



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

1<sup>er</sup> mars 2018\*

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque figurative de l'Union européenne consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure – Marque figurative antérieure de l'Union européenne représentant trois bandes parallèles sur une chaussure – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-629/16,

**Shoe Branding Europe BVBA**, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par M<sup>e</sup> J. Løje, avocat,  
partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M<sup>mes</sup> A. Lukošiuė et A. Söder, en qualité d'agents,  
partie défenderesse,

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

**adidas AG**, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par M<sup>mes</sup> I. Fowler et I. Junkar, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 597/2016-2), relative à une procédure d'opposition entre adidas et Shoe Branding Europe,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et M<sup>me</sup> K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur), juges,  
greffier : M<sup>me</sup> X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016,

\* Langue de procédure : l'anglais.

à la suite de l'audience du 6 juillet 2017,

rend le présent

## Arrêt

### I. Antécédents du litige

- 1 Le 1<sup>er</sup> juillet 2009, la requérante, Shoe Branding Europe BVBA, 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), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé, identifiée par la requérante en tant que marque « autre », est reproduite ci-après :



- 3 Dans la demande d'enregistrement, la marque est décrite de la manière suivante :  
  
« La marque est une marque de position. La marque consiste en deux lignes parallèles placées à l'extérieur de la surface de la partie supérieure d'une chaussure. Les lignes parallèles partent du bord de la semelle d'une chaussure et remontent en oblique jusqu'au centre du cou-de-pied d'une chaussure. La ligne en pointillés marque l'emplacement de la marque et ne fait pas partie de la marque. »
- 4 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 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 : « Articles de chaussures ».
- 5 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 107/2010, du 14 juin 2010.
- 6 Le 13 septembre 2010, l'intervenante, adidas AG, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d'enregistrement.
- 7 L'opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :
  - la marque figurative de l'Union européenne, enregistrée le 26 janvier 2006 sous le numéro 3517646, pour les « articles de chaussures », relevant de la classe 25, avec la description suivante : « La marque se compose de trois bandes parallèles de même taille et de même largeur, apposées sur des

chaussures ; les bandes ont été disposées sur la face supérieure des chaussures, dans le plan situé entre les lacets et la semelle ». Cette marque (ci-après la « marque antérieure ») est reproduite ci-après :



- la marque allemande de type « autre marque », enregistrée le 14 décembre 1999 sous le numéro 39950559 et dûment renouvelée, pour les « articles de chaussures, y compris articles de chaussures de sport et de loisir », relevant de la classe 25, avec la description suivante : « La marque se compose de trois bandes formant un contraste avec la couleur de base de la chaussure. La forme de la chaussure sert uniquement à représenter la manière dont la marque commerciale est apposée, elle ne fait pas partie en tant que telle de la marque commerciale ». Cette marque (ci-après la « marque allemande n° 39950559 ») est reproduite ci-après :



- 8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient, en particulier, ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
- 9 Par décision du 22 mai 2012, la division d'opposition a rejeté l'opposition.
- 10 Le 2 juillet 2012, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d'opposition.
- 11 Par décision du 28 novembre 2013, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours au motif, notamment, que les marques en conflit étaient globalement différentes et que cette circonstance suffisait, d'une part, à exclure, dans l'esprit du public pertinent, tout risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d'autre part, à rendre improbable l'établissement, dans l'esprit de ce même public, d'un lien entre les marques en conflit et, par suite, l'apparition d'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du même règlement (ci-après la « décision du 28 novembre 2013 »).
- 12 L'intervenante a alors contesté cette décision devant le Tribunal.
- 13 Par arrêt du 21 mai 2015, adidas/OHMI – Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) (T-145/14, non publié, ci-après l'« arrêt d'annulation », EU:T:2015:303), le Tribunal a annulé la décision du 28 novembre 2013, au motif que la chambre de recours avait, à tort, conclu à l'absence de toute similitude entre les marques en conflit et que cette erreur d'appréciation avait faussé l'appréciation portée par la chambre de recours sur l'existence, dans l'esprit du public, d'un risque de confusion ou, a fortiori, d'un risque de rapprochement entre les marques en conflit.
- 14 La requérante a alors formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
- 15 Par ordonnance du 17 février 2016, Shoe Branding Europe/OHMI (C-396/15 P, non publiée, ci-après l'« ordonnance sur pourvoi », EU:C:2016:95), la Cour a rejeté ce pourvoi.

