



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 mai 2017\*

« Marque de l'Union européenne — Procédure d'opposition — Demande de marque de l'Union européenne figurative SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marque de l'Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL — Motif relatif de refus — Atteinte au caractère distinctif — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l'affaire T-637/15,

**Alma-The Soul of Italian Wine LLLP**, établie à Coral Gables, Floride, (États-Unis), représentée par M<sup>e</sup> F. Terrano, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

**Miguel Torres, SA**, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par M<sup>e</sup> J. Güell Serra, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2), relative à une procédure d'opposition entre Miguel Torres et Alma-The Soul of Italian Wine,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et M<sup>me</sup> M. J. Costeira, juges,

greffier : M<sup>me</sup> M. Marescaux, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2016,

\* Langue de procédure : l'anglais.

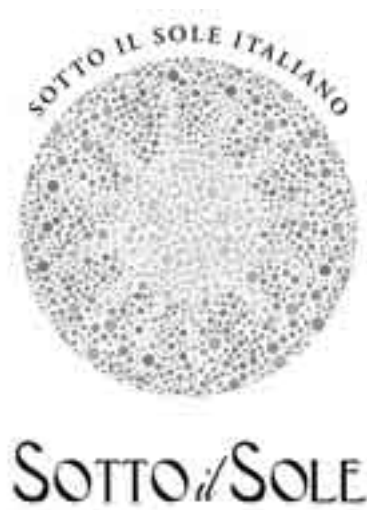
à la suite de l'audience du 11 janvier 2017,

rend le présent

### Arrêt

#### Antécédents du litige

- 1 Le 4 mars 2011, la requérante, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ».
- 4 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 64/2011, du 1<sup>er</sup> avril 2011.
- 5 Le 30 juin 2011, l'intervenante, Miguel Torres, SA, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
- 6 L'opposition, ayant pour motifs ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, était fondée sur les marques antérieures suivantes :
  - la marque de l'Union européenne verbale VIÑA SOL, déposée le 12 février 1997, enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 462523 et renouvelée le 5 mars 2007 pour les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33 ;

- la marque espagnole verbale VIÑA SOL, déposée le 9 mai 1944, enregistrée le 13 janvier 1947 sous le numéro 152231 et renouvelée le 11 septembre 2007 pour « toute classe de vins, à l'exception du vin blanc de table, extra sec, ayant des caractéristiques analogues à celles des vins du Rhin », relevant de la classe 33 ;
  - la marque espagnole verbale VIÑA SOL, déposée le 25 mai 1973, enregistrée le 21 mars 1977 sous le numéro 715524 et renouvelée le 25 mars 2003 pour le « brandy », relevant de la classe 33.
- 7 L'opposition, ayant seulement pour motif celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- la marque espagnole figurative déposée le 26 octobre 2007 et enregistrée le 6 mai 2008 sous le numéro 2796505 pour les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :



- la marque de l'Union européenne verbale SOL, déposée le 17 octobre 2007 et enregistrée le 2 mai 2010 sous le numéro 6373971 pour les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », relevant de la classe 33.
- 8 Par décision du 30 octobre 2012, la division d'opposition, prenant en compte la marque de l'Union européenne verbale antérieure SOL, a fait droit à l'opposition au motif de l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 9 Le 21 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Par décision du 10 septembre 2013 (ci-après la « décision du 10 septembre 2013 »), la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a confirmé la décision de la division d'opposition et rejeté la demande d'enregistrement dans son intégralité. Elle a toutefois indiqué que, pour des raisons d'économie de la procédure, alors que la division d'opposition avait accueilli l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle examinerait quant à elle le motif d'opposition de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en prenant en compte la marque de l'Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL (ci-après la « marque antérieure »). Elle a estimé que le public pertinent était composé du consommateur moyen de l'Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a considéré, d'une part, que, pour les consommateurs de langues espagnole, française et portugaise, les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen, étant donné que l'élément dominant de la marque antérieure « sol » et l'élément dominant de la marque demandée « sole » étaient extrêmement similaires et, d'autre part, que, pour le consommateur italien, les marques en conflit ne présentaient qu'un faible degré de similitude.

