Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179 T-67/04,
La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être entendue comme englobant «les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation» (voir, en ce sens, les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Adidas, point 39) (point 51).		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, EU:T:2012:348 T-60/10,
Le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure réside dans le fait 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 puisse être facilitée par une association avec la marque antérieure renommée (point 48).		

Le consommateur pertinent

Le concept de «profit indu» se concentre sur le profit obtenu par la marque postérieure plutôt que sur le préjudice subi par la marque antérieure; l'interdiction porte sur l'exploitation de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure. En conséquence, l'existence de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est déposée** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimeï La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

L'appréciation du profit indu

Pour déterminer si l'utilisation d'un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, il est nécessaire de procéder à une **appréciation globale**, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce

(10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29-30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57-58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une **association** entre les marques concernées, grâce à laquelle **le pouvoir d'attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés** au signe faisant l'objet de la demande. Une association de ce type est plus probable dans les circonstances suivantes:

- 1. lorsque la marque antérieure possède une **forte renommée ou un caractère distinctif (inhérent) très marqué**, parce que dans ce cas, il est à la fois plus tentant pour le demandeur d'essayer de tirer profit de sa valeur et plus facile de l'associer au signe de la demande. Les marques de ce type seront reconnues quasiment dans tous les contextes, précisément en raison de leur caractère distinctif exceptionnel ou de leur renommée «bonne» ou «spéciale», en ce sens qu'elle reflète une image d'excellence, de fiabilité ou de qualité, ou tout autre message positif, susceptible d'influencer positivement le choix des consommateurs quant aux produits d'autres producteurs (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent l'associera avec ladite marque antérieure (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27);
- 2. lorsque le degré de similitude entre les **signes** en question est élevé. Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel EU:C:2008:655, § 44);
- 3. lorsqu'il existe entre les produits ou services un **lien particulier** qui permet d'attribuer aux produits ou services du demandeur certaines qualités des produits ou des services de l'opposant. Tel sera le cas, en particulier, dans l'hypothèse de **marchés voisins**, sur lesquels une «extension de marque» paraîtrait plus naturelle, notamment pour des *produits pharmaceutiques* dont les propriétés curatives peuvent être imputées, par exemple, aux *cosmétiques* portant la même marque. De même, le Tribunal a considéré que certaines boissons (classes 32 et 33) commercialisées en étant présentées comme favorisant la performance sexuelle étaient associées aux propriétés des produits de la classe 5 (produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires) pour lesquels la marque antérieure, «Viagra», a été enregistrée (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). À l'inverse, il a été jugé qu'il n'existait pas de lien de ce type entre les *services liés aux cartes de crédit* et les *cosmétiques*, car l'on a estimé que l'image de ces services ne pouvait être transférée à ces produits, même si leurs utilisateurs respectifs coïncident pour une large part;
- 4. lorsque, compte tenu de son pouvoir d'attraction particulier et de son prestige, la marque antérieure peut être **exploitée même en dehors de son segment de marché naturel**, par exemple grâce à des licences ou au marchandisage. Dans ce

cas, si le demandeur utilise un signe identique ou similaire à la marque antérieure, pour des produits pour lesquels cette marque est déjà exploitée, il tirera manifestement profit de sa valeur de facto sur ce segment [16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER].

L'intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque peut être une **décision délibérée**, par exemple, lorsqu'il y a une exploitation manifeste et un parasitisme d'une marque renommée, ou une tentative de tirer profit de sa renommée. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert **pas nécessairement** une intention délibérée d'exploiter la renommée dont bénéficie la marque d'un tiers. La notion de profit indu «consiste dans le risque 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» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).


Par conséquent, la mauvaise foi ne constitue pas en elle-même une condition pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui ne requiert qu'un profit «**indu**», dans le sens où le profit retiré par le demandeur **n'est pas justifié**. Toutefois, lorsque les pièces indiquent que le demandeur agit à l'évidence de mauvaise foi, tout porte à croire qu'il tire indûment profit de la marque. La mauvaise foi peut être déduite de divers facteurs, notamment d'un effort évident du demandeur pour imiter aussi fidèlement que possible un signe antérieur au caractère distinctif très marqué, ou lorsqu'il a choisi pour ses produits, sans raison apparente, une marque comprenant ce signe.

Enfin, la notion de profit indu visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'est pas liée au **préjudice** causé à la marque renommée. En conséquence, un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l'utilisation du signe identique ou similaire ne porte pas préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, de façon plus générale, à son titulaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'opposant démontre que le profit tiré par le demandeur nuit à ses intérêts économiques ou à l'image de sa marque (contrairement au ternissement, voir ci-dessous), car, dans la plupart des cas, le caractère distinctif/prestige «emprunté» du signe nuira principalement aux concurrents directs du demandeur, c'est-à-dire aux commerçants opérant sur des marchés identiques/similaires/voisins, en leur imposant un handicap concurrentiel. Toutefois, le risque que ce profit nuise simultanément aux intérêts de l'opposant ne doit pas être entièrement écarté, en particulier lorsque l'utilisation du signe de la demande risque d'affecter les programmes de marchandisage de l'opposant ou d'entraver ses projets de pénétration d'un nouveau segment du marché.

Cas de profit tiré indûment

Risque de profit indu établi

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07, EU:C:2008:370
<p>Dans ses conclusions dans le cadre de la décision préjudicielle <i>Intel</i>, l'avocate générale Sharpston évoque le profit indu de la façon suivante: «Les notions de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque doivent par contre être entendues comme englobant "les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation". Ainsi, à titre d'exemple, Rolls Royce serait en droit d'empêcher un producteur de whisky d'exploiter la réputation de la marque Rolls Royce pour promouvoir la sienne. Il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif d'une marque et tirer profit de sa renommée; toutefois, étant donné que cette différence est sans incidence en l'espèce, nous nous référerons aux deux sous le terme de parasitisme» (point 33).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
CITIBANK et al		16/04/2008, T-181/05, EU:T:2008:112
<p>«[...] la renommée dans la Communauté européenne de la marque CITIBANK dans le secteur des services bancaires n'est pas contestée. À ce titre, cette renommée est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement.»</p> <p>«[...] il existe une relation évidente [...] entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques telles que les requérantes, en ce que les clients qui s'occupent des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utilisent également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il en résulte qu'il existe une probabilité que de tels clients connaissent la banque des requérantes eu égard à sa renommée importante au niveau international.»</p> <p>«Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il existe une grande probabilité pour que l'usage de la marque demandée CITI par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduite à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque CITIBANK et des investissements importants réalisés par les requérantes pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée CITI pourrait également entraîner la perception de ce que l'intervenante est associée ou fait partie des requérantes et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Les requérantes étant titulaires de plusieurs marques comportant l'élément "citi", ce risque est en outre aggravé» (points 81 à 83).</p>		


Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06, EU:T:2008:215
<p>MINERAL SPA (pour savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices relevant de la classe 3) pourrait tirer un profit indu de l'image de la marque antérieure SPA 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. Il ne s'agit pas de savoir si le dentifrice et le parfum contiennent de l'eau minérale, mais de savoir si le public peut penser que les produits en cause sont fabriqués à partir de ou avec de l'eau minérale (points 43 et 44).</p>		