- 16 Tirant les conséquences de l'arrêt d'annulation et de l'ordonnance sur pourvoi, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a réexaminé le recours formé par l'intervenante contre la décision de la division d'opposition.
- 17 Par décision du 8 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a accueilli ce recours et a fait droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a considéré que, compte tenu d'une certaine similitude entre les marques en conflit, de l'identité des produits désignés par ces marques ainsi que de la renommée élevée de la marque antérieure, il existait un risque que le public pertinent établît un lien entre les marques en conflit et que l'usage de la marque demandée tirât indûment profit de la renommée de la marque antérieure, sans que cet usage fût, en l'espèce, justifié par un juste motif.

## II. Conclusions des parties

- 18 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
  - condamner la chambre de recours aux dépens.
- 19 Lors de l'audience, la requérante a précisé que son second chef de conclusions devait être compris comme visant à la condamnation de l'EUIPO aux dépens, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l'audience.
- 20 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

## III. En droit

- 21 À l'appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ainsi que d'une « dénaturation des faits ». Selon la requérante, la chambre de recours a conclu, à tort, que les conditions de refus d'enregistrement d'une marque prévues à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient réunies en l'espèce.
- 22 Ce moyen se divise en trois branches dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d'appréciation en ce qui concerne, premièrement, la preuve de la renommée de la marque antérieure, deuxièmement, l'existence d'une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de cette marque et, troisièmement, l'absence de juste motif à l'usage de la marque demandée.

### A. Considérations générales sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

- 23 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n'ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union européenne et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, celle-ci 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.

- 24 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 doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l'enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d'une renommée dans l'Union, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, ou dans l'État membre concerné, s'il s'agit d'une marque nationale. Quatrièmement, 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 quatre conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée].

### ***1. Notion de renommée de la marque antérieure***

- 25 Pour bénéficier de la protection prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle [arrêt du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, point 48 ; voir également, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, point 26].
- 26 Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, 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 6 février 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, point 27).
- 27 Au plan territorial, la condition relative à la renommée doit, en présence d'une marque de l'Union européenne, être considérée comme étant remplie lorsque cette marque jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union (arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, point 27). Dans certains cas, le territoire d'un seul État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle de ce territoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, point 28).
- 28 Par ailleurs, le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente, en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de vérifier que les éléments de différence entre les deux marques ne font pas obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d'une entreprise déterminée [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, points 33 et 35].

### ***2. Nécessité d'un lien ou rapprochement entre les marques en conflit***

- 29 Il convient de rappeler que les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les

confond pas. Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établit un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36).

- 30 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, premièrement, la nature et le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services en cause, deuxièmement, le degré de similitude entre les marques en conflit, 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 ou encore, le cas échéant, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42).
- 31 Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le degré d'attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, par analogie, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42]. C'est pourquoi le degré d'attention dudit public est également un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, points 27, 28, 45 et 55 à 57 ; du 9 avril 2014, El du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, non publié, EU:T:2014:196, points 74 et 75, et du 19 mai 2015, Swatch/OHMI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 33].
- 32 Par ailleurs, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de rapprochement entre ces deux marques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 ; voir également, par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82, et du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, point 86].
- 33 Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que s'il est dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de rapprochement, dans l'esprit du public pertinent, entre lesdites marques et sous réserve que ces dernières et les marques en conflit soient identiques (arrêt du 26 septembre 2012, CITIGATE, T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, point 86) ou, à tout le moins, suffisamment similaires.
- 34 L'absence de risque de rapprochement peut, en particulier, être déduite du caractère « paisible » de la coexistence des marques sur le marché (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82). La coexistence entre deux marques ne peut toutefois être qualifiée de « paisible » lorsque l'utilisation de l'une de ces marques a été contestée par le titulaire de l'autre marque devant des instances administratives ou devant des juridictions [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 83, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 74].