- 11 Selon la chambre de recours, la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'Union pour les vins. Prenant en compte la similitude des signes en conflit, le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure ainsi que l'identité des produits visés par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu'il existait un lien entre les signes en conflit pour une partie substantielle des consommateurs pertinents, à savoir les consommateurs de langues espagnole, italienne, française et portugaise. Elle a considéré qu'il existait un risque de dilution, c'est-à-dire un risque que l'usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure sans juste motif, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Elle a conclu que le respect des conditions posées par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en ce qui concernait les consommateurs de langues espagnole, italienne, française et portugaise suffisait pour faire droit à l'opposition.
- 12 La requérante ayant formé le 21 novembre 2013 un recours en annulation à l'encontre de la décision du 10 septembre 2013 devant le Tribunal, ce dernier, par l'arrêt du 25 septembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, non publié, EU:T:2014:812), a annulé ladite décision.
- 13 En substance, il a été considéré que la décision du 10 septembre 2013 ne contenait aucun développement permettant de déterminer si la chambre de recours avait pris en compte les éléments de preuve fournis par la requérante, qui visaient à établir le faible caractère distinctif des mots « sol » et « sole » contenus dans les marques en conflit, ou de comprendre pour quelle raison elle aurait éventuellement estimé que ces éléments de preuve n'étaient pas pertinents. Il a donc été estimé que ladite décision était affectée d'un défaut de motivation et qu'il n'était pas possible de déterminer si la chambre de recours avait tenu compte de ces éléments dans son appréciation selon laquelle ces mots constituaient les éléments dominants de ces marques et, partant, dans sa conclusion selon laquelle lesdites marques étaient similaires.
- 14 À la suite de l'arrêt d'annulation rendu par le Tribunal, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a examiné de nouveau l'affaire et, par décision du 3 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), a confirmé la décision du 10 septembre 2013 et rejeté la demande d'enregistrement dans son intégralité.
- 15 La chambre de recours a indiqué que, au regard des termes de l'annulation de la décision du 10 septembre 2013, son office consistait à apprécier les éléments de preuve produits par la requérante concernant l'éventuel caractère distinctif faible du mot « sun » (dans diverses langues) et des représentations du soleil à l'égard des produits vinicoles visés en ce qui concernait les consommateurs de l'Union, ce qui pourrait avoir une incidence sur la comparaison des signes en conflit en fonction de leurs éléments dominants et distinctifs. Selon elle, ces éléments de preuve se répartissaient en trois catégories, à savoir, premièrement, des extraits de plusieurs sites Internet de diverses entreprises proposant aux consommateurs de l'Union des vins désignés par des marques comportant les mots « sol », « sole », « soleil » et « sun » ainsi que diverses images du soleil, deuxièmement, des listes de marques de l'Union européenne enregistrées pour désigner des produits relevant de la classe 33 et comportant les mêmes mots ou images et, troisièmement, une décision antérieure de la division d'opposition du 26 mars 2004.
- 16 La chambre de recours a retenu que la renommée de la marque antérieure pour les vins au sein de l'Union demeurait acquise à la date de dépôt de la marque contestée, dans la mesure où cette considération figurant dans la décision du 10 septembre 2013 n'avait pas été remise en cause par la requérante. Elle a par ailleurs conclu, à l'issue de l'examen des éléments de preuve produits par la requérante, à l'identité des consommateurs pertinents des produits désignés par les signes en conflit, à la similitude de ces signes pour une partie desdits consommateurs, au caractère distinctif de la marque antérieure, à l'existence d'un lien entre les signes en conflit pour une partie substantielle des consommateurs pertinents, à l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure et à l'absence d'un juste motif pour l'utilisation de la marque demandée.