Signe antérieur renommé	Affaire
L'Oréal <i>et al.</i>	12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
<p>Selon L'Oréal <i>et al.</i>, les défenderesses produisaient et importaient du parfum dont «l'odeur évoquait» les fragrances de L'Oréal, mais qui était vendu à un prix considérablement moins élevé, au moyen d'un conditionnement qui «rappelait» ceux utilisés par les marques de L'Oréal. Les listes comparatives utilisées par les défenderesses présentent les parfums commercialisés par celles-ci comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque renommée. Une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450/CEE du Conseil, de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite. Par conséquent, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque (point 79).</p>	

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06, EU:T:2007:131

«Compte tenu du fait que les services financiers et de cotation boursière fournis par l'intervenante sous sa marque "Nasdaq" et, par conséquent, la marque "Nasdaq" elle-même, présentent incontestablement une certaine image de modernité [le lien entre les signes] permet le transfert de cette image aux articles de sport, et notamment aux matériaux composites de pointe, qui seraient commercialisés par la requérante sous la marque dont elle demande l'enregistrement, ce que la requérante semble implicitement reconnaître en affirmant que le terme "nasdaq" est descriptif de ses principales activités.

Partant, au vu de ces éléments, et compte tenu de la similitude des marques en conflit, de l'importance de la renommée et du caractère distinctif très élevé de la marque Nasdaq, il y a lieu de constater que l'intervenante a établi *prima facie* l'existence d'un risque futur non hypothétique de profit indu que la requérante tirerait, par l'usage de la marque dont elle demande l'enregistrement, de la renommée de la marque Nasdaq. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point» (points 60-61).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Il existe une certaine proximité et un certain lien entre *les services de divertissement et la bière*, voire une certaine similitude en raison de leur complémentarité. Le grand public au Royaume-Uni pourrait faire un lien avec la Royal Shakespeare Company (RSC) en voyant une bière avec la marque contestée Royal Shakespeare, soit dans un supermarché, soit dans un bar. La marque contestée bénéficierait du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits et services. En effet, les produits et services attireraient l'attention du consommateur par l'association à RSC, ce qui lui procurerait un avantage commercial par rapport aux produits de concurrents. Cet avantage économique consisterait dans l'exploitation de l'effort déployé par RSC pour établir la renommée et l'image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Or, cela correspond à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure (point 61).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Viagra	Viagura	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26

Tout en reconnaissant que la fonction première d'une marque consiste à renseigner sur son origine, le Tribunal a considéré qu'une marque pouvait également servir à transmettre d'autres messages concernant les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et les sensations qu'elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure ou la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (point 57).

Le risque d'un avantage indu englobe notamment les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque réputée, à savoir le risque 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 (point 59).

Le Tribunal a conclu que, même si les produits revendiqués par la marque demandée ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament jouissant d'une «immense renommée» pour le traitement de la dysfonction érectile, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l'augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l'image de la marque antérieure. (points 52, 67).



Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 [18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.)]

Même si les produits cosmétiques de la partie demanderesse ne présentent pas de similitudes avec les vêtements de l'opposant, ils relèvent de la gamme de produits souvent vendus en tant qu'objets de luxe sous des marques renommées de concepteurs et de producteurs réputés. Compte tenu du fait que la marque antérieure est notoirement connue et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits sont vendus sont relativement proches, la chambre de recours a conclu que les acquéreurs de vêtements de luxe établiront un lien entre la marque de la requérante pour des savons, des articles de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des lotions capillaires relevant de la classe 3 et la célèbre marque «EMILIO PUCCI» une association qui, d'après les conclusions, de la chambre de recours entraînera un bénéfice commercial (chambre de recours, point 129).

La chambre de recours a conclu qu'il y avait un risque important que la requérante puisse exploiter la renommée de la marque de l'opposant pour son propre profit. L'utilisation de la marque faisant l'objet de la demande en relation avec les produits et services précités va sans aucun doute attirer l'attention du consommateur concerné sur la marque de l'opposant, très similaire et renommée. La requérante se retrouvera associée à l'aura de luxe qui entoure la marque «EMILIO PUCCI». De nombreux consommateurs vont penser qu'il existe un lien direct entre les produits de la requérante d'une part, et la célèbre maison de mode italienne, d'autre part, éventuellement sous la forme d'un accord de licence. La requérante pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît la marque «EMILIO PUCCI» pour lancer sa propre marque très similaire sans courir de grands risques et sans avoir à affronter les coûts liés au lancement d'une marque totalement inconnue sur le marché (chambre de recours, paragraphe 130).

Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours.

Risque de profit indu refusé

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
O2 		03/07/2012, R 2304/2010-2, O2 0% MDI emission (fig.) / O2 <i>et al.</i>
La chambre de recours a constaté que (1) les marques présentaient très peu de similitudes et ne sont, dans l'ensemble, pas similaires; (2) l'utilisation du terme courant «O2» est descriptive dans le cas de la marque qui fait l'objet de la demande; et (3) compte tenu des domaines d'utilisation totalement différents et de l'utilisation à des fins descriptives de l'élément courant, il n'y a aucune possibilité que la requérante profite du caractère distinctif de la marque antérieure, et ce même s'il pouvait y avoir chevauchement du public pertinent (paragraphe 55).		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
-------------------------	----------------	---------

Vips	Vips	22/03/2007, EU:T:2007:93	T-215/03,
<p>La marque antérieure Vips est renommée pour des restaurants, en particulier des chaînes de restauration rapide. Toutefois, il n'a pas été prouvé que la marque jouisse également d'un certain prestige. Le terme Vips en lui-même est élogieux et très souvent utilisé dans ce sens. Par conséquent, il est impossible de le «diluer». Aucune explication n'est donnée quant à la manière dont des logiciels de la marque Vips pourraient tirer profit de leur association avec une chaîne de restauration rapide, même si un lien était établi. Par conséquent, la Cour écarte le risque que l'utilisation de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure.</p>			

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire	
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179	T-67/04,
<p>Spa est renommée pour <i>l'eau minérale</i> dans le Benelux. La marque contestée, Spa-Finders, couvre des <i>publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins, et des services d'agence de voyages</i>. Le Tribunal a déclaré qu'il n'existait pas de lien préjudiciel entre les deux signes. Le signe Spa est également utilisé pour faire référence à la ville de Spa et au circuit automobile du même nom. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque profit indu ou d'une exploitation de la renommée de la marque antérieure. Le terme Spa dans la marque faisant l'objet de la demande fait uniquement référence au type de publication en question.</p>			

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire	
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2, TDK / TDK-EPC (fig.) <i>et al.</i>	
<p>La marque antérieure «TDK» jouit d'une renommée au sein de l'Union européenne pour des «cassettes audio et vidéo». L'opposante estime que «[l]e secteur du bâtiment et de la construction est un domaine commercial particulier et que l'utilisation de TDK dans un tel contexte serait susceptible d'entacher la renommée d'une entreprise telle que celle de l'opposante». La chambre de recours a considéré que cet argument, semblant renvoyer à la fois à une atteinte à la renommée et à une atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, n'était qu'une simple allégation non étayée par un quelconque élément de preuve permettant d'établir de prime abord qu'il existe un risque sérieux de modification du comportement économique ou une diminution de la force d'attraction de la marque.</p>			

3.4.3.2 Le préjudice porté au caractère distinctif

Nature du préjudice

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que le titulaire d'une marque renommée peut s'opposer aux demandes de MUE qui, sans juste motif, «porteraient préjudice au **caractère distinctif** de marques antérieures renommées». Par conséquent, à l'évidence, l'objet de la protection concerne le **caractère distinctif** de la marque antérieure renommée. Comme démontré dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure, le «caractère distinctif» renvoie à l'aptitude plus ou moins grande d'une marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée. Par conséquent, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques renommées contre une réduction de leur caractère distinctif par une marque postérieure, même lorsque celle-ci renvoie à des produits ou services non similaires.