### ***3. Types d'atteintes à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure***

- 35 L'existence d'un lien entre les marques en conflit dans l'esprit du public pertinent constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu'il soit conclu à l'existence de l'une des atteintes contre lesquelles l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection en faveur des marques renommées (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 37 et jurisprudence citée).
- 36 Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 38 et jurisprudence citée).
- 37 Il convient de noter que, sauf à ce que l'usage de la marque demandée soit justifié par un juste motif, un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 soit applicable. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l'usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, points 42 et 43).

### ***4. Règles de preuve et articulation entre l'existence d'une atteinte et l'existence d'un juste motif***

- 38 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit, dans un premier temps, rapporter la preuve soit que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit qu'il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou encore à cette renommée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 37).
- 39 À cet égard, l'usage effectif de la marque demandée peut être pris en compte comme une indication, une illustration de la haute probabilité d'un risque d'atteinte à la marque antérieure renommée. Ainsi, lorsque la marque demandée est déjà exploitée et que des éléments concrets tendant à prouver l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent et de l'atteinte alléguée sont apportés, ils auront manifestement un poids considérable dans l'appréciation du risque d'atteinte à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 72 ; du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, points 88 et 89, et conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, point 84].
- 40 Toutefois, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure, *prima facie*, à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur [arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 38].

- 41 En outre, il est possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque antérieure bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice porté à la marque antérieure ou de profit indûment tiré de cette marque soit tellement évidente que l'opposant n'a besoin d'invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 48).
- 42 Dans l'hypothèse où le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient, alors, dans un second temps, au titulaire de la marque demandée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 39).

### ***5. Notion de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure***

- 43 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, également désignée sous les termes de « parasitisme » et de « free-riding », s'attache à l'avantage tiré de l'usage de la marque demandée identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par la marque demandée, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 41).
- 44 Ainsi, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'une marque similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 49).
- 45 Par suite, le risque que survienne une telle atteinte peut, notamment, être admis lorsque est apportée la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, non publié, EU:T:2012:177, points 71 et 72 ; du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, non publié, EU:T:2012:500, points 66 et 68, et du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, points 140 à 143 et 146].
- 46 Néanmoins, afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, l'usage, sans juste motif, de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 68 et 79, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).
- 47 Parmi ces facteurs figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).



- 48 S'agissant, en particulier, de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, point 30 ; du 27 novembre 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, point 69, et du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).
- 49 De la même façon, plus la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques en conflit est importante, plus cela augmente les chances que la marque demandée tire profit d'un lien établi entre les deux marques dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:370, point 65).
- 50 Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre de l'appréciation globale mentionnée au point 46 ci-dessus, l'existence d'un risque de dilution ou de ternissement de la marque, et donc de survenance de l'un des deux autres types d'atteintes mentionnés au point 36 ci-dessus, peut, le cas échéant, également être prise en considération (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, point 45).
- 51 Enfin, 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 à l'égard du consommateur moyen des produits ou des services désignés par la marque demandée (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, point 36).

