

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN  
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE L'UNION  
EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE SUR LES MARQUES DE  
L'UNION EUROPÉENNE***

***PARTIE C***

***OPPOSITION***

***SECTION 5***

***MARQUES JOUISSANT D'UNE RENOMMÉE  
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE***

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>3</b>
1.1	Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.....	3
1.2	Cadre légal.....	3
<b>2</b>	<b>Champ d'application .....</b>	<b>4</b>
2.1	Applicabilité aux marques enregistrées .....	4
2.1.1	La condition liée à l'enregistrement.....	4
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) .....	5
2.2	Applicabilité aux produits ou services similaires .....	7
<b>3</b>	<b>Conditions d'application.....</b>	<b>7</b>
3.1	Marque antérieure jouissant d'une renommée.....	8
3.1.1	Nature de la renommée.....	8
3.1.2	L'étendue de la renommée.....	9
3.1.2.1	Le degré de connaissance .....	9
3.1.2.2	Le public pertinent .....	10
3.1.2.3	Les produits et services couverts .....	12
3.1.2.4	Le territoire pertinent .....	13
3.1.2.5	La date à prendre en compte .....	14
3.1.3	Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents .....	17
3.1.3.1	La connaissance de la marque.....	18
3.1.3.2	La part de marché .....	19
3.1.3.3	L'intensité de l'usage.....	21
3.1.3.4	L'étendue géographique de l'usage .....	23
3.1.3.5	La durée de l'usage.....	24
3.1.3.6	Les opérations publicitaires .....	25
3.1.3.7	Les autres facteurs.....	27
3.1.4	La preuve de la renommée.....	29
3.1.4.1	La qualité de la preuve .....	29
3.1.4.2	La charge de la preuve.....	29
3.1.4.3	L'évaluation des preuves.....	30
3.1.4.4	Les moyens de preuve .....	31
3.2	La similitude des signes .....	40
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 .....	40
3.3	Le lien entre les signes .....	42
3.4	Le risque de préjudice .....	47
3.4.1	Objets protégés .....	47
3.4.2	Évaluation du risque de préjudice .....	49
3.4.3	Types de préjudice .....	50
3.4.3.1	Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée .....	51
3.4.3.2	Le préjudice porté au caractère distinctif .....	58
3.4.3.3	Le préjudice porté à la renommée.....	62
3.4.4	Preuve du risque de préjudice.....	68
3.4.4.1	Qualité et charge de la preuve .....	68
3.4.4.2	Les moyens de preuve .....	71
3.5	L'usage sans juste motif.....	71

## 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 les conditions préalables requises pour la protection d'une marque enregistrée, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'exige ni identité/similitude des produits ou 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») (arrêt du 18/06/2009, L'Oréal et autres, C-487/07). 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 la marque antérieure indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque, dans le cas d'une marque de

l'UE antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle 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 la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Ce libellé est identique à celui des dispositions parallèles de la **directive sur les marques** (Directive xxx/xxx du Parlement européen et du Conseil, du xxx, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), ci-après la «directive sur les marques»), à savoir **l'article 4, paragraphe 3, de la directive**, qui concerne la protection des marques de l'UE jouissant d'une renommée, et **l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive**, qui est la disposition équivalente pour les marques nationales

Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est également très similaire à celui de **l'article 9, paragraphe 1, point c), du RMUE** et de **l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques**, autrement dit aux 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 la marque antérieure ou qu'il leur **porterait** préjudice», l'article 9, paragraphe 1, point c), du RMUE et l'article 5, paragraphe 2, de la directive 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 concerne les motifs de refus sur lesquels 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'impact de cette différence sur la nature des preuves requises, dans chaque cas, pour démontrer le préjudice, est examiné 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 xx/xx/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/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, 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 norme, 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 est identique ou similaire à la marque

antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la **marque antérieure est 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 (arrêt du 11/07/2007, «Tosca Blu», T-150/04, point 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 d'éviter 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 d'éviter 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), auquel l'article 8, paragraphe 2, point c), 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.

D'autre part, les marques notoirement connues qui ont été **enregistrées**, soit en tant que marques communautaires, 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 les recommandations de l'OMPI, et la façon dont la renommée a été décrite par la Cour dans l'arrêt «General Motors» du 14/09/1999, C-375/97 (qui conclut que la différence de terminologie ne représente qu'une «nuance, qui n'emporte pas une réelle contradiction», point 22).

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'un «secteur concerné du public»<sup>1</sup> pour les marques notoires, et marque «connue d'une partie significative du public concerné» pour les marques jouissant d'une renommée).

Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22/11/2007, «FINCAS TARRAGONA», C-328/06, la Cour a qualifié les termes «renommée» et «notoirement connu» de «notions voisines», soulignant ainsi leur chevauchement substantiel et la relation qui les lie (voir point 17). Voir aussi l'arrêt du 11/07/2007, t-150/04 «TOSCA BLU» (points 56-57).

Le chevauchement entre les marques jouissant d'une renommée et les marques enregistrées notoirement connues a des répercussions sur la formulation du motif d'opposition, 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,

---

<sup>1</sup> Article 2, paragraphe 2, points b) et c), des Recommandations de l'OMPI.

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 norme garantit la protection «indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure». Il s'agit d'une codification de la jurisprudence<sup>2</sup> 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 (arrêt du 16/12/2010 affaires jointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmé par la Cour de Justice dans son arrêt du 10/05/2012, C-100/11 P):

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;

---

<sup>2</sup> Arrêt du 09/01/2003, C-292/00, «Davidoff».