Même si l'ancien libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE faisait uniquement référence aux conflits entre des produits ou services non similaires, dans son arrêt du 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9 et son arrêt du 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, le Tribunal a fait valoir que cet article vise également les produits ou services similaires ou identiques.

En conséquence, la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE reconnaît que l'utilisation illimitée d'une marque renommée par des tiers, même pour des produits non similaires, finira par réduire le caractère distinctif ou unique de cette marque renommée. Par exemple, si la marque Rolls Royce était utilisée pour désigner des restaurants, des pantalons, des bonbons, des stylos en plastique, des râpeaux, etc., son caractère distinctif finirait par être dilué et son emprise spécifique sur le public diminuerait également, même par rapport aux véhicules pour lesquels elle est renommée. Par conséquent, la capacité de la marque Rolls Royce à identifier les produits/services pour lesquelles elle est enregistrée et utilisée pour indiquer qu'elle émane de son titulaire serait affaiblie en ce sens que les consommateurs des produits pour lesquels la marque renommée est protégée et renommée seront moins enclins à l'associer **immédiatement** avec le titulaire qui a construit la réputation de la marque. Cette situation est due au fait que, pour ces consommateurs, la marque revêt désormais plusieurs ou de nombreuses «autres» associations, alors qu'auparavant, elle n'en revêtait qu'une.

Le consommateur pertinent

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services **pour lesquels cette marque est enregistrée**, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

L'appréciation du préjudice porté au caractère distinctif

Il est porté préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée lorsque l'utilisation d'une marque postérieure similaire réduit la qualité distinctive de la marque antérieure renommée. Toutefois, on ne peut conclure à ce préjudice uniquement parce que la marque antérieure jouit d'une renommée et est identique ou similaire à la marque faisant l'objet de la demande. Une telle approche entraînerait l'application automatique et univoque d'une constatation de risque de dilution à l'encontre de toutes les marques similaires à des marques renommées et irait à l'encontre de l'obligation de prouver le préjudice.

Dans le cadre de l'affaire *Intel*, la Cour a soutenu que l'article 4, paragraphe 4, point a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil (l'équivalent de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE) doit être interprété comme signifiant que, pour prouver que l'utilisation de la marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de démontrer une «modification du comportement économique» du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

La Cour a développé la notion de «modification du comportement économique» des consommateurs moyens dans son arrêt du 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741. La Cour a indiqué que cette notion pose une condition de nature objective autonome qui ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception que peuvent avoir les consommateurs de la dispersion de l'image et de l'identité de la marque réputée. Le seul fait que les consommateurs remarquent la présence d'un nouveau signe similaire, susceptible d'annuler la possibilité pour la marque antérieure d'identifier les biens pour lesquels elle est enregistrée comme provenant du propriétaire de la marque ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice pour le caractère distinctif de la marque réputée (points 35-40).

La Cour insiste sur la nécessité d'un niveau de preuve plus élevé, afin d'établir le préjudice de dilution. Les deux conditions **autonomes** suivantes doivent être justifiées par l'opposant et motivées par l'Office:

- la dispersion de l'image et de l'identité de la marque renommée dans la perception du public concerné (**condition de nature subjective**);
- la modification du comportement économique de ce public (**condition de nature objective**).

Même si l'opposant n'a pas besoin d'apporter la preuve d'un préjudice **réellement** causé, il doit néanmoins convaincre l'Office qu'un préjudice sérieux risque de se produire dans le futur, sur la base des preuves qu'il a produits, et que ce risque de préjudice ne soit pas purement hypothétique. L'opposant peut le faire en soumettant des preuves du risque de préjudice sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités (et non sur de simples suppositions) et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78, tel que cité

dans l'arrêt du 22/05/2012, T-570/10, Représentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52 et confirmé 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Première utilisation

Le préjudice porté au caractère distinctif se caractérise par un « effet boule de neige », ce qui signifie que la première utilisation d'une marque similaire dans un segment de marché distinct peut ne pas, en elle-même, diluer l'identité ou le « caractère unique » de la marque renommée. La dilution pourrait toutefois devenir effective après un certain temps dans la mesure où cette première utilisation peut déclencher des actes d'utilisation par d'autres opérateurs, entraînant ainsi sa dilution ou un préjudice à son caractère distinctif.

La Cour a soutenu qu'un premier usage d'une marque identique ou similaire postérieure peut suffire, **dans certains cas**, à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75). Dans les procédures d'opposition devant l'Office, l'usage du signe contesté peut ne pas avoir eu lieu du tout. À cet égard, l'Office tient compte du fait qu'un usage futur du signe contesté, même s'il s'agissait d'un premier usage, peut déclencher des actes d'utilisation par différents opérateurs, dans certains cas à préciser par l'opposant, entraînant ainsi une dilution par brouillage. Comme expliqué ci-dessus, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE prévoit cette possibilité en stipulant que l'usage de la marque faisant l'objet de la demande sans juste motif «**porterait** préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure».

Cependant, comme exposé ci-dessus, l'opposant a la charge de prouver que l'usage actuel ou futur porte, ou risque de porter, préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée.

Caractère distinctif inhérent de la marque antérieure

La Cour a déclaré que «plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). En effet, la marque antérieure doit posséder un caractère exclusif en ce sens que les consommateurs doivent pouvoir l'associer à une seule source d'origine – car ce n'est que dans ce cas-là que le risque de préjudice au caractère distinctif peut être envisagé. Si le même signe, ou une variante de celui-ci, est déjà utilisé pour une gamme de produits différents, il ne peut pas y avoir de lien avec un des produits qu'il représente et, donc, il y aura peu, voire aucune possibilité de dilution plus avant.

En conséquence, «le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins susceptible de conduire à une dilution de la marque antérieure.» (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).



Si, par conséquent, la marque suggère une caractéristique partagée par une large gamme de produits, le consommateur sera plus enclin à l'associer à la propriété spécifique du produit auquel elle renvoie plutôt qu'à une autre marque.

Dans son arrêt du 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, le Tribunal a confirmé la conclusion que l'utilisation de la marque Spa-Finders pour des *publications* et des services d'*agence de voyages* n'entraînerait ni brouillage du caractère distinctif, ni ternissement de la renommée de la marque Spa pour de l'*eau minérale*. Le terme «spa» dans la marque Spa-Finders peut être utilisé dans un contexte autre que celui d'une marque puisqu'il est «fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, [et par conséquent] le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité» (point 44).

Ainsi, si la requérante démontre que le signe antérieur ou l'élément qui a donné lieu à la similitude est courant et déjà utilisé par différentes entreprises dans divers segments du marché, il lui serait possible de réfuter l'existence d'un risque de dilution, dans la mesure où il sera difficile d'accepter que l'attrait de la marque antérieure risque d'être dilué si elle n'est pas particulièrement unique.