### **Procédure et conclusions des parties**

- 17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
  - condamner l'EUIPO aux dépens.
- 18 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

- 19 À l'appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l'article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 20 Il convient de commencer par l'examen du premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, avant d'examiner, le cas échéant, les deuxième et troisième moyens.
- 21 Au soutien du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l'EUIPO a considéré à tort que les termes « sol » et « sole » ne présentaient pas de lien direct avec les produits en cause en estimant qu'ils n'étaient descriptifs ni du vin, ni de ses caractéristiques, ni de sa nature, ni de sa destination.
- 22 Or, selon la requérante, cela est inexact, car l'existence d'un lien entre le soleil et le vin serait un fait notoire. Les mots « sol » et « sole » feraient clairement référence à l'origine du vin, ce que viendrait confirmer la liste des marques de l'Union européenne, versée aux débats par elle, couvrant des produits relevant de la classe 33 et comportant les termes « sol », « sole », « soleil » ou « sun » ou des images du soleil. Ces termes ou images ne possèderaient donc qu'un caractère distinctif très faible à l'égard du vin. En outre, la liste en question démontrerait également la coexistence sur le marché de l'Union de marques désignant le vin et contenant les termes « sol », « sole », « soleil » ou « sun » ou des images du soleil.
- 23 La requérante conteste par ailleurs le fait que la marque antérieure jouisse d'une renommée acquise par l'usage dans l'Union. Elle fait, en tout état de cause, valoir que, à supposer cette renommée acquise, les conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne sont pas réunies. En effet, les signes en conflit ne seraient pas similaires, dans la mesure où la similitude résultant de la présence dans ces signes des mots « sol » et « sole », qui possèdent un très faible caractère distinctif, ne saurait avoir plus d'importance que les différences existant entre lesdits signes de sorte qu'il n'existe pas de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure. La requérante revendique enfin un juste motif à l'enregistrement et à l'usage de la marque demandée, tenant à la possibilité de se référer au soleil pour une marque désignant le vin, à l'instar de nombreux autres producteurs de vin.

- 24 L'EUIPO fait valoir que l'appréciation des éléments de preuve figurant aux annexes 1 à 3 présentées pendant la procédure administrative ne l'amène pas à modifier la conclusion figurant dans la décision attaquée selon laquelle le terme « sol », en tant qu'élément dominant de la marque antérieure, ne peut être considéré comme descriptif et n'est donc pas dépourvu de caractère distinctif, de sorte que le public pertinent percevra bien la marque antérieure VIÑA SOL comme une marque.
- 25 L'EUIPO conclut que, compte tenu, premièrement, de la similitude des signes en conflit tenant à la présence des termes « sol » dans le premier et « sole » dans le second et, deuxièmement, de la renommée de la marque antérieure pour les vins, il existe un lien entre les signes concernés pour une partie substantielle des consommateurs pertinents dans la mesure où la marque demandée évoquera pour cette partie du public la marque antérieure. Le préjudice porté à la marque antérieure consisterait en une perte en ce qui concerne son image en matière de qualité et, potentiellement, en une diminution de ses ventes.
- 26 L'intervenante fait pour sa part valoir que le caractère distinctif du mot « sol » est avéré à l'égard du vin. Par conséquent, elle estime que, en l'espèce, l'identité absolue des produits en cause, la renommée de la marque antérieure, qui est une des marques de vin les plus connues en Europe, et le fait que les marques en conflit possèdent respectivement comme élément distinctif et dominant le mot « sol » et le mot « sole » ainsi que l'idée de soleil suffisent pour considérer que les consommateurs, à tout le moins en Espagne, en France et au Portugal, établiront un lien entre les marques en conflit. Les autres conditions visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en l'occurrence la renommée de la marque antérieure et le préjudice porté à son caractère distinctif sans juste motif, étant réunies, la marque demandée, en cas d'enregistrement, participera à l'exploitation parasitaire de la renommée de la marque antérieure, de sorte que la demande d'enregistrement en question doit être refusée.
- 27 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'examen effectué en l'espèce portera sur la légalité de la décision attaquée au regard des motifs qu'elle comporte, mais également, en ce que ces motifs sont en partie constitués de références aux motifs initiaux figurant dans la décision du 10 septembre 2013, au regard du contenu de cette dernière décision à laquelle il est renvoyé (voir, par analogie, arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, EU:C:1959:6, p. 116), mais uniquement dans la mesure où ce contenu n'est pas affecté par l'arrêt du 25 septembre 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, non publié, EU:T:2014:812).
- 28 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est refusée à l'enregistrement 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, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, lorsqu'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.
- 29 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure et celle dont l'enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure doit jouir d'une renommée dans l'Union, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, ou dans l'État membre concerné, dans le cas d'une marque nationale antérieure. Troisièmement, l'usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03,

EU:T:2007:93, points 34 et 35 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, point 30].