## ***6. Notion de juste motif***

- 52 Il convient de préciser que l'existence d'un juste motif permettant l'utilisation d'une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive [arrêt du 16 mars 2016, *The Body Shop International/OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 65].
- 53 Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 207/2009 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder les fonctions propres de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir, par analogie, arrêts du 27 avril 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, point 29, et du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, point 41).
- 54 Dans le système de protection des marques instauré par le règlement n° 207/2009, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou similaire à une marque antérieure renommée et à le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne sont notamment pris en considération, dans le contexte de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, au travers de la possibilité pour l'utilisateur de la marque demandée d'invoquer un « juste motif » (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, point 43).
- 55 Il s'ensuit que la notion de « juste motif » ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant déjà usage d'un signe identique ou similaire à la marque antérieure renommée et souhaitant l'enregistrer en tant que marque de l'Union européenne (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, points 45 et 48).
- 56 C'est pourquoi la Cour a jugé que le titulaire d'une marque pouvait se voir contraint, en vertu d'un « juste motif », de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque, y compris pour un produit ou un service identique à celui pour lequel ladite marque était enregistrée, dès lors, d'une

part, qu'il était avéré que ce signe avait été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque et, d'autre part, que l'usage ainsi fait dudit signe l'avait été de bonne foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).

- 57 La Cour a précisé que, pour apprécier, en particulier, si le tiers en question avait utilisé de bonne foi le signe similaire à la marque renommée, il convenait de tenir compte, notamment, premièrement, de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public pertinent, deuxièmement, du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels ledit signe avait été originairement utilisé et les produits et services pour lesquels la marque renommée avait été enregistrée, troisièmement, de la chronologie du premier usage dudit signe pour un produit identique à celui de ladite marque et de l'acquisition par la même marque de sa renommée et, quatrièmement, de la pertinence économique et commerciale de l'usage du signe similaire à cette marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, points 54 à 60).
- 58 Dès lors, l'usage antérieur par un tiers d'un signe ou d'une marque demandée identique ou similaire à une marque antérieure renommée est susceptible d'être qualifié de « juste motif » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et de permettre à ce tiers non seulement de continuer à utiliser ce signe, mais aussi de le faire enregistrer en tant que marque de l'Union européenne, alors même que l'usage de la marque demandée est susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, *Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, point 113].
- 59 Toutefois, pour que cela soit le cas, l'usage de la marque demandée doit satisfaire à plusieurs conditions permettant de confirmer la réalité de cet usage ainsi que la bonne foi du titulaire de la marque demandée.
- 60 En particulier, premièrement, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir fait l'objet d'un usage réel et effectif.
- 61 Deuxièmement, l'usage de ce signe doit, en principe, avoir débuté à une date antérieure au dépôt de la marque antérieure renommée ou, à tout le moins, à l'acquisition par cette marque de sa renommée (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, points 56 à 59, et du 5 juillet 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).
- 62 Troisièmement, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l'ensemble du territoire pour lequel la marque antérieure renommée était enregistrée. Il s'ensuit que, lorsque la marque antérieure renommée est une marque de l'Union européenne, le signe correspondant à la marque demandée doit avoir été utilisé sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, point 115).
- 63 Quatrièmement, cet usage ne doit, en principe, pas avoir fait l'objet d'une contestation de la part du titulaire de la marque antérieure renommée. En d'autres termes, la marque demandée et la marque antérieure renommée doivent avoir coexisté de façon pacifique sur le territoire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, point 85, et du 5 juillet 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, point 114).
- 64 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les trois branches du moyen unique de la requérante.