Affaires relatives à la dilution par brouillage

Dilution établie

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
		28/01/2014, R 69/2013-4, CAMEL BRAND (fig.) / CAMEL (fig.) <i>et al.</i>
Renommée pour <i>produits</i> du tabac	Denrées alimentaires des classes 29, 30 et 32	

En premier lieu, compte tenu de la très grande similitude existant entre les marques en conflit et de la très grande renommée de la marque antérieure, le risque est réel que le public pense que les produits alimentaires CAMEL sont fabriqués par l'opposant ou que la marque est utilisée avec son autorisation. En outre, la capacité de la marque renommée CAMEL de créer une association immédiate avec les activités de l'opposant sera diminuée par l'utilisation de la marque contestée. L'utilisation d'une marque très fortement similaire pour des produits alimentaires porterait préjudice au caractère distinctif de la marque de produits du tabac CAMEL en lui conférant un caractère ordinaire, ce qui constitue, par essence, une diminution du pouvoir d'attraction de la marque. Elle entraînera également une dispersion de l'identité et de l'emprise de la marque antérieure dans l'esprit du public. La marque antérieure, qui était destinée à susciter une association immédiate aux produits pour lesquels elle avait été déposée, ne sera plus en mesure de susciter une telle association. Par conséquent, la probabilité existe clairement qu'il soit porté préjudice à la fonction publicitaire de la marque antérieure en tant que véhicule pour la constitution et la conservation d'une fidélité à cette dernière. De même, le risque de dégradation de la valeur économique de la marque antérieure est certain, à moyen ou long terme, en raison de l'utilisation de la marque contestée. En effet, les consommateurs des produits pour lesquels la marque renommée est protégée et connue seront moins enclins à l'associer immédiatement à l'entreprise à l'origine de la réputation de la marque, ce qui doit être considéré comme une modification du comportement économique (paragraphe 41).

Dilution refusée

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Vips	Vips	
Renommée pour chaîne de restauration rapide relevant de la classe 42	Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers relevant de la classe 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93

«Pour ce qui est, d'abord, du préjudice que l'usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure, ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (arrêt *SPA-FINDERS*, point 34 supra, point 43). Ce risque vise, ainsi, la "dilution" ou le "grignotage progressif" de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public (conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'arrêt *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 36 supra, point 37)» (point 37).

«S'agissant, premièrement, du risque que l'usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, en d'autres termes du risque de "dilution" et de "grignotage progressif" de cette marque, tel qu'explicité aux points 37 et 38 ci-dessus, il y a lieu de relever que le terme "VIPS" est la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le sigle VIP (en anglais "Very Important Person", c'est-à-dire "Personne très importante"), qui est d'utilisation large et fréquente tant sur le plan international que sur le plan national pour désigner des personnalités célèbres. Dans ces circonstances, le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée apparaît limité» (point 62).

«Ce même risque apparaît également d'autant moins probable en l'espèce que la marque demandée vise des services de "programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants", qui sont destinés à un public spécial et, nécessairement, plus restreint, à savoir les propriétaires desdits établissements. Cela a pour effet que la marque demandée, si elle est admise à l'enregistrement, ne sera probablement connue, par son usage, que de ce public relativement restreint, ce qui diminue certainement le risque de dilution ou de grignotage progressif de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public» (point 63).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Spa	Spa-Finders	
Renommée pour les eaux minérales relevant de la classe 32	<i>Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins</i> relevant de la classe 16, <i>services d'agences de voyages</i> relevant de la classe 39	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179

«En l'espèce, le Tribunal constate que la requérante n'avance aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque Spa par l'usage de la marque SPA-FINDERS. En effet, la requérante insiste sur le prétendu lien immédiat que le public établira entre la marque SPA et la marque SPA-FINDERS. Elle déduit de ce lien l'existence d'une atteinte au caractère distinctif. Or, comme la requérante l'a reconnu lors de l'audience, l'existence d'un tel lien ne suffit pas à démontrer le risque d'atteinte au caractère distinctif. Le Tribunal relève, par ailleurs, que le terme "spa" étant fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité» (point 44).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
		<p>14/11/2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741</p>
<p>Renommée pour les machines-outils relevant de la classe 7</p>	<p><i>Machines destinées au traitement professionnel et industriel du bois et des déchets verts; broyeuses et déchiqueteuses à bois industrielles et professionnelles relevant de la classe 7</i></p>	

Dans cette affaire, la Cour de justice annule le jugement du Tribunal au motif que le préjudice ou le risque de préjudice au caractère distinctif des marques antérieures ne peut être établi sans produire la preuve d'une «modification du comportement économique du consommateur moyen» (point 36). Alors que la dilution de l'image et de l'identité de la marque antérieure dans l'esprit du public constitue une condition de nature subjective, la modification du comportement économique de ce dernier constitue une condition de nature objective. Celle-ci ne peut pas être déduite du seul fait que les consommateurs remarquent la présence d'un nouveau signe similaire, d'une manière qui est susceptible de porter atteinte à la capacité de la marque antérieure à identifier les biens pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant de son titulaire (points 37 et 39). Le Tribunal aurait dû vérifier si une quelconque modification du comportement économique s'était produite ou est susceptible de se produire en s'appuyant sur «une analyse des probabilités et en tenant compte des pratiques habituelles du secteur commercial concerné, ainsi que des autres circonstances particulières de l'espèce» (point 43). Le Tribunal n'ayant pas procédé à cette vérification, il a enfreint l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

3.4.3.3 Le préjudice porté à la renommée

Nature du préjudice

Le dernier type d'atteinte visé par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE concerne les dommages subis par la marque antérieure par suite d'un préjudice porté à sa renommée. On peut le considérer comme une étape au-dessus du brouillage dans la mesure où la marque n'est pas seulement affaiblie, mais est effectivement dépréciée en raison du lien établi par le public avec la marque postérieure. Le préjudice porté à la renommée, également souvent qualifié de «dilution par ternissement» ou simplement de «ternissement», concerne les cas dans lesquels l'usage de la marque contestée sans juste motif risque de dévaloriser l'image ou le prestige acquis par une marque auprès du public.

La renommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée, lorsqu'elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui s'avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal EU:C:2009:378, § 40). Par exemple, si une marque renommée de gin était utilisée par un tiers sur un détergent liquide, cela aurait des répercussions négatives sur la marque renommée, dans la mesure où cela réduirait son attrait.

En résumé, il y a ternissement en cas d'association entre la marque antérieure renommée et une autre, soit au niveau des signes soit au niveau des produits, qui nuit à la renommée de la marque antérieure.

Le consommateur pertinent

À l'instar de la dilution par brouillage, le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

L'appréciation du ternissement

Pour établir le préjudice à la renommée d'une marque antérieure, la simple existence d'un rapprochement entre les marques dans l'esprit des consommateurs n'est ni suffisante, ni déterminante. Un tel lien doit certes exister, mais, **en plus**, les signes ou les produits ou services visés par la marque postérieure doivent provoquer un type d'incidence négative ou préjudiciable lorsqu'ils sont associés à la marque renommée.