- 30 S'agissant de la troisième des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, notion également appelée « risque de dilution », est normalement établi dès lors que l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé aurait pour effet que la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, point 83 et jurisprudence citée].
- 31 La Cour a précisé quels facteurs pouvaient être pertinents dans l'appréciation globale visant à établir l'existence, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en conflit. Ainsi, parmi ces facteurs, elle a cité, premièrement, le degré de similitude entre lesdites marques, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels ces marques sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, troisièmement, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 42).
- 32 En l'espèce, il convient, après avoir procédé à la comparaison des produits en cause et à la détermination du public pertinent, d'examiner la deuxième condition, tenant à l'existence d'une renommée de la marque antérieure dans l'Union, dans la mesure où l'intensité de cette renommée conditionne l'appréciation globale des éléments qui peuvent contribuer à l'établissement d'un lien entre les marques en conflit, puis de procéder à l'examen de la première condition, tenant au caractère identique ou similaire des marques en conflit.

*Sur les produits couverts par les marques en conflit*

- 33 Si la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est conçue pour être appliquée à l'égard de produits ou de services non similaires, elle peut également s'appliquer lorsque les produits ou services désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Mühlens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, point 54 et jurisprudence citée].
- 34 Les produits couverts par les marques en conflit relèvent de la classe 33 et correspondent, d'une part, aux vins pour la marque demandée et, d'autre part, aux boissons alcooliques (à l'exception des bières) pour la marque antérieure. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe une identité entre eux, dans la mesure où les premiers sont compris dans les seconds, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

*Sur le public pertinent*

- 35 S'agissant du public pertinent, il y a lieu de relever que l'existence du lien entre les marques en conflit dont dépend la réalisation des comportements abusifs envisagés par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose que les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels lesdites marques sont enregistrées ou présentées à l'enregistrement soient les mêmes ou « se chevauchent » dans une certaine mesure [arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, point 23 ; voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 46 à 49].

- 36 En outre, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
- 37 En l'espèce, la requérante a soutenu au cours de la première procédure devant la chambre de recours que le public pertinent des produits en cause disposait d'un degré d'attention plus élevé que la moyenne, ce que conteste en particulier l'EUIPO.
- 38 À cet égard, il y a lieu de considérer que les « vins », en ce qu'ils sont visés à la fois par la marque demandée et la marque antérieure, sont destinés au grand public de l'Union. En effet, selon la jurisprudence, les vins faisant normalement l'objet d'une distribution généralisée allant du rayon de l'alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, il s'agit de produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, point 25 et jurisprudence citée).
- 39 Dans ces conditions, les consommateurs concernés par les produits désignés par les marques en conflit sont constitués du grand public de l'Union faisant preuve d'un degré d'attention moyen et il y a lieu de conclure que, en l'espèce, les publics constitués de ces consommateurs « se chevauchent » aux termes de la jurisprudence mentionnée au point 35 ci-dessus.
- 40 La chambre de recours n'a donc pas commis d'erreur dans son appréciation du public pertinent.

*Sur la condition tenant à la renommée de la marque antérieure*

- 41 La décision attaquée, qui se réfère à cet égard aux motifs figurant dans la décision du 10 septembre 2013, expose que, à la date du dépôt de la marque demandée, en l'occurrence le 4 mars 2011, la marque antérieure jouissait d'une renommée au sein de l'Union pour les « vins ».
- 42 La requérante soutient que les éléments produits par l'intervenante sont soit insuffisants, soit dénués de valeur probante pour démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée par l'usage dans l'Union.
- 43 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
- 44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans le cadre de l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (voir arrêt du 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, point 31 et jurisprudence citée).
- 45 En l'espèce, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve produits par l'intervenante sont de nature à démontrer l'acquisition d'une renommée par la marque antérieure dans l'Union. Ces éléments sont constitués, notamment, de distinctions décernées



tant à l'intervenante qu'aux produits vendus sous la marque VIÑA SOL, d'une déclaration sous serment de son directeur mentionnant les volumes et les valeurs des ventes des mêmes produits au cours de la période allant de l'année 2003 à l'année 2010 sur le territoire de divers États membres de l'Union dont la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, de déclarations sous serment de distributeurs locaux, d'articles de presse ainsi que d'une brochure de la principale compagnie aérienne espagnole mentionnant le produit désigné par la marque VIÑA SOL.