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 (arrêt du 25/05/2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 30; arrêt du 22/03/2007, «VIPS», T-215/03, point 34; arrêt du 16/12/2010, «BOTOLIST / BOTOCYL», affaires conjointes T-345/08 et T-357/08, point 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», comme indiqué par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions du 26/11/1998 dans l'affaire «General Motors», C-375/97, points 34 à 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» (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, point 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 (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, points 22 et 23; arrêt du 25/05/2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 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 également 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0011/2008-4, «CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)»	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. Toutefois, il n'y avait aucune preuve de renommée pour l'utilisation de la marque antérieure en tant qu'elle est enregistrée pour les produits et services concernés (points 44 et 48).
R 0201/2010-2 «BALMAIN ASSET MANAGEMENT»	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 (points 36 et 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» (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, points 25 et 26; arrêt du 16/11/2011, «DORMA», T-500/10, point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1054/2007-4 «mandarino (fig.)»	Les documents soumis par l'opposant démontraient des efforts de promotion tels que le caractère distinctif est 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, ni ne présentait de preuves de la part de marché des produits enregistrés par l'opposant (point 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» («General Motors», C-375/97, point 24, «SPA-FINDERS», points 34 et 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1265/2010-2 «MATTONI (fig.)»	Compte tenu de la nature des produits pour lesquels l'opposant invoque la renommée, à savoir de l'eau <i>minérale</i> , le public pertinent est le grand public (point 44).
R 2100/2010-1 SEXIALIS	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 (point 64).

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08, «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	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 à 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).

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 «NASDAQ»	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 <b>journaux</b> et sur de nombreuses <b>chaînes télévisées</b> 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 et 51).
T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE»	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 3 et 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 l'affaire «General Motors», C-375/97 (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, partant, la renommée globale de la marque doit être appréciée séparément pour chaque catégorie de produits concernés.

Il convient de souligner que les observations qui précèdent ne concernent que le type de public à prendre en compte pour 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1473/2010-1 «SUEDIROL»	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 (point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1033/2009-4 «PEPE»	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 (point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1588/2009-4 «PINEAPPLE»	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> (point 43).
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	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> (points 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 (arrêt du 14/09/1999, *General Motors*, C-375/97, points 28 et 29).

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

N° de l'affaire	Commentaire
C-301/07 «PAGO»	Cette affaire concerne une marque de l'Union européenne jouissant d'une renommée en Autriche. La Cour a indiqué qu'une marque de l'UE 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 (points 29 et 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1283/2006-4 PANCHO (fig.)»	«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 (point 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 pour le territoire pertinent.

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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1718/2008-1 «LINGLONG»	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 (point 53).
R 1795/2008-4 «ZAPPER-CLICK» (appel rejeté T-360/10)	Dans la notification d'annulation, la partie défenderesse a affirmé 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 (point 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 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 (voir, par analogie, ordonnance du 27/01/2004, «La Mer Technology», C-259/02, point 31; arrêt du 17 /04/ 2008, «FERRO», C-108/07, point 53; arrêt du 15/12/2005, «Forme d'un briquet à pierre», T-262/04, point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0055/2009-2 «BRAVIA»	Les preuves démontraient que la marque «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 (points 27 et 28).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1033/2009-4 «PEPE»	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 [T-164/03] 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» (point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0883/2009-4 «MUSTANG»	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 (point 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).



N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmées par C-100/11 P	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 (voir, par analogie, ordonnance du 27/01/2004, «La Mer Technology», C-259/02, point 31; arrêt du 17/04/2008, «Ferro», point 53, C-108/07 P; arrêt du 15/12/2005, «Shape of a lighter», T-262/04, point 82).

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmées par 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).

### 3.1.3 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» (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, points 25 et 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.

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 'Nasdaq'	<p>L'opposant a fourni des preuves détaillées relatives à l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'utilisation de sa marque NASDAQ et le montant dépensé dans la promotion, la démonstration qu'elle était connue d'une partie significative du public concerné par elle. 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 (par. 51).</p> <p>La Cour a conclu que la liste des facteurs à prendre en considération afin de déterminer la réputation d'une marque antérieure ne servent qu'à titre d'exemples, que tous les éléments pertinents dans l'affaire doit être prise en considération et, d'autre part, l'autre détaillé et vérifiable éléments de preuve produits par l'intervenante est déjà suffisant 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, l'objet de la preuve est en substance le même, 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 pour cette appréciation. 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 (voir, à cet égard et par analogie, l'arrêt du 04/05/1999, «Windsurfing Chiemsee», affaires conjointes C-108/97 et C-109/97, point 52; arrêt du 22/06/1999, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», C-342/97, point 24; arrêt du 16/11/2011, «DORMA», T-500/10, point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0765/2009-1 «BOB THE BUILDER (fig.)»	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 (réponse 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 (point 34).

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.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	«... l'importance de la <b>part de marché du BOTOX au Royaume-Uni, 74,3 % en 2003</b> , 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).
T-8/03 «EMILIO PUCCI»	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' <b>apprécier la part de marché</b> détenue par les marques EMIDIO TUCCI 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) (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, points 35 et 36, et arrêt du 10/07/2007, «NASDAQ», T-47/06, points 47 et 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1659/2011-2 «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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0446/2010-1 «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 marque de l'UE). 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.

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 «NASDAQ»	L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «NASDAQ» apparaissait presque quotidiennement, en particulier par le biais de références aux indices NASDAQ, dans de nombreux <b>journaux</b> et sur de nombreuses <b>chaînes télévisées</b> susceptibles d'être lus/regardées partout en Europe. L'opposant a également soumis des preuves <b>d'investissements publicitaires substantiels</b> . 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 à 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 2100/2010-1 «SEXIALIS»	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"» (point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1054/2007-4 «mandarino» (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> ), qui est un «secteur très fragmenté et soumis à une rude concurrence» et dans lequel cette gamme de produits est prisée par de nombreux concurrents et concepteurs (points 59 à 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0445/2010-1 «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, notamment une publicité intensive pour la marque, en continu et de façon ininterrompue dans la presse spécialisée et lors 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> (points 41, 42, 50 et 51).
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	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 (point 59).