Par exemple, si une marque est associée dans l'esprit du public à une image de santé, de dynamisme et de jeunesse et qu'elle est utilisée pour des *produits de tabac*, la connotation négative véhiculée par cette dernière représenterait un contraste flagrant avec l'image de la première marque (voir autres exemples ci-dessous). Par


conséquent, pour qu'il y ait ternissement, les produits ou services pour lesquels la marque contestée est utilisée doivent avoir certaines caractéristiques ou qualités qui soient susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).



Souvent, les opposants invoquent le fait que les produits et services de la requérante sont de qualité inférieure ou qu'ils ne peuvent pas contrôler la qualité de ces produits et services. L'Office n'accepte pas de tels arguments en tant que moyen de preuve d'un préjudice. Les procédures devant l'Office ne prévoient pas l'appréciation de la qualité des produits et des services qui, en plus d'être hautement subjective, ne serait pas réalisable dans les cas où les produits ou services ne sont pas identiques ou lorsque le signe contesté n'a pas encore été utilisé.


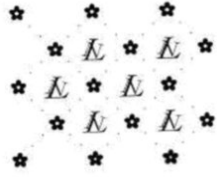
Par conséquent, lorsqu'il faut déterminer si l'usage de la marque contestée risque de porter préjudice à la renommée d'une marque antérieure, l'Office peut uniquement tenir compte de la liste des produits et services renseignée au dossier de chaque marque. Par conséquent, aux fins de l'analyse de l'Office, les effets nuisibles de l'utilisation du signe contesté en rapport avec les produits et services faisant l'objet de la demande doivent découler de la nature et des caractéristiques usuelles des produits en cause en général, et non de leur qualité dans certaines situations. Cette approche ne laisse pas l'opposant sans protection car lorsqu'une marque postérieure est utilisée pour des produits ou services de faible qualité d'une façon qui rappelle une marque renommée antérieure, cette marque postérieure porterait de toute manière préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ou en tirerait un profit indu.

Affaires relatives à la dilution par ternissement

Ternissement établi

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA / KAPPA <i>et al.</i>
Renommée pour vêtements et chaussures de sport	Produits du tabac, cigarettes, cigares, entre autres	
La demande contestée a été déposée pour des produits du tabac et produits apparentés relevant de la classe 34. Le tabagisme est universellement considéré comme étant très mauvais pour la santé. Pour cette raison, l'usage du signe KAPPA pour des produits du tabac et apparentés risque de faire naître des associations mentales négatives avec les marques antérieures de la partie défenderesse ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l'image d'un mode de vie sain que ces marques véhiculent (paragraphe 38).		

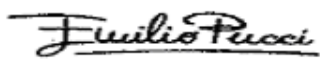
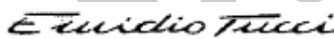
Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
		22/07/2010, R 417/2008-1, SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA <i>et al.</i>
Renommée pour des eaux minérales	<i>Préparations et substances pour abraser et polir, pot-pourri; encens, bâtons d'encens; parfums de maison et articles pour parfumer les pièces</i>	
<p>Les notions agréables généralement véhiculées par l'eau minérale ne s'associent pas bien avec des détergents ou des produits abrasifs. L'usage de marques qui contiennent le terme SPA pour des produits qui véhiculent des connotations aussi différentes risque d'endommager, ou de ternir, le caractère distinctif de la marque antérieure (paragraphe 101).</p> <p>«La plupart des consommateurs n'associent pas avec plaisir de l'eau minérale avec de l'encens ou des pots-pourris. Par conséquent, l'usage, dans l'optique de distinguer des parfums et de l'encens, d'une marque contenant un mot (SPA) que les consommateurs belges associent fortement à une eau minérale en bouteille risque de nuire à la force d'attraction et au pouvoir de suggestion dont jouit actuellement la marque d'après les preuves.» (paragraphe 103).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
		06/10/2011, R 2124/2010-1, LN (fig.) / LV (fig.) <i>et al.</i>
Renommée pour des produits relevant des classes 18 et 25	<i>Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, entre autres</i>	

L'opposant a démontré que l'image prestigieuse de ses marques est liée aux méthodes traditionnelles de production de ses articles de maroquinerie, fabriqués à la main par des maîtres artisans qui ne travaillent qu'avec des matières premières de haute qualité. C'est cette image de luxe, de glamour et d'exclusivité, associée à la qualité exceptionnelle du produit que l'opposant a toujours voulu véhiculer au public, ainsi que démontré par les preuves produites. Cette image serait totalement incompatible avec des produits de nature fortement industrielle et technologique, comme des compteurs électriques, des microscopes scientifiques, des batteries, des caisses enregistreuses de supermarché, des extincteurs ou tout autre instrument pour lequel la requérante a l'intention d'utiliser sa marque (paragraphe 28).


L'image de ses marques, que l'opposant soigne depuis des dizaines d'années, pourrait subir un préjudice du fait de l'usage d'une marque qui rappelle sa propre marque et qui s'applique à des produits caractérisés, aux yeux du public, par un contenu technologique significatif (alors qu'un article de maroquinerie est rarement associé à de la technologie) ou une origine industrielle (alors que les articles de maroquinerie sont traditionnellement associés à de l'artisanat) (paragraphe 29).

L'usage d'une marque qui est pratiquement identique à une marque que le public a fini par percevoir comme synonyme d'article en cuir d'excellente manufacture pour désigner des appareils techniques ou des outils électriques de tout genre va diminuer l'attrait de la marque antérieure, autrement dit sa renommée parmi le public qui connaît et apprécie les marques antérieures (paragraphe 30).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
EMILIO PUCCI 		
Renommée pour des vêtements et des chaussures pour dames	Classe 3: <i>Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</i> Classe 21: <i>Matériel de nettoyage et paille de fer</i>	27/09/2012, T-373/09 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)

Dans ses décisions R 770/2008-2 & R 826/2008-2 du 18/06/2009, la chambre de recours soutient que le risque de préjudice porté à la renommée peut survenir lorsque les produits et services visés par la marque faisant l'objet d'une demande présentent une caractéristique ou une qualité qui pourrait avoir une influence négative sur l'image d'une marque antérieure jouissant d'une renommée au pour le motif qu'ils sont identiques ou similaires à la marque faisant l'objet d'une demande. Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours, ajoutant que, étant donné la forte similitude existant entre les signes en conflit, le fort caractère distinctif de la marque italienne de 1966 et sa renommée sur le marché italien, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien entre les signes en conflit, lien qui pourrait porter atteinte à l'image d'exclusivité, de luxe et de haute qualité et, donc, porter préjudice à la renommée de la marque italienne (point 68).