- 46 En effet, au cours de la période considérée, l'intervenante a notamment vendu plus de 41 millions de bouteilles en Espagne, plus de 15 millions au Royaume-Uni et plus de 3 millions en Allemagne, ce qui démontre que les produits en cause, désignés par la marque antérieure, ont été largement diffusés dans une partie substantielle du territoire de l'Union.
- 47 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'EUIPO, la valeur probante des déclarations écrites fournies par des tiers sur la base d'un modèle préparé par une partie intéressée n'est pas en soi de nature à porter atteinte à la fiabilité et à la crédibilité desdits documents ni à mettre en cause leur valeur probante [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Avery Dennison/OHMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, non publié, EU:T:2013:467, point 73].
- 48 Enfin, il convient de constater que, pris en considération dans leur ensemble, ces éléments de preuve ne présentent pas d'incohérences.
- 49 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la requérante n'a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en retenant que la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'Union.

*Sur la condition tenant au caractère identique ou similaire des signes en conflit*

- 50 En ce qui concerne l'existence d'une similitude ou d'une identité entre les signes en conflit, il convient de procéder à la comparaison de la marque antérieure et de la marque demandée afin de déterminer l'intensité de leur éventuelle similitude.
- 51 À cet égard, il convient de rappeler que, afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques telle que posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36 et jurisprudence citée). Ainsi, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 44).
- 52 L'appréciation globale visant à établir l'existence du lien entre les marques en conflit doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non publié, EU:T:2007:142, point 35, et du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, non publié, EU:T:2009:80, point 18].
- 53 Dans la mesure où la marque demandée est une marque complexe qui comporte des éléments à la fois figuratifs et verbaux, il y a lieu de rappeler que l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le

comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2009, *Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION)*, T-412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 35 et jurisprudence citée], même s'il doit être précisé que la jurisprudence permet également, dans certaines circonstances, la comparaison entre des éléments qui ne sont pas dominants, mais moins importants, sans pour autant être négligeables (ordonnance du 14 avril 2016, *Roland/EUIPO*, C-515/15 P, non publiée, EU:C:2016:298, point 31).

- 54 C'est au regard de ces principes qu'il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a commis une erreur en concluant que, compte tenu de l'intensité de la renommée de la marque antérieure, les signes en conflit étaient suffisamment similaires pour que le public pertinent puisse établir un lien entre eux, en commençant cet examen par la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

#### Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

- 55 En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que le mot « viña » désignait la vigne pour le public hispanophone, de même que pour les publics portugais, italien et français. Cette référence à l'origine du produit, qui conférerait au mot en cause un caractère descriptif, serait aisément reconnue par le public pertinent, de sorte que le mot « viña » présenterait un caractère distinctif faible et ne pourrait être considéré comme l'élément dominant de cette marque. En revanche, le second mot composant celle-ci, en l'occurrence « sol », ne pourrait être considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, même dans l'hypothèse où, comme le soutenait la requérante, le soleil étant essentiel à la croissance de la vigne et donc à la production du vin, ce mot devrait être considéré comme faisant directement allusion au vin. Les documents produits par la requérante à cet égard ne modifieraient pas l'appréciation figurant dans la décision du 10 septembre 2013. La chambre de recours a donc estimé que, « bien qu'il possède un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, [le terme "sol"] devait être considéré comme bénéficiant d'un niveau de protection raisonnable » et, en ce qui concerne la marque antérieure, qu'elle n'était « pas entièrement dépourvue de caractère distinctif ».
- 56 En ce qui concerne la marque demandée, d'une part, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'élément descriptif composant le signe, à savoir une représentation du soleil, comme l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par celui-ci. D'autre part, elle a estimé que, pour les consommateurs hispanophones, lusophones et francophones, l'élément dominant était l'élément verbal « sole », qui évoquait le soleil, et que, pour les autres consommateurs de l'Union, y compris les consommateurs italophones qui en comprenaient le sens, l'élément dominant était l'expression « sotto il sole », en tant qu'élément verbal d'une marque figurative, écrit dans une police de caractères plus grande.
- 57 Ces appréciations de la chambre de recours sont pour partie inexactes.
- 58 Premièrement, dans le cadre de l'examen de la marque antérieure, il y a lieu de tenir compte du fait que cette marque est composée de l'association de deux mots courts, à savoir « viña » et « sol ». Or, comme l'a relevé la chambre de recours, le premier ne possède qu'un faible caractère distinctif, alors que le second, qui est dépourvu de caractère descriptif, à la différence du premier qui peut renvoyer pour le public pertinent à la notion de « vigne » et donc à celle de « vin », présente un caractère distinctif légèrement supérieur, bien que légèrement inférieur à la normale, ce qui pourrait être de nature à lui conférer un caractère dominant.