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 signe positif en faveur 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 tiers dans des conteneurs fermés, directement à partir du site de production.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0966/2010-1 «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 période correcte. Les documents soumis ne donnaient aucune indication quant à l'étendue de la connaissance par le public de l'existence de ladite marque (points 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	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» (point 55).
T-369/10 «BEATLE» (pouvoi rejeté dans l'affaire 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 coïncident pas nécessairement, car l'usage effectif de la marque a pu commencer avant ou après son dépôt. Ainsi, lorsque l'opposant invoque un usage effectif d'une durée supérieure à celle de



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 acquis 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 argument positif en faveur 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 également 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.

N° de l'affaire	Commentaire
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 (points 65 et 66).
R 0445/2010-1 «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, notamment une publicité intensive pour la marque, en continu et de façon ininterrompue dans la presse spécialisée et lors 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> (points 41, 42, 50 et 51).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1659/2011-2 «KENZO» et R 1364/2012-2 «KENZO»	Les produits de l'opposant 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. Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée sont les produits cosmétiques, les parfums et les vêtements. En raison de son importante renommée, la marque antérieure «KENZO» présente un «attrait incontestable» qui peut être transmis à quasiment tout produit de luxe (point 33). L'affaire ultérieure a permis de confirmer la renommée (point 33).

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 également 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'impact réel 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 également le point 3.1.4 ci-dessous).

L'impact 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1673/2008-2 «FIESTA»	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 (par ex., pendant la retransmission du grand prix de Formule 1) (point 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 également le point 3.4 ci-dessous).

N° de l'affaire	Commentaire
T-332/10 «VIAGUARA» («VIAGRA»)	Le Tribunal a estimé que, s'agissant de la nature des produits concernés, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les propriétés aphrodisiaques et stimulantes revendiquées à des fins commerciales par les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 coïncidaient avec les indications thérapeutiques du produit de la marque antérieure ou, à tout le moins, avec les images projetée par celle-ci, à savoir une image de plaisir, de vitalité, de force et de jeunesse (point 66).
R 0306/2010-4 «CARRERA» (recours T-0173/11)	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 (point 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 (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, point 27). D'autres facteurs sont mentionnés dans la jurisprudence de la Cour relative au caractère distinctif accru acquis par l'usage, ou dans les recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires. Ainsi, les éléments suivants peuvent être ajoutés aux facteurs exposés ci-dessus en fonction de leur pertinence dans chaque cas d'espèce: 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 ne pas faire, en la conclusion d'accords de délimitation dans les affaires de marques ou en d'autres opérations similaires.

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 impact peut être renforcé 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), aliéna 5), des Recommandations 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), des Recommandations 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 Meyer» et «Windsurfing Chiemsee» à propos de l'appréciation du caractère distinctif accru acquis par l'usage.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1637/2011-5 «APART»	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 (point 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 marchandisage et de parrainage**, ainsi que l'importance 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), des Recommandations 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 la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE 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 76, 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, en tant que telle, un fait universellement connu.

N° de l'affaire	Commentaire
T-185/02 «PICARO» (confirmé par C-361/04 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 constitue une exception par rapport au principe de l'examen des faits de l'EUIPO, 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 à 32).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1472/2007-2 «El Polo»	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 (point 32).

La règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC 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**». Selon la règle 19, paragraphe 1, et la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC, 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, elles doivent être traduites dans la langue de la procédure au cours du même délai de quatre mois, comme l'exigent les règles 16, paragraphe 1, et 17, paragraphe 3, du REMC. Toutefois, compte tenu du volume de documents souvent nécessaire pour prouver la renommée, il suffit 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1472/2007-2 «El Polo»	Même s'il existe une obligation de produire des preuves en vue d'étayer l'existence d'un droit antérieur dans la langue de la procédure d'opposition, le format dans lequel la traduction doit se faire n'est pas spécifié. De nombreux opposants se contentent de fournir leur propre traduction, souvent manuscrite, des détails de l'enregistrement. Il incombe en premier lieu à l'Office et, dans une moindre mesure, au demandeur de s'assurer de l'exactitude de ces traductions. En cas de traduction incorrecte, on ne pourra pas s'appuyer sur le document (point 17).

### 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0295/2009-4 «PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.)»	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 (point 26).
T-500/10 «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS» (fig.)	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, comme celui mentionné à la règle 22, paragraphe 4, du REMC à propos des preuves de l'usage. L'opposant peut recourir à **tous les moyens de preuve de l'article 78, 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0729/2009-1 «SKYBLOG»	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 (point 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 concerné par l'opposition en cours, elles ne lient pas l'Office, en ce sens que celui-ci n'est pas tenu de suivre leur conclusion.

N° de l'affaire	Commentaire
T-192/09 «SEVE TROPHY»	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. Les critères à appliquer à cet égard sont le type de procédure concerné, la question de savoir si le problème



posé était bien celui de la renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le niveau de la juridiction, ainsi que le nombre de décisions de ce type.

N° de l'affaire	Commentaire
C-100/11 P «BOTOLIST / BOTOCYL»	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 76 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 et 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.