Tennisement refusé

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
 SEVE TROPHY		17/12/2010, T-192/09, EU:T:2010:553
Renommée pour <i>l'organisation de compétitions sportives</i>	Classe 9	
<p>Le Tribunal a constaté que la requérante n'a pas établi le risque qu'un préjudice soit porté à la renommée des marques antérieures, car elle n'avait pas indiqué en quoi la force d'attraction des marques antérieures serait diminuée en raison de l'utilisation de la marque demandée pour les produits en cause. Elle n'a notamment pas fait valoir que les produits en cause possédaient une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image des marques antérieures (point 68).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Spa	Spa-Finders	
Renommée pour les <i>eaux minérales</i> relevant de la classe 32	<i>Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins</i> relevant de la classe 16, <i>services d'agences de voyages</i> relevant de la classe 39	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179


«En l'espèce, les marques SPA et SPA-FINDERS désignent des produits très différents consistant, d'une part, en des eaux minérales et, d'autre part, en des publications et des services d'agence de voyages. Le Tribunal considère qu'il est dès lors peu probable que les produits et services couverts par la marque SPA-FINDERS, même s'ils s'avèrent être de moindre qualité, diminuent la force d'attraction de la marque «SPA» (point 49).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire
Vips	Vips	
Renommée pour chaîne de restauration rapide relevant de la classe 42	Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers relevant de la classe 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93

«Le Tribunal a fait observer que si certaines marques de chaînes de restauration rapide bénéficient d'une renommée incontestable, elles ne projettent pas, en principe et à défaut d'éléments de preuve en sens contraire, l'image d'un prestige particulier ou d'une qualité élevée, le secteur de la restauration rapide étant plutôt associé à d'autres qualités, telles que la rapidité ou la disponibilité et, à un certain degré, la jeunesse, dès lors que beaucoup de jeunes fréquentent ce type d'établissements» (point 57).

«Le Tribunal a ensuite affirmé que les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptible d'établir la probabilité qu'un préjudice de ce type soit causé à la marque antérieure. La requérante n'a invoqué, ni a fortiori prouvé, aucune caractéristique ou qualité de cette nature. La seule existence d'un lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté avec la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque antérieure. Un tel résultat ne peut se produire que s'il est démontré que les services visés par la marque demandée présentent des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure. Or, une telle preuve n'a pas été apportée en l'espèce» (point 67).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	Affaire

WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Renommée pour produits du cristal, y compris les ouvrages en verre relevant de la classe 21	<i>Boissons alcooliques, à savoir les vins produits dans le district de Stellenbosc, Afrique du sud</i> relevant de la classe 33	
<p>Dans cette affaire, d'une part, il n'est pas possible d'attribuer d'emblée une image spécifique à la marque renommée ni de commencement de preuve de sa dépréciation. D'autre part, l'opposant s'est limité à plaider que «l'utilisation et l'enregistrement de la marque [contestée] tirera indûment profit de la marque de l'opposant», sans fournir de preuve, ni de commencement de preuve de cette dépréciation, même au moyen de déductions logiques. La Chambre de recours n'établit au contraire aucun antagonisme entre la nature et la manière d'utiliser des verres et du vin, tel que l'utilisation de la marque contestée puisse ternir l'image de la marque antérieure (paragraphe 91).</p>		

3.4.4 Preuve du risque de préjudice

3.4.4.1 Qualité et charge de la preuve

Dans les procédures d'opposition, **le préjudice ou le profit indu peut n'être que potentiel**, comme le confirme la rédaction au conditionnel de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui exige un usage sans juste motif de la marque demandée qui «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure **ou** [qui] leur **porterait** préjudice».

Dans les procédures d'opposition, **le préjudice réel ou le profit indu** ne se produisent qu'à titre exceptionnel, puisque dans la plupart des cas, le demandeur n'a pas encore utilisé sa marque de manière effective au moment où le litige survient. Cependant, cette possibilité ne doit pas être entièrement exclue, et en cas de preuve d'un usage ou d'un préjudice réel, il convient d'examiner cette preuve et de lui accorder l'importance qui lui revient.

En revanche, le fait que le préjudice ou le profit indu puisse n'être que potentiel ne signifie pas qu'une simple possibilité suffit aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice ou de profit indu doit être **sérieux**, en ce sens qu'il est **prévisible (à savoir, pas uniquement hypothétique) en temps ordinaire**. Dès lors, il ne suffit pas de démontrer simplement que le préjudice ou le profit indu ne saurait être exclu d'une façon générale, ou qu'il constitue un risque éloigné. Le titulaire de la marque antérieure **doit produire des preuves prima facie** d'un risque futur **non hypothétique** de profit indu ou de préjudice (06/06/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Comme expliqué ci-dessous, il ne suffit pas pour l'opposant de

faire référence en des termes généraux à un profit indu ou à un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de ses marques antérieures sans soumettre de preuves convaincantes d'un préjudice réel ou d'arguments pertinents établissant un risque potentiel sérieux, pas seulement hypothétique, de préjudice.

En règle générale, des **allégations d'ordre général** (comme le simple fait de citer le libellé correspondant du RMUE) de préjudice ou de profit indu **ne suffiront pas** en elles-mêmes pour prouver le préjudice ou le profit indu potentiels: l'opposant doit produire des preuves ou développer une ligne d'argumentation convaincante afin de démontrer de manière spécifique comment le préjudice allégué pourrait exister, en tenant compte des deux marques, des produits et services en question et de toutes les circonstances pertinentes au cas d'espèce. **Le simple fait de démontrer la renommée et la bonne image des marques antérieures, sans étayer davantage cette affirmation au moyen de preuves ou d'un argumentaire, ne suffit pas** [15/02/2012, R 2559/2010-1, GALLO / GALLO (fig.) *et al.*, § 38 et 39, et jurisprudence de la Cour qui y est citée], comme l'expliquent les points qui suivent.

Le seuil précis de preuve à atteindre pour démontrer que le risque de préjudice ou de profit indu potentiel est **sérieux** et pas uniquement hypothétique sera examiné au cas par cas, en fonction des critères indiqués ci-dessous.

Comme mentionné au point 3.1.4.2 ci-dessus, en ce qui concerne la charge de la preuve visant à la renommée, l'article 76, paragraphe 1, du RMUE exige de l'opposant qu'il soumette et prouve tous les faits sur lesquels son opposition repose. De surcroît, la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE exige que l'opposant **soumette des preuves ou des arguments** démontrant que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

Par conséquent, pendant la période de fondement de l'opposition, l'**opposant a la charge** de démontrer que l'usage effectif ou futur de la marque demandée a porté ou est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou qu'elle a tiré indûment profit de la marque antérieure ou est susceptible de le faire.

En déchargeant la charge de preuve, l'opposant ne peut se borner à prétendre que le préjudice ou le profit indu est une conséquence nécessaire découlant automatiquement de l'usage du signe demandé, en raison de la forte renommée de la marque antérieure. Même lorsque la marque antérieure jouit d'une grande renommée, le profit indu ou le préjudice doit être **correctement prouvé et argumenté** en tenant compte des deux marques et des produits et services pertinents, car, dans le cas contraire, les marques renommées bénéficieraient d'une protection contre les signes identiques et similaires pour pratiquement tout type de produit. Cette situation serait clairement contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, car la renommée deviendrait alors la seule condition, au lieu de n'être qu'une condition parmi les autres prévues dans cet article.

Par conséquent, lorsque l'opposant invoque un **préjudice ou un profit indu réel**, il doit fournir des indications et des preuves concernant le **type** de préjudice subi, ou la

nature du profit tiré indûment par le demandeur. L'opposant doit également prouver que le préjudice ou le profit indu **résulte de l'utilisation** du signe demandé. À cet effet, l'opposant peut s'appuyer sur diverses indications, en fonction du type de préjudice ou de profit indu invoqué, comme une baisse considérable de la vente des produits portant la marque, une perte de clientèle ou une diminution du degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public.