- 59 L'analyse des éléments de preuve qui ont été versés aux débats par la requérante, en l'occurrence les annexes 1 à 3 présentées pendant la procédure administrative, dont la décision du 10 septembre 2013 ne mentionnait pas qu'ils avaient été pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de son appréciation, mais qui ont été effectivement pris en considération dans la décision attaquée, amène à modifier quelque peu les conclusions tirées de cette appréciation.
- 60 L'annexe 2 présentée pendant la procédure administrative, qui concerne les images d'un soleil, est certes peu pertinente pour apprécier la marque antérieure qui est une marque verbale.
- 61 En revanche, les annexes 1 et 3 présentées pendant la procédure administrative, composées, d'une part, d'extraits de sites Internet proposant aux consommateurs de l'Union des vins désignés par des marques comportant les mots « sol », « sole », « soleil » et « sun » ainsi que diverses images du soleil et, d'autre part, d'une liste de marques de l'Union européenne enregistrées pour des produits relevant de la classe 33 et comportant également ces mots ou représentations, telles que par exemple SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL ou encore SOL DES ESPAÑA, permettent de constater la coexistence de marques de l'Union européenne dotées d'une référence, sous une forme ou une autre, à la notion de soleil.
- 62 Il est exact, comme le fait valoir l'EUIPO en se référant à la jurisprudence issue de l'arrêt du 16 septembre 2009, *Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+)* (T-400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 73), que le seul fait que plusieurs marques désignant les produits concernés contiennent un mot identique ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné, et ce même si les produits désignés par lesdites marques sont eux-mêmes identiques ou présentent un lien. Il y a lieu en effet de prendre en compte l'usage effectif des marques sur le marché et non la coexistence abstraite de marques comportant un élément commun sur le registre [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, *GfK/OHMI – BUS (Online Bus)*, T-135/04, EU:T:2005:419, point 68]. Toutefois, ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, les éléments que comporte l'annexe 1 présentée pendant la procédure administrative, à savoir des extraits de plusieurs sites Internet de diverses entreprises proposant aux consommateurs de l'Union des vins désignés par des marques comportant les mots « sol », « sole », « soleil » et « sun » ainsi que diverses images du soleil, permettent de constater que le consommateur de l'Union en général, et le public pertinent plus particulièrement, est concrètement et fréquemment exposé à de telles marques, de sorte que l'association entre la notion de soleil, d'une part, et le vin, d'autre part, ne lui est pas étrangère. Les éléments de preuve versés aux débats par la requérante permettent de parvenir à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme elle le soutient, le lien entre la notion de soleil et le vin constitue un fait notoire.
- 63 Comme cela est mentionné en substance au point 27 de la décision attaquée, le bénéfice de l'enregistrement de la marque antérieure en tant que marque de l'Union européenne disparaîtrait si, en dehors d'une procédure d'annulation, il était conclu à l'absence totale de caractère distinctif de celle-ci. Il y a, cependant, lieu de conclure que le terme « sol », même s'il n'en est pas totalement dépourvu, présente un faible degré de caractère distinctif et que, associé au terme « viña », lui-même faiblement distinctif, il ne confère à la marque antérieure qu'un faible degré de caractère distinctif.
- 64 Cette conclusion en ce qui concerne la marque antérieure s'impose au regard des éléments de preuve soumis initialement à la chambre de recours, examinés aux points 59 à 62 ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les documents produits pour la première fois devant le Tribunal et dont l'intervenante demande qu'ils soient écartés des débats.
- 65 Deuxièmement, en ce qui concerne l'examen de la marque demandée, il y a lieu de rappeler que cette dernière est composée d'un élément figuratif de forme ronde qui représente le soleil par le contraste de différents points. Cet élément figuratif, d'une part, est surmonté d'un premier élément verbal composé