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 la référence faite par l'opposant ne s'étend pas aux pièces déposées dans la première affaire, autrement dit lorsque leur demandeur n'a jamais eu la possibilité de présenter ses observations à leur sujet, ou lorsque le délai écoulé entre les deux affaires est très long.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0141/2011-1 «GUSSACI GUSSACI GUSSACI GUSSACI» (fig.)	La constatation d'une renommée est confirmée par la <b>décision précédente de la chambre de recours</b> , qui stipule que «GUCCI» était considérée comme une des principales marques mondiales dans le domaine des produits de luxe, et que la renommée de la marque «GUCCI» ainsi que de la lettre «G» dans ses différentes configurations en tant qu'abréviation de «GUCCI» était établie. Plus spécifiquement, une renommée a été établie pour les produits suivants: <i>montres et bijoux</i> (décision du 14/04/2011, R 143/2010-1, «GUDDY / GUCCI»), <i>vêtements, sacs à main, maroquinerie, bagages, chaussures, cadeaux, bijoux, parfums et lunettes</i> (décision du 11/02/2010, R 1281/2008-1 «G» (fig.) / «G» (fig.) et al.), <i>vêtements, sacs à main, maroquinerie, bagages et chaussures</i> (décision du 17/03/2011, R 543/2010-1, «G» (fig.) / «G» (fig.) et al.) (point 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)
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. En principe, un sondage réalisé auprès de 1 000 à 2 000 personnes sera suffisant, à condition que ces personnes soient représentatives de la catégorie de consommateurs concernée.
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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0925/2010-2 «1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG!» (fig.)	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 (point 27).

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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1191/2010-4 «MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! (fig.)»	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 dans des publications ciblant le public des immigrants figurant dans la déclaration authentique ne sont pas suffisamment importants 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 (point 23).
R 1345/2010-1 «Fukato Fukato (fig.)»	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'UE 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'UE de l'opposant (point 58).

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 bénéficiaires, 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 et/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 agréé, 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, car ces documents émanent de 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0907/2009-2 «O2PLS»	Les nombreuses récompenses remportées par cette marque ont été considérées comme un élément important des preuves visant à établir la renommée, au même titre que les investissements publicitaires importants et le nombre d'articles parus dans différentes publications (point 9(iii) et point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par 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).
R 0555/2009-2 «BACI MILANO» (fig.)	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 de 0,6 % du public italien lorsqu'il est question du secteur de la mode (point 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.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par 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 et 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. Les documents de ce type peuvent fournir un large éventail d'informations concernant 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 telles que les contrats de distribution ou de parrainage et 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1272/2010-1 «GRUPO BIMBO» (fig.) (T-357/11)	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 (point 64). La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.

### 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.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0043/2010-4 «FFR» (fig.) (T-143/11)	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 <b>publicités parues dans des journaux et des magazines attestant de son activité publicitaire</b> , 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. (points 26 et 27). La Cour ne s'est pas penchée sur les preuves relatives à la renommée.

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 réalité cette marque est utilisée en combinaison avec un élément verbal, il n'est pas cohérent d'admettre que le dessin possède, à lui seul, une renommée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1308/2010-4 «WM GRAND PRIX»	Dans tous les exemples d'utilisation effective sur les podiums, dans les kits de presse, sur les posters, les cartes de course, les en-têtes, les couvertures des programmes, les billets, les laissez-passer, etc., soumis par l'opposant, les mots GRAND PRIX sont toujours utilisés en association avec d'autres éléments. Aucune preuve d'usage n'a été soumise pour l'utilisation de la marque GRAND PRIX de manière indépendante (points 53 et 54).
T-10/09, «F1-LIVE» (C-196/11 P)	La preuve de la renommée fait référence à la marque figurative antérieure «F1 Formula 1» et non aux marques verbales antérieures. Sans son logotype particulier, le texte «Formula 1» et son abréviation «F1» sont perçus comme des éléments descriptifs d'une catégorie de voitures de course ou de courses impliquant ces véhicules. La renommée n'a pas été prouvée pour les marques verbales qui ne sont pas identiques ou similaires (points 53, 54 et 67). La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.

## 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 (arrêt du 24/03/2011, «TiMi KINDERJOGHURT», C-552/09 P, point 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 soulève une certaine incertitude est celui de la relation entre la «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et la signification du même terme tel qu'il est 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 dans les deux dispositions plaide en faveur de la nécessité d'interpréter ce terme de la même façon, ce qu'a confirmé la jurisprudence.

En conséquent, l'appréciation de la similitude doit se faire 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** (arrêt du 23/10/2003, «Adidas», C-408/01, point 28, relatif à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, et arrêt du 24/03/2011, «TiMi KINDERJOGHURT», C-552/09P, point 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 établies pour l'examen de ce critère au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, telles que 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 (arrêt du 25/01/2012, «Viagura», T-332/1, points 33 et 34) (voir les 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 *TiMi KINDERJOGHURT*: «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 aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 [du RMUE]» (point 51).

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 (arrêt du 23/10/2003, «Adidas-Salomon et Adidas Benelux», C-408/01, point 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 (arrêt du 23/10/2003, «Adidas-Salomon et Adidas Benelux», C-408/01, points 27, 29 et 31, et arrêt du 27/11/2008, «Intel Corporation», C-252/07, points 57, 58 et 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 se sont avérés **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 (et 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 (voir «CHIANTI CLASSICO», T-143/11, points 66 à 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, «Intel Corporation», C-252/07, point 30 (et la jurisprudence qui y est citée), qui, bien qu'elle fasse référence à l'article 4, paragraphe 4, point a) de la directive sur les marques, 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, les arrêts *General Motors*, point 23; *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 29, ainsi que *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 (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 26 et, par analogie, décision préjudicielle du 27/11/2008, *Intel*, C-252/07, point 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*, point 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. Il est possible qu'un lien entre les marques en conflit soit établi ou exclu 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, «TiMi Kinderjoghurt», C-552/09 P, points 65 et 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.