En revanche, dans le cas d'un **préjudice ou d'un profit indu potentiel**, la démarche sera nécessairement plus abstraite, dans la mesure où le préjudice ou le profit indu en question doit être évalué *ex ante*.

À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'utilisation faite de la demande de MUE, le titulaire de la marque antérieure ne doit pas attendre que cette atteinte survienne effectivement pour pouvoir interdire l'enregistrement de ladite demande. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit prouver qu'il existe un **risque sérieux** qu'une telle atteinte se produise dans le futur [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, You-Q v OHMI - Apple Corps (BEATLE), EU:T:2012:177, § 61; 06/07/2012 (pourvoi rejeté 14/05/2013, C-294/12 P), T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25].

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 [10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmé en pourvoi (C-320/07 P); 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43].

Toutefois, étant donné que dans de tels cas, il convient de prouver la probabilité d'un événement futur et que, par définition, les arguments de l'opposant ne peuvent constituer une preuve en soi, il sera souvent nécessaire de fonder certaines conclusions sur des **présomptions légales**, autrement dit sur des hypothèses ou des déductions logiques résultant de l'application des règles de probabilité aux faits du cas d'espèce. Cette présomption a été mentionnée par la Cour lorsque celle-ci a déclaré que: «plus le caractère distinctif et la renommée de [la marque antérieure] seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

Il résulte également de la jurisprudence que, plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire, ou tirera, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 54; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).

Ce sont des présomptions simples que le demandeur peut réfuter en soumettant des preuves du contraire; elles ne sont pas irréfragables.

Par ailleurs, si le type de préjudice ou de profit indu invoqué dans le cas d'espèce est de nature telle qu'il présuppose le respect de certaines **conditions de fait particulières** (par exemple, le caractère exclusif de la marque antérieure, les aspects qualitatifs de la renommée, une image donnée, etc.), ces faits devront également être prouvés par l'opposant au moyen de preuves appropriées.

Enfin, comme souligné par le Tribunal dans son arrêt du 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic (§ 57-58), même si un risque de confusion entre les deux marques n'est pas requis pour démontrer que la marque postérieure tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, lorsqu'un tel risque est établi sur la base de faits, il sera utilisé comme preuve qu'un profit indu a été tiré ou que, à tout le moins, il existe un risque sérieux d'une telle atteinte dans le futur.

3.4.4.2 Les moyens de preuve

Lorsque l'opposant revendique un préjudice ou un profit indu **éventuel**, il doit démontrer toutes les conditions de fait nécessaires, le cas échéant, pour donner naissance à un risque sérieux non hypothétique de préjudice ou de profit indu, en produisant les preuves décrites dans le paragraphe ci-dessous pour prouver le préjudice ou le profit indu réel.

Des conclusions concernant le risque de préjudice futur peuvent également être établies 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 toute autre circonstance de l'espèce (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 82; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 14/11/2013, C-383/12P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

L'opposant qui invoque un préjudice ou un profit indu **réel** peut utiliser, pour le démontrer, tous les moyens de preuve prévus à **l'article 78 du RMUE**. Il peut, par exemple, prouver une diminution réelle de la connaissance de la marque par référence à des sondages d'opinion et à d'autres preuves écrites. Les règles régissant l'évaluation et la valeur probante de ces pièces sont identiques à celles mentionnées aux points 3.1.4.3 et 3.1.4.4 ci-dessus, à propos des preuves exigées pour démontrer la renommée.

3.5 L'usage sans juste motif

La dernière condition à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est que l'usage du signe demandé doit être sans juste motif.

Toutefois, s'il s'avère qu'aucun de ces trois types de préjudice n'existe, l'enregistrement et l'usage de la marque demandée ne peuvent être empêchés, l'existence ou l'absence de justes motifs pour l'usage de la marque demandée étant, dans ce cas, dépourvue de pertinence (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

L'existence d'un motif justifiant l'usage de la marque demandée est une **défense** que peut faire valoir le demandeur. Par conséquent, **il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée**. Il s'agit de l'application de la règle générale selon laquelle «celui ou celle qui affirme doit prouver», qui est l'expression de l'ancienne règle *ei qui affirmat incumbit probatio* [01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23]. La jurisprudence stipule clairement que lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

En l'absence d'indications dans les preuves justifiant l'usage de la marque contestée par le demandeur, l'absence de juste motif doit généralement être **présumée** (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76, et la jurisprudence qui y est citée; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300, rejetant le pourvoi). Toutefois, le demandeur peut se prévaloir de la possibilité de réfuter une telle présomption en démontrant qu'il existe une justification légitime à son usage de la marque.

Par exemple, ce type de situation peut survenir lorsque le demandeur a utilisé le signe pour des produits non similaires dans le territoire concerné avant que l'opposant ne soumette une demande pour sa marque, ou que celle-ci n'acquière une renommée, en particulier si cette coexistence n'a en aucune manière porté atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Interprétant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104/EEC du Conseil (dont le contenu législatif est pour l'essentiel identique à celui de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE), la Cour a jugé que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage de ce signe pour le produit identique l'est de bonne foi (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). La Cour a fourni d'autres éléments détaillés à prendre en compte dans l'appréciation du juste motif pour le compte d'un usage antérieur.

La jurisprudence détaillée ci-dessous montre que le juste motif peut être constaté lorsque le demandeur établit qu'il ne peut raisonnablement être intimé de s'abstenir d'utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique servant à indiquer le type de produits et de services – que ce soit au moyen de termes génériques ou d'une marque figurative générique), ou lorsqu'il détient certains droits spécifiques pour l'usage de la marque pour des produits ou des services (par exemple, s'il démontre qu'un accord de coexistence pertinent l'autorise à utiliser le signe en question).

La condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) le demandeur a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à

l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) le demandeur invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance [23/11/2010, R 240/2004-2; WATERFORD STELLENBOSCH (fig.); 15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE *et al.*]. Le simple usage du signe ne suffit pas, il faut pouvoir avancer une raison valable pour justifier cet usage.

3.5.1 Exemples de juste motif

3.5.1.1 Le juste motif a été accepté

Affaire	Commentaire
02/06/2010, «, GigaFlex / FLEX (fig.) <i>et al.</i> , § 72, R 1000/2009-1	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE pour insérer le terme FLEX dans la marque demandée, invoquant que ce terme n'avait pas de monopole, puisque personne ne détient des droits exclusifs dessus et qu'il s'agit d'une abréviation appropriée, dans de nombreuses langues de l'Union, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles.
26/02/2008, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D), R 320/2007-2	La chambre de recours a estimé que la requérante avait un juste motif pour représenter une série de biscuits fourrés dans la marque tridimensionnelle faisant l'objet de la demande, à savoir, indiquer aux consommateurs le type de biscuits en question, ainsi que prévu par la législation espagnole d'application.
30/07/2007, MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI R 1244/2006-1	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait deux bonnes raisons d'utiliser le nom MARTINI dans la marque demandée: (i) MARTINI est le nom de famille du fondateur de la société de la requérante, et (ii) l'existence d'un accord de coexistence datant de 1990.
20/04/2007, SPA <i>et al.</i> / CAL, R 710/2006-2	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait un juste motif pour utiliser le terme SPAS, puisqu'il correspond à un des usages génériques du terme «spa» tel qu'indiqué par le Tribunal de première instance dans l'arrêt du 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215.