de la mention « sotto il sole italiano » en caractères majuscules de taille réduite et, d'autre part, surplombe un second élément verbal composé de la mention « sotto il sole » en caractères légèrement stylisés de grande taille, dans lequel le mot « il » figure en italique.

- 66 Selon la jurisprudence, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, l'élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l'élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée]. En outre, comme l'avait également relevé la chambre de recours au point 43 de la décision du 10 septembre 2013, le consommateur pertinent a tendance à garder en mémoire les éléments qui lui évoquent un sens. Il est donc vraisemblable que, dans l'élément verbal « sotto il sole italiano », outre les consommateurs italophones, les consommateurs hispanophones, lusophones et francophones comprendront non seulement le terme « sole », mais également le terme « italiano » comme faisant référence à l'Italie en tant que désignation d'un possible lieu de production du vin. Il est d'ailleurs vraisemblable que ce terme sera compris par une majorité des consommateurs de l'Union dans la mesure où, dans un nombre significatif de langues de l'Union, il renvoie également à ce pays.
- 67 Il est exact que l'élément verbal figurant dans la partie supérieure de la marque demandée utilise des caractères plus petits que ceux utilisés dans l'élément verbal figurant dans sa partie inférieure, mais, dans la mesure où ces caractères ne sont pas stylisés, ils sont également plus lisibles, de sorte que leur lecture en est facilitée. Confronté à la marque demandée, le consommateur de vin, bien qu'il fasse preuve d'un degré d'attention moyen, prêterait une certaine attention à l'indication d'origine du vin qu'il achète, telle qu'elle figure dans ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, point 45). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'élément dominant de la marque demandée n'est pas constitué uniquement du terme « sole », mais de l'association des termes « sole » et « italiano », sans pour autant que les autres éléments soient négligeables.
- 68 Ainsi, en l'espèce, l'appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit effectuée par la chambre de recours apparaît pour partie erronée et il y a lieu de retenir que l'appréciation globale visant à établir l'existence d'un lien entre les marques en conflit devra être effectuée en retenant, d'une part, que l'élément dominant de la marque antérieure est constitué du mot « sol », en tenant compte de son faible degré de caractère distinctif et que, associé au terme « viña », la marque antérieure ne possède elle-même qu'un faible degré de caractère distinctif et, d'autre part, que l'élément dominant de la marque demandée est constitué de l'association des termes « sole » et « italiano ».

#### Sur la comparaison visuelle

- 69 Sur le plan visuel, les signes en conflit ne présentent qu'un faible degré de similitude. La marque antérieure n'est composée que de deux mots, alors que la marque demandée est composée de deux éléments verbaux de, respectivement, quatre et trois mots ainsi que d'une stylisation du soleil, située en position centrale, qui présente un degré certain d'originalité. En outre, il y a lieu de relever que l'élément figuratif représentant le soleil dans la marque demandée présente une certaine originalité qui rejaillit sur le signe dans son ensemble.
- 70 La coïncidence entre les signes en conflit résulte uniquement de la présence commune dans lesdits signes, à une reprise dans la marque antérieure et à deux reprises dans la marque demandée, de la suite de lettres « s », « o » et « l ». Cet élément n'est pas de nature à contrebalancer les nombreux éléments de différenciation entre ces signes.