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 (arrêt du 26/09/2012, «CITIGATE», T-301/09, point 96, et la jurisprudence qui y est citée). Toutefois, comme il sera démontré au point 3.4 «Le risque de préjudice» ci-dessous, l'existence d'un lien (ou une association) entre les signes est nécessaire avant de 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	N° de l'affaire
BOTOX	BOTOLIST et BOTOCYL	Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 Confirmé dans l'arrêt C-100/11P

**La marque BOTOX jouissait d'une renommée pour des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides** 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 laquelle il existe un certain chevauchement entre les produits, à savoir un faible degré de similitude entre les *produits pharmaceutiques pour le traitement de rides* de l'opposant et les *produits cosmétiques, notamment des crèmes*, contestés, alors que les autres produits contestés, à savoir *des parfums, des laits de bronzage, des shampoings, des sels de bain*, 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 à 79).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
RED BULL		R 0070/2009-1



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 *Intel*, cela «équivalait à l'existence d'un tel lien» entre les marques (point 24).



Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
VIAGRA	VIAGUARA	T-332/10
<p><b>Il existe, de manière globale, une forte similitude entre les marques</b> (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, ainsi que le fait que les syllabes du milieu ont le son [g], en commun entraîne une forte similitude phonétique (points 38 et 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).</p> <p>La marque antérieure couvre des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction érectile</i> relevant de la classe 5, alors que la marque contestée concerne <i>des boissons alcoolisées et non alcoolisées</i> 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 <b>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</b> (point 52).</p>		


Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>La marque contestée étant exclusivement constituée de l'élément central et distinctif de la marque antérieure, à savoir l'expression «royal shakespeare», <b>les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires</b>. Partant, <b>le consommateur moyen établira un lien entre les signes en conflit</b> (point 29). La marque antérieure couvre des services relevant de la classe 41, qui comprend les <i>représentations théâtrales</i>, alors que la marque contestée couvre les <i>boissons non alcooliques et alcooliques</i> relevant des classes 32 et 33 et les <i>services de restauration (alimentation); restaurants, bars, pubs, hôtels; hébergement temporaire</i> relevant de la classe 42. <b>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</b>. Le public concerné pour la marque contestée est le même que celui concerné pour la marque antérieure, à savoir le grand public (point 58). <b>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</b>. Le Tribunal renvoie à l'arrêt du 04/11/2008, «Ugly (COYOTE UGLY)», T-161/07, points 31 à 37, dans lequel une certaine similitude a été établie entre les <i>services de divertissement</i> et <i>la bière</i> 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).</p>		


### 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	N° de l'affaire
		R 0724/2009-4
<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 (points 69 à 9).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
 G-STAR et		T-309/08
<p><b>Sur le plan visuel, les signes donnent une impression d'ensemble différente</b>, 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 <b>similitude auditive</b> 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 <b>conceptuellement différentes</b> 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 <b>les différences visuelles et conceptuelles entre les marques empêchaient toute possibilité de lien entre elles</b> (points 25 à 36).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
ONLY		R 1556/2009-2 (confirmé par T-586/10)
<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	N° de l'affaire
KARUNA		R 696/2009-4 (confirmé par T-357/10)
<p>Les produits concernés, du <i>chocolat</i> relevant de la classe 30, sont identiques. Les signes présentent une <b>différence visuelle</b>, 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. <b>Dans l'ensemble, il existe une faible similitude phonétique entre les signes.</b> Sur le plan conceptuel, le mot «corona», qui signifie «couronne» en espagnol, n'a aucune signification en estonien, en letton ou en lituanien. <b>Aucune comparaison conceptuelle n'est donc possible entre les signes en cause</b> 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, <b>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</b> (points 30 à 34 et 49).</p>		

### 3.4 Le risque de préjudice<sup>3</sup>

#### 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

<sup>3</sup> 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.

**l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure»** (voir arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, point 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 *SABEL* 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 savoir que la protection élargie accordée aux marques jouissant d'une renommée est indépendante de leur fonction d'origine (voir l'arrêt du 11/11/1997, «SABEL», C-251/95, point 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**) (arrêt du 17/10/1990, *CNL-SUCAL v HAG*, C-10/89, arrêt du 11/07/1993, affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, «Bristol-Myers Squibb et autres v Paranova», arrêt du 11/11/1997, «Loendersloot v Ballantine & Son et autres», C-349/95, arrêt du 04/11/1997, «Parfums Christian Dior v Evora», C-337/95, et arrêt du 23/02/1999, «BMW», C-63/97).

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» (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, points 67 et 74, arrêt du 25/05/2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 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**» (arrêt du 14/09/1999, «General Motors», C-375/97, point 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).

La nécessité d'une association susceptible de causer un préjudice a une double conséquence pour l'appréciation du préjudice ou du profit indu.

- Premièrement, 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.
- Deuxièmement, si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une association entre les marques est improbable, le lien qui doit exister entre l'usage de la marque postérieure et le préjudice causé fait défaut. Dès lors, les similitudes entre les signes et la renommée de la marque antérieure doivent être d'une nature et d'un degré tels qu'elles permettent une association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur, en ce sens que la perception de l'une rappellera l'autre.

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	N° de l'affaire
TWITTER		R 1074/2011-5
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	
<p>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.</p> <p>La chambre de recours a estimé probable que les produits du demandeur puissent être considérés comme des produits de marchandisage 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 (point 40).</p>		

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 (arrêts du 27/11/2008, «Intel», C-252/07 points 67 à 69; arrêt du 18/06/2009, C-487/07 «L'Oréal», points 41 et 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.