## **B. Sur la première branche, tirée de l'absence de renommée de la marque antérieure**

- 65 Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que les éléments de preuve produits par l'intervenante suffisaient à établir que la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'Union.
- 66 À cet égard, il convient, au préalable, de rappeler que, ainsi que cela a été relevé aux points 23 et 24 ci-dessus, une marque de l'Union européenne, telle que la marque antérieure, ne peut bénéficier de la protection accordée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que si elle jouit d'une renommée dans l'Union.
- 67 En l'espèce, l'intervenante a produit, au cours de la procédure d'opposition, différents documents destinés à prouver l'usage sérieux de ses marques antérieures ainsi que la renommée de celles-ci lorsqu'elles sont apposées sur des vêtements ou des chaussures de sport. Parmi ces documents figuraient, notamment, un mémorandum sur la preuve de l'usage de plusieurs marques allemandes ainsi que d'un enregistrement international, une déclaration sous serment relative au chiffre d'affaires de la « marque adidas », des enquêtes portant sur les parts de marché de l'entreprise ainsi que sur la renommée de ses marques, des décisions de juridictions nationales, des catalogues, des coupures de presse et des annonces publicitaires.
- 68 Tant la division d'opposition, dans sa décision du 22 mai 2012 (pages 3 et 4), que la chambre de recours, d'abord dans la décision du 28 novembre 2013 (point 66), puis, à nouveau, dans la décision attaquée (points 33 à 42 et 59), ont estimé que ces éléments de preuve, pris dans leur globalité, démontraient que la marque figurative composée de trois bandes parallèles apposées sur une chaussure jouissait d'une renommée dans l'Union.
- 69 Parmi les éléments invoqués par l'intervenante et mentionnés par la division d'opposition et la chambre de recours, le Tribunal considère que certains sont particulièrement pertinents, dans la mesure, notamment, où ils concernent la renommée de marques antérieures de l'intervenante apposées sur une chaussure.
- 70 Premièrement, la division d'opposition et la chambre de recours ont rappelé que la marque figurative composée de trois bandes parallèles avait été apposée par l'intervenante sur des chaussures depuis 1949 et qu'elle figurait aujourd'hui sur 70 % des chaussures commercialisées par l'intervenante. Ces instances ont également mentionné les résultats d'une étude réalisée en 2004 dont il ressortait que, sur le marché allemand, les parts de marché de l'intervenante pour les chaussures de sport étaient comprises, au cours des années 2000 à 2004, entre 23,1 et 25,7 %. Par ailleurs, l'intervenante a produit devant l'EUIPO une déclaration sous serment détaillant, pour les années 2005 à 2009, le montant de ses ventes de chaussures ainsi que celui de ses dépenses de publicité dans treize États membres, à savoir le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède ainsi que, pris globalement, les trois États du Benelux. Il ressort de cette déclaration sous serment, laquelle n'est pas dépourvue de valeur probante, que l'intervenante réalise un chiffre d'affaires considérable dans les États membres susmentionnés et y engage d'importantes dépenses de publicité. Dès lors, le Tribunal estime que ces différents éléments, pris globalement, sont de nature à établir la très grande diffusion, sur une longue période, des chaussures de l'intervenante revêtues d'une marque figurative composée de trois bandes parallèles.
- 71 Deuxièmement, les instances susmentionnées ont indiqué dans leurs décisions que plusieurs enquêtes d'opinion avaient révélé une grande connaissance, par le public pertinent, de la marque constituée de trois bandes parallèles, notamment lorsqu'elle était apposée sur une chaussure. À cet égard, le Tribunal constate que l'intervenante a produit devant l'EUIPO plusieurs enquêtes visant à déterminer, parmi un échantillon de personnes interrogées, la proportion de personnes qui, confrontées à une chaussure sur laquelle est apposée une marque similaire à la marque antérieure et constituée de trois bandes parallèles, estiment qu'il s'agit d'un produit de l'intervenante ou, à tout le moins, associent

cette chaussure à cette dernière. Il ressort ainsi, par exemple, d'une enquête réalisée en 2008 en Espagne, que, dans cet État membre, 61,3 % des personnes interrogées reconnaissent ladite chaussure comme étant un produit de l'intervenante ou l'associent à cette dernière, cette proportion atteignant même 83,3 % parmi les personnes âgées de 15 à 34 ans, lesquelles constituent le cœur du public ciblé par l'intervenante. De même, selon une enquête réalisée en Italie en 2005, 42 % des personnes interrogées – et jusqu'à 55 % de celles appartenant au public ciblé par les chaussures de sport – associent spontanément une telle chaussure à l'intervenante. Le taux d'association spontanée avec l'intervenante atteint même 71 % en Suède d'après une enquête réalisée dans cet État membre en 2003. Enfin, d'autres études, réalisées notamment en Allemagne en 1983, à Liverpool (Royaume-Uni) en 1995 et en Finlande en 2005, tendent à démontrer que, dans ces derniers États membres également, le grand public connaît la marque de l'intervenante consistant en trois bandes parallèles lorsqu'elle est apposée sur une chaussure.