### Sur la comparaison phonétique

- 71 Sur le plan phonétique, les signes en conflit présentent également des différences qui l'emportent sur les éléments de similitude. La différence de longueur entre ces marques, la marque antérieure étant constituée de deux mots très courts de, respectivement, deux syllabes et une syllabe, alors que la marque demandée est composée de quatre mots différents et que l'élément verbal « sotto il sole » comprend à lui seul cinq syllabes, a pour conséquence que la sonorité et le rythme de leur prononciation sont très différents.
- 72 Ces éléments sont de nature à totalement neutraliser l'élément de proximité qui pourrait résulter de la présence du mot « sole » dans la marque demandée et du mot « sol » dans la marque antérieure.

### Sur la comparaison conceptuelle

- 73 Ainsi que l'a fait valoir la requérante, les signes en conflit ne présentent pas davantage un niveau suffisant de similitude sur le plan conceptuel pour que le public pertinent puisse établir un lien entre eux.
- 74 Pour la partie du public pertinent qui comprend l'expression espagnole « viña sol » et l'expression italienne « sotto il sole italiano », la première expression signifie en substance « vigne du soleil », alors que l'association des termes « sole » et « italiano » signifie « soleil italien », et la seconde expression signifie « sous le soleil italien », de sorte qu'elle renvoie à l'origine italienne du vin désigné par la marque demandée.
- 75 La seule référence commune au soleil n'est pas de nature à créer, sur le plan conceptuel, une similitude entre les signes en conflit. En effet, si la marque antérieure présente un certain caractère de fantaisie en ce qu'elle fait référence à un vin issu d'une « vigne du soleil », ce qui présente également un caractère élogieux, la marque demandée renvoie quant à elle à l'origine et au lieu de production du vin. Le sens véhiculé par chacun desdits signes est donc dissemblable.

### Conclusion sur l'existence d'un lien entre les signes en conflit au regard de leur similitude

- 76 La comparaison des signes en conflit amène à la constatation de l'existence d'un faible degré de similitude sur le plan visuel, d'une neutralisation de l'élément de proximité entre lesdits signes sur le plan phonétique ainsi que d'une dissemblance sur le plan conceptuel, de sorte que, pris dans leur ensemble, ces signes doivent être considérés comme présentant un faible degré de similitude.
- 77 Quant aux autres facteurs pertinents pris en compte par la chambre de recours, il y a lieu de relever que, si l'identité des consommateurs pertinents et la renommée de la marque antérieure pour les vins ont été valablement évaluées dans la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque antérieure est au demeurant faible.
- 78 Il résulte de ces considérations ainsi que de celles figurant aux points 33 à 75 ci-dessus que, contrairement à ce qu'a conclu la chambre de recours, le degré de similitude desdits signes, pris en compte avec les autres facteurs pertinents mentionnés au point 35 de la décision attaquée, en l'occurrence l'identité des consommateurs pertinents, le degré de la renommée pour les vins de la marque antérieure ainsi que son caractère distinctif, n'est pas suffisant pour que le public pertinent puisse les associer, c'est-à-dire pour qu'il puisse établir entre eux un lien au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

- 79 Ainsi, l'appréciation globale visant à établir l'existence, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit, telle que requise par la jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, rappelée au point 31 ci-dessus, doit amener à la conclusion que, au vu en particulier des différences existant entre les signes en cause, il n'existe pas un risque que le public pertinent puisse établir un tel lien.
- 80 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en l'espèce, une des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'est pas remplie, en l'occurrence la similitude, et a fortiori l'identité, des marques en conflit ayant pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles.
- 81 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étant cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ladite disposition, il y a lieu d'accueillir le recours et d'annuler la décision attaquée sur le fondement du premier moyen, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres moyens.
- 82 Il convient enfin de mentionner que, si, dans le cadre d'un recours introduit devant le juge de l'Union contre la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO, ce dernier est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union, il pourra être amené à ce titre, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à examiner la légalité de la décision de la division d'opposition du 30 octobre 2012 en ce qu'elle avait initialement accueilli l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, puisque, pour des raisons d'économie de la procédure, les motifs de la décision de la division d'opposition à cet égard n'ont pas été examinés.

### **Sur les dépens**

- 83 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 84 L'EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
- 85 En application de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l'intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2) est annulée.**
- 2) **L'EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens d'Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) **Miguel Torres, SA supportera ses propres dépens.**

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2017.

Signatures