### 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 (voir, par exemple, l'arrêt du 06/07/2012, «RSC-Royal Shakespeare Company», T-60/10, point 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/ou 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, débilitant, 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/ou 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-487/09, «L'Oréal et autres», 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 de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige. Il 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 (points 41 et 49).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
SPA LES THERMES DE SPA	SPA-FINDERS	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	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	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 cette 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** (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, points 35 et 36; arrêt du 12/03/2009, «NASDAQ», C-320/07P, points 46 à 48; arrêt du 07/12/2010, T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», point 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 tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt du 10/05/2007, T-47/06, «NASDAQ», point 53, confirmé, en appel, par l'arrêt du 12/03/2009, C-320/07P, «NASDAQ»; voir également l'arrêt du 23/10/2003, «Adidas», C-408/01, points 29, 30 et 38; l'arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, points 57, 58 et 66; et l'arrêt du 24/03/2011, «Kinder», C-552/09P, point 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 (arrêt du 12/07/2011, «L'Oréal et autres», C-324/09, point 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 (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 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 (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 26; voir, par analogie, l'arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 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 (arrêt du 25/01/2012, T-332/10, «VIAGUARA», point 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 (voir la décision du 16/03/2012, R 1074/2011-5, «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» (arrêt du 19/06/2008, «MINERAL SPA», T-93/06, point 40, arrêt

du 22/03/2007, «VIPS», T-215/03, point 40, arrêt du 30/01/2008, «CAMELO», T-128/06, point 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 merchandising 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	N° de l'affaire
INTEL	INTELMARK	C-252/07 (Conclusions de l'avocat général)
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).		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
CITIBANK et al		T-181/05
<p>«la renommée dans l'Union 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	N° de l'affaire
SPA	MINERAL SPA	T-93/06
<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>		

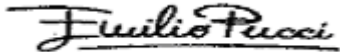
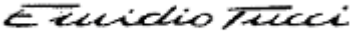
Signe antérieur renommé	N° de l'affaire
L'Oréal et al.	C-324/09 (décision préjudicielle)
<p>Selon L'Oréal et al., les défenderesses produisaient et importaient des parfums dont «l'odeur ressemblait» à celles des parfums L'Oréal, mais vendus à un prix considérablement moins élevé, au moyen d'un conditionnement qui «se rapprochait» de 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 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	N° de l'affaire
NASDAQ		T-47/06
<p>«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, ce lien permettrait 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.</p> <p>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 <i>prima facie</i> 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 et 61).</p>		



Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Il existe une certaine proximité et un certain lien entre <i>les services de divertissement</i> et <i>la bière</i>, 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).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
VIAGRA	VIAGURA	T-332/10
<p>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).</p> <p>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).</p> <p>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 et 67).</p>		



Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (pourvoi en cours C-582/12 P) (affaires R 770/2008-2 et R 826/2008-2)</p>
<p>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 établiraient 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).</p> <p>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 ni les coûts liés au lancement d'une marque totalement inconnue sur le marché (chambre de recours, point 130).</p> <p>Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours.</p>		

#### Risque de profit indu refusé

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
<p>O2</p> 		<p>R 2304/2010-2</p>
<p>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 (point 55).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
<p>VIPS</p>	<p>VIPS</p>	<p>T-215/03</p>
<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.</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
SPA	SPA-FINDERS	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>		

### 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 (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 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» (italique ajouté). 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 ses arrêts du 09/01/2003 «DAVIDOFF», C-292/00, et du 23/10/2003, «Adidas», C-408/01, 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 râteaux, 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 (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 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 directive sur les marques (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 «Représentation d'une tête de loup» C-383/12P. La Cour a indiqué que cette notion pose une condition de nature objective qui ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs. Elle exige un standard de preuve plus élevé. Par conséquent, afin d'établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, le seul fait que ces derniers remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul (points 35-40).

Pour autant l'opposant n'a pas besoin de fournir la preuve actuelle d'un préjudice, il doit convaincre l'Office en produisant des preuves d'un risque futur sérieux qui n'est pas simplement hypothétique – de préjudice. 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 toutes autres circonstances de l'espèce (voir l'arrêt du 16/04/2008, «CITI», T-181/05, point 78, tel que cité dans l'arrêt du 22/05/2012, «Représentation d'une tête de loup», T-570/10, point 52 et confirmé en recours par l'arrêt du 14/11/2013 «Représentation d'une tête de loup» C-383/12P).

### 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, le cas échéant, 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 (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 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'analyse effectuée par l'Office part du principe que l'usage futur du signe contesté, même s'il s'agissait d'un premier usage, peut déclencher des actes d'utilisation par différents opérateurs, 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 a porté, 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» (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 74 et arrêt du 28/10/2008, «BOTUMAX», T-131/09). 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.» (arrêt du 22/03/2007, «VIPS», T-215/03, point 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, «SPA-FINDERS», T-67/04, 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	N° de l'affaire
BOTOX	BOTUMAX	T-131/09
Renommée pour <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i>	<i>Produits cosmétiques, pharmaceutiques et autres produits sanitaires, et produits de l'imprimerie</i>	
<p>«Toutefois, en l'espèce, l'élément verbal "botox" n'a aucune signification propre, mais constitue un terme fantaisiste auquel le public ne sera confronté qu'en relation avec les produits visés par la marque antérieure renommée. Par conséquent, l'utilisation de cet élément verbal ou d'un élément verbal similaire par une autre marque enregistrée pour des produits susceptibles de concerner le grand public conduira incontestablement à la dilution du caractère distinctif de la marque antérieure renommée.» (point 99).</p> <p>«Cela est le cas, d'une part, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques compris dans les classes 3 et 5 et, d'autre part, de ceux relevant de la classe 16 visés par les marques antérieures, lesquels comprennent des magazines ou revues dont la diffusion pourrait être répandue. En effet, le risque de préjudice porté au caractère distinctif d'une marque antérieure renommée par l'usage d'une autre marque identique ou similaire est plus important lorsque cette autre marque sera utilisée pour des produits destinés à un public large.» (point 100).</p>		