- 72 Troisièmement, la division d'opposition et la chambre de recours ont mentionné le fait que plusieurs décisions de juridictions nationales avaient fait état de la renommée de la marque de l'intervenante consistant en trois bandes parallèles. À cet égard, le Tribunal constate que l'intervenante a effectivement produit devant l'EUIPO plusieurs décisions de juridictions nationales jugeant que cette marque, lorsqu'elle était apposée sur des chaussures, jouissait d'une importante renommée ou notoriété. Tel est en particulier le cas d'un arrêt du 12 février 1987 du Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), d'un jugement du 1<sup>er</sup> octobre 1998 de l'Audiencia Provincial de Valencia (cour provinciale de Valence, Espagne), d'un jugement du 20 mai 2002 du Juzgado de lo Mercantil de Madrid (tribunal de commerce de Madrid, Espagne), d'un jugement du 24 janvier 2003 de l'Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), de plusieurs jugements rendus en 2004 par le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d'Athènes, Grèce) ainsi que par le Polymeles Protodikeio Thessaloniki (tribunal de grande instance de Thessalonique, Grèce), d'un jugement du 31 août 2005 du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki, Finlande), d'un jugement du 19 octobre 2005 du Landesgericht Graz (tribunal régional de Graz, Autriche), d'un jugement du 31 juillet 2009 du Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (tribunal de commerce de Saragosse, Espagne) et d'un jugement du 7 octobre 2010 du Tribunale civile di Roma (tribunal civil de Rome, Italie). Par ailleurs, il ressort des éléments produits par l'intervenante que, en Espagne et au Royaume-Uni, des autorités administratives nationales compétentes en matière de droit des marques sont également parvenues à la même conclusion.
- 73 Quatrièmement, les instances susmentionnées de l'EUIPO ont également pris en compte l'importante activité de parrainage de l'intervenante. En particulier, celle-ci aurait été présente lors de manifestations sportives prestigieuses, telles que la coupe du monde de football de 1998 en France, le Championnat d'Europe des Nations de 2000 en Belgique et aux Pays-Bas ou la coupe du monde de football de 2002 en Corée du Sud et au Japon, et serait l'équipementier officiel de plusieurs équipes de football, telles que le FC Bayern ou le Real Madrid. Ainsi, par le biais de cette activité de parrainage, de nombreux joueurs de football et de tennis très connus porteraient, notamment, des chaussures sur lesquelles serait apposée la marque constituée de trois bandes parallèles.
- 74 La requérante conteste toutefois l'appréciation portée par la chambre de recours et, avant elle, par la division d'opposition, en formulant trois séries d'objections.
- 75 En premier lieu, elle se plaint de ce que les documents produits par l'intervenante seraient pour la plupart relatifs non pas à la marque antérieure, mais à d'autres marques de l'intervenante, utilisées principalement en Allemagne et, pour certaines, apposées sur des vêtements. Or, la preuve de l'usage, en Allemagne, de ces différentes marques ne permettrait pas d'établir la renommée, dans l'ensemble de l'Union, de la marque antérieure.
- 76 S'agissant, d'abord, de la circonstance que certains éléments de preuve seraient relatifs à des marques de l'intervenante autres que la marque antérieure elle-même, il y a lieu de rappeler, que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, le titulaire d'une marque enregistrée

peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d'éléments prouvant sa renommée sous une forme différente et notamment sous la forme d'une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise.