Affaire	Commentaire
23/01/2009, CARLO RONCATO / RONCATO <i>et al.</i> , R 237/2008 & R 263/2008-1	Les affaires commerciales de la famille Roncato, qui démontrent que les deux parties avaient le droit d'utiliser le nom RONCATO comme marque dans le secteur des valises et des coffres, ont été retenues comme constituant un «juste motif» pour l'utilisation du nom RONCATO dans la marque contestée.
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Česká pošta s.p.	Il a été estimé que la requérante avait un juste motif pour utiliser l'élément figuratif d'un cor de poste dans la mesure où il s'agit d'un instrument utilisé de longue date à titre de symbole historique pour les services postaux (des enregistrements de marques et des preuves tirées d'internet ont été soumises afin de démontrer que 29 pays européens utilisent le cor de poste comme symbole pour leurs services postaux).

3.5.1.2 Le juste motif n'a pas été accepté

Affaire	Commentaire
06/07/2012, Royal Shakespeare, T-60/10	Le Tribunal a soutenu que, pour établir le juste motif, ce n'est pas l'usage en tant que tel de la marque contestée qu'il faut prouver, mais une raison qui justifie l'usage de cette marque. En l'espèce, la requérante a simplement allégué avoir «démontré comment et pour quel produit la marque contestée avait été utilisée dans le passé», sans fournir aucune indication ou explication supplémentaire, à supposer même que cet aspect soit pertinent. En conséquence, le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi de juste motif pour un tel usage.

Affaire	Commentaire
<p>25/03/2009, Spaline, T-21/07, EU:T:2009:80</p>	<p>Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de juste motif, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que le mot «spa» était 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.</p> <p>L'argument selon lequel «spa» avait un caractère descriptif et générique pour les produits cosmétiques a été rejeté, dès lors que ce caractère ne s'étend pas aux produits cosmétiques, mais seulement à l'égard de l'une de leurs utilisations ou destinations.</p>
<p>16 /04/ 2008, Citi, T-181/05</p>	<p>Le Tribunal a considéré que l'usage de la marque Citi dans un seul État membre de l'UE (l'Espagne) ne saurait constituer une justification valable en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de cette marque nationale a été contesté devant les tribunaux nationaux. Dans le même contexte, le fait que l'intervenante soit titulaire du nom de domaine «citi.es» a été jugé dénué de pertinence.</p>
<p>10/05/2007, Nasdaq, T-47/06, confirmé 12/03/2009, Nasdaq, C-327/07 P</p>	<p>Le Tribunal a considéré que le seul argument invoqué devant la chambre de recours pour ce qui concerne le juste motif (à savoir, que le mot Nasdaq aurait été choisi car il s'agirait d'un acronyme de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») n'était pas convaincant, relevant que les prépositions ne sont en principe pas reprises dans les acronymes.</p>

Affaire	Commentaire
<p>23/11/2010, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD, R 240/2004-2</p>	<p>Contrairement aux arguments de la requérante selon lesquels il existait un juste motif car le terme WATERFORD serait très courant dans les noms et les marques, la chambre de recours a considéré que la requérante n'était pas parvenue à fournir des preuves de la coexistence sur le marché de marques WATERFORD et qu'elle n'avait pas non plus soumis le moindre élément permettant de déduire que le grand public concerné (au Royaume-Uni) considère Waterford comme un nom géographique courant.</p> <p>Dans la mesure où de tels arguments jouent un rôle dans l'appréciation du caractère unique d'un signe en vue d'établir l'existence du lien nécessaire entre les signes en cause dans l'esprit du public concerné, la chambre de recours a toutefois estimé que, une fois que le caractère unique a été établi, ces arguments ne peuvent pas servir de juste motif.</p> <p>Par ailleurs, la chambre de recours a noté que la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) la requérante invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance.</p>
<p>22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>Selon le Tribunal, le fait que le demandeur porte le prénom Kenzo ne suffit pas à constituer, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, un juste motif pour utiliser la marque demandée.</p>

Affaire	Commentaire
06/10/2006, TISSOT / TISSOT, R 428/2005-2	<p>La chambre a considéré que l'allégation (non étayée par des preuves) de la requérante selon laquelle le signe TISSOT est dérivé du nom d'une société commerciale associée à la société de la requérante depuis le début des années 1970, ne suffirait pas, à elle seule, même si elle était prouvée, à justifier le «juste motif», au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les personnes qui héritent d'un nom de famille qui s'avère coïncider avec une marque renommée ne doivent pas partir du principe qu'elles ont le droit de l'utiliser à des fins commerciales d'une manière qui leur permette de tirer indûment profit de la renommée bâtie par le titulaire de la marque au terme de nombreux efforts.</p>
18/08/2005, GRAMMY, R 1062/2000-4	<p>La requérante a invoqué que GRAMMY est une abréviation internationale et agréable à entendre du nom de famille de la requérante (Grammatikopoulos). La chambre de recours a rejeté cet argument comme étant insuffisant pour établir le juste motif qui pourrait empêcher l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.</p>

Affaire	Commentaire
<p>15/06/2009, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE, R 1142/2005-2,</p>	<p>Le juste motif au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE signifie que, nonobstant le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou le profit qui en est indûment tiré, l'enregistrement et l'usage de la marque par la requérante pour les produits demandés peut être justifié, s'il ne peut être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne d'utiliser la marque contestée ou si la requérante jouit d'un droit spécifique d'utilisation de la marque pour ces produits, qui a préséance sur la marque antérieure invoquée dans la procédure d'opposition. Plus spécifiquement, la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de la Communauté, ou (c) la requérante invoque une marque dont la date de dépôt est antérieure à la marque de l'opposant (décision du 25/04/2001 dans R 283/1999-3 HOLLYWOOD).</p> <p>En ce qui concerne la tolérance du titulaire de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que cette tolérance s'appliquait uniquement aux magazines et non aux produits plus proches de son segment de marché (c'est-à-dire, les textiles). La chambre de recours a noté que la jurisprudence nationale démontrait que même si une protection est accordée à chaque partie dans son domaine d'activités spécifique, il convenait de refuser l'extension lorsqu'elle se rapproche du domaine d'activités de l'autre partie et pourrait enfreindre ses droits.</p> <p>À la lumière de ces facteurs, la chambre de recours a estimé que la coexistence ne constituait pas un juste motif permettant l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.</p>

Affaire	Commentaire
<p>26/09/2012, Citigate, T-301/09, § 116, § 125-126</p>	<p>En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée (Citigate), car elle a utilisé différentes marques consistant en Citigateou contenant cette marque en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, le Tribunal a déclaré ce qui suit: il y a lieu de relever que les documents fournis par la requérante tendent seulement à démontrer l'existence de diverses sociétés dont la dénomination sociale contient le terme Citigate ainsi que l'existence de différents noms de domaine comprenant également ce terme. Or, ces preuves ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un juste motif, car elles ne démontrent pas l'utilisation effective de la marque Citigate.</p> <p>En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée, étant donné que les intervenantes ont consenti à l'utilisation de Citigate en relation avec les produits et services couverts par la demande d'enregistrement, le Tribunal a déclaré qu'il ne peut être exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir [...] le risque de rapprochement entre deux marques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.</p> <p>Dans le cas présent, la coexistence n'a pas été prouvée.</p>