### Dilution refusée

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
VIPS	VIPS	T-215/03
Renommée pour <i>chaîne de restauration rapide</i> relevant de la classe 42	<i>Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers</i> relevant de la classe 42	
<p>«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 <i>SPA-FINDERS</i>, 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 <i>Adidas-Salomon et Adidas Benelux</i>, point 36 supra, point 37).» (point 37).</p> <p>«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).</p> <p>«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).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
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	
<p>«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).</p>		

### 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 (arrêt du 18/06/2009, «L'Oréal», C-487/07, point 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 ou 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 (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 35, et arrêt du 07/12/2010, «Nimei La Perla Modern Classic», T-59/08, point 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 produits ou services visés par la marque postérieure doivent provoquer le type d'impact négatif ou préjudiciable visé ci-dessous lorsqu'ils sont associés à la marque renommée.

Le ternissement survient le plus fréquemment lorsque la marque renommée est liée à des produits qui évoquent des associations mentales non souhaitées ou tendancieuses en contradiction avec celles suscitées par l'usage légitime de la marque renommée par son titulaire (décision du 12/03/2012, «KAPPA», R 297/2011-5, point 36).

Par conséquent, pour prouver le ternissement, l'opposant doit démontrer que l'utilisation de la marque de la requérante engendrerait des associations mentales inappropriées ou négatives avec la marque antérieure, ou des associations en conflit avec l'image qu'elle a acquise sur le marché (décision du 23/11/2010, «WATERFORD», R 240/2004-2, point 89).

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, il faut que certaines caractéristiques ou qualités des produits ou services pour lesquels la marque contestée est utilisée soient susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure (arrêt du 22/03/2007, «VIPS», T-215/03, point 67).

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
WATERFORD		R 0240/2004-2
<i>Renommée pour les produits en cristal, y compris la verrerie de la Classe 21</i>	<i>Boissons alcoolisées, notamment vins produits dans la région de Stellenbosch, Afrique du Sud dans la Classe 33</i>	
<p>«Le ternissement ou la dégradation de l'image d'une marque en raison de son association avec un produit inapproprié peut survenir lorsque la marque est utilisée, d'une part, dans un contexte malsain, obscène ou dégradant ou, d'autre part, dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable, mais qui s'avère totalement incompatible avec l'image de la marque. Cette situation peut survenir lorsque la marque renommée est associée à des produits de mauvaise qualité ou qui évoquent des associations mentales non souhaitées ou douteuses en contradiction avec celles générées par l'usage légitime de la marque renommée par son titulaire, ou lorsque la marque renommée est liée à des produits qui sont incompatibles avec la qualité et le prestige qui lui sont associés, même s'il n'est pas question d'usage inapproprié de la marque en elle-même, ou, enfin, lorsque l'élément verbal ou figuratif de la marque renommée est modifié ou altéré de façon négative.» (point 88).</p>		


Souvent, les opposants invoquent le fait que les produits ou services de la requérante sont de qualité inférieure ou qu'ils ne peuvent pas contrôler la qualité de tels produits/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, dans son appréciation du risque que l'usage de la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure, l'Office peut uniquement tenir compte des produits et services indiqués dans la spécification de chaque marque. Par conséquent, aux fins de l'analyse par 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, dans tous les cas, lorsqu'une marque postérieure est utilisée pour des produits ou services de faible qualité d'une façon qui rappelle une marque renommée antérieure, ladite marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ou en tirerait un profit indu.

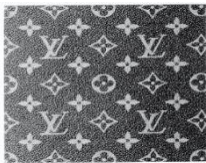
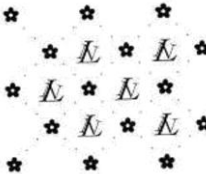


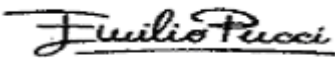

Affaires relatives à la dilution par ternissement

*Ternissement établi*



Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
<p>KAPPA</p> 	KAPPA	R 0297/2011-5
Renommée pour <i>vêtements et chaussures de sport</i>	<i>Produits du tabac, cigarettes, cigares, entre autres</i>	
<p>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 (point 38).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
	SPA <sup>CE</sup> NK	R 0417/2008-1
Renommée pour des <i>eaux minérales</i>	<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 (point 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.» (point 103).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
		R 2124/2010-1
<p>Renommée pour des produits relevant des classes 18 et 25</p>	<p><i>Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, entre autres</i></p>	
<p>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. En fait, 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 (point 28).</p> <p>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) (point 29).</p> <p>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 (point 30).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
<p>EMILIO PUCCI</p> 		T-373/09 (affaires R 770/2008-2 et R 826/2008-2)
<p>Renommée pour des vêtements et des chaussures pour dames</p>	<p>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></p>	
<p>Dans ses décisions R 0770/2008-2 et R 0826/2008-2 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 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).</p>		

*Ternissement refusé*

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
 <b>SEVE TROPHY</b>		T-192/09
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'a 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	N° de l'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	T-67/04
<p>«Ce préjudice est constitué lorsque les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée» (point 46).</p> <p>«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).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de MUE	N° de l'affaire
VIPS	VIPS	T-215/03
Renommée pour <i>chaîne de restauration rapide</i> relevant de la classe 42	<i>Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers</i> relevant de la classe 42	
<p>«Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image d'une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée» (point 39).</p> <p>«Il convient de relever à cet égard 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).</p> <p>«il convient d'examiner le risque de préjudice que l'usage de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure. Ainsi qu'il a été exposé au point 39 ci-dessus, il s'agit du risque que l'association de la marque antérieure renommée avec des produits ou des services visés par la marque demandée identique ou similaire conduise à une dégradation ou à un ternissement de la marque antérieure, du fait que les produits ou services visés par la marque demandée possèdent une caractéristique ou une qualité particulière susceptible d'exercer une influence négative sur l'image de la marque antérieure» (point 66).</p> <p>«À cet égard, il convient de constater 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).</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 (arrêt du 06/06/2012, T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE», point 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 et/ou développer une ligne d'argumentation convaincante afin de démontrer de manière spécifique comment, en tenant compte des deux marques, des produits et services en question et de toutes les circonstances pertinentes, le préjudice allégué pourrait exister. **Le simple fait de démontrer la renommée et la bonne image des marques antérieures, sans étayer davantage cette affirmation au moyen de preuves et/ou d'un argumentaire, ne suffit pas** (décision du 15/02/2012, «GALLO», R 2559/2010-1, points 38 et 39, et jurisprudence de la Cour qui y est citée), comme le montrent les paragraphes suivants.

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 en a tiré indûment profit 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/ou 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 (arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 38, arrêt du 07/12/2010, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», T-59/08, point 33, arrêt du 29/03/2012, «BEATLE», T-369/10, point 61, arrêt du 06/07/2012 (pouvoi rejeté dans l'affaire C-294/12 P) «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 53, et arrêt du 25/01/2012, «VIAGURA», T-332/10, point 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 [arrêt du 10/05/2007, «NASDAQ», T-47/06, point 54, confirmé en pouvoi (C-320/07 P), arrêt du 16/04/2008, «CITI», T-181/05, point 78, et arrêt du 04/11/2013 «Représentation d'une tête de loup» C-383/12P].

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» (arrêt du 14/09/1999, C-375/97, «General Motors», point 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 indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 54, arrêt du 18/06/2009, «L'Oréal *et al.*», C-487/07, point 44, et arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, points 67 à 69).

Ce sont des présomptions simples que le demandeur peut réfuter en soumettant des preuves du contraire, et non des présomptions 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» (points 57 et 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 (arrêt du 16/12/2010, affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, point 82, et arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 53 et l'arrêt du 14/11/2013 «Représentation d'une tête de loup», C-383/12P).

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 (arrêt du 22/03/2007, «VIPS», T-215/03, point 60, et arrêt du 07/07/2010, «CARLO RONCATO», T-124/09, point 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* (décision du 01/03/2004, «T CARD OLYMPICS (MARQUE FIG.) / OLYMPIC», R 145/2003-2, point 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 (arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 67 et, par analogie, arrêt du 27/11/2008, «Intel», C-252/07, point 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** (à cet égard, voir l'arrêt du 29/03/2012, T-369/10, «BEATLE», point 76, et la jurisprudence qui y est citée, pourvoi C-294/12 P rejeté). 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 (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 (arrêt du 06/02/2014, C-65/12, «The Bulldog», point 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 et/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 (voir, notamment, la décision du 23/11/2010, «WATERFORD (fig.)», R 0240/2004-2, et la décision du 15/06/2009, «MARIE CLAIRE (fig.)», R 1142/2005-2). Le simple usage du signe ne suffit pas, il faut pouvoir avancer une raison valable pour justifier cet usage.



Exemples de juste motif

*Le juste motif a été accepté*

N° de l'affaire	Commentaire
Décision du 02/06/2010, «FLEX (fig.)», R 1000/2009-1, point 72	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.
Décision du 26/02/2008, «paquet de biscuits (3D)/OREO(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.
Décision du 30/07/2007, «M FRATELLI MARTINI (fig.)», 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.
Décision du 20/04/2007, «CAL SPAS», 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 «MINERAL SPA», affaire T-93/06.
Décision du 23/01/2009, «CARLO RONCATO», R 237/2008 et 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.
Décision du 25/08/2011, «Posten AB v Česká pošta s.p.», décision d'opposition B 1 708 398	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).

*Le juste motif n'a pas été accepté*

N° de l'affaire	Commentaire
Arrêt du 06/07/2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, points 65 à 69	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.

N° de l'affaire	Commentaire
Arrêt du 25/03/2009, «L'Oréal SA», T-21/07, point 43	<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>
Arrêt du 16 /04/ 2008, «CITI», T-181/05, point 85	<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>
Arrêt du 10/05/2007, «NASDAQ», T-47/06, point 63, confirmé par CJ, C-327/07 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>
Décision du 23/11/2010, «WATERFORD (fig.)», R 240/2004-2	<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 et/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>
Décision du 06/10/2006, «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>

N° de l'affaire	Commentaire
<p>Décision du 18/08/2005, «GRAMMY», R 1062/2000-4</p>	<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>
<p>Décision du 15/06/2009, «MARIE CLAIRE (fig.)», 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 et/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 / 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>

N° de l'affaire	Commentaire
<p>Arrêt du 26/09/2012, «Citigate», T-301/09, points 116, 125 et 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 CITIGATE ou 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 <u>les intervenantes ont consenti à l'utilisation de CITIGATE en relation avec les produits et services couverts par la demande d'enregistrement</u>, le Tribunal a déclaré qu'<u>il n'est pas 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 règlement n° 207/2009.</u></p> <p>Dans le cas présent, la coexistence n'a pas été prouvée.</p>