- 77 Or, en l'espèce, il ressort du point 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que, si les preuves produites par l'intervenante concernaient l'ensemble des marques antérieures, celles relatives à la marque antérieure elle-même ainsi qu'à la marque allemande n° 39950559 étaient particulièrement pertinentes.
- 78 En effet, eu égard à la très grande proximité visuelle existant entre ces deux marques, toutes deux composées de trois bandes parallèles apposées, dans la même position, sur des chaussures, il ne fait aucun doute que, confronté à l'une ou l'autre desdites marques, le public pertinent percevra les produits en cause comme provenant de la même entreprise. Dès lors, les éléments de preuve relatifs à la marque allemande n° 39950559 sont pertinents aux fins d'établir la renommée de la marque antérieure. Il en va, d'ailleurs, de même pour les éléments de preuve relatifs à d'autres marques consistant en trois bandes parallèles apposées, dans la même position, sur des chaussures, telles que, par exemple, les marques allemandes n<sup>os</sup> 944623 et 944624.
- 79 S'agissant, ensuite, de la circonstance que certains éléments de preuve concernent des marques apposées sur des vêtements, il convient, certes, de les écarter comme non pertinents en l'espèce. Toutefois, il y a lieu de relever qu'il ressort du point 77 ci-dessus que la chambre de recours ne s'est pas principalement fondée sur de tels éléments et que, au contraire, les éléments les plus pertinents produits par l'intervenante, énumérés aux points 70 à 73 ci-dessus, concernent des marques apposées sur des chaussures et non sur des vêtements.
- 80 S'agissant, enfin, du fait que certaines marques de l'intervenante seraient utilisées principalement en Allemagne, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée aux points 25 à 27 ci-dessus, pour bénéficier de la protection prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la marque antérieure, qui est une marque de l'Union européenne, doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de l'Union, laquelle peut, dans certains cas, être constituée du territoire d'un seul État membre.
- 81 Or, dans les circonstances de l'espèce, le territoire de l'Allemagne peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l'Union.
- 82 Au demeurant, il y a lieu de relever que certains des éléments de preuve fournis, et notamment ceux mentionnés aux points 71 et 72 ci-dessus, sont de nature à établir la renommée de la marque antérieure dans plusieurs autres États membres, dont l'Espagne, la Finlande, l'Italie et la Suède. Or, à l'évidence, ces États membres, pris globalement, constituent une partie substantielle du territoire de l'Union, a fortiori si l'on y ajoute l'Allemagne, État membre à partir duquel l'intervenante a développé son activité.
- 83 En deuxième lieu, la requérante soutient que les pièces relatives à l'activité de l'intervenante et à la notoriété de son nom seraient dépourvues de pertinence aux fins d'établir l'usage et la renommée de la marque antérieure ainsi que ceux de la marque allemande n° 39950559.
- 84 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a énuméré, aux points 70 à 73 ci-dessus, les éléments les plus pertinents produits par l'intervenante et pris en compte par la chambre de recours. Force est de constater que ces éléments ne portent pas sur l'activité en général de l'intervenante et sur la notoriété du nom adidas et que certains d'entre eux sont, tout au plus, relatifs à son activité de production de chaussures de sport et à la diffusion de tels produits revêtus d'une marque figurative composée de trois bandes parallèles. Dans la mesure où les éléments susmentionnés, pris globalement, sont à eux-seuls suffisants aux fins d'établir l'usage et la renommée de certaines marques antérieures de

l'intervenante apposées sur des chaussures, et notamment de la marque antérieure elle-même et de la marque allemande n° 39950559, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que, parmi l'ensemble des pièces produites par l'intervenante, certaines présentent un caractère plus général et sont relatives à l'activité de cette dernière et à la notoriété de son nom.

- 85 En troisième lieu, la requérante fait valoir que les documents mentionnant spécifiquement la marque antérieure seraient peu nombreux et consisteraient soit en des enquêtes portant sur de petits nombres de participants dans des zones géographiques limitées, soit en des décisions de justice non fondées sur des preuves de renommée de cette marque.
- 86 À cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que les enquêtes mentionnées au point 71 ci-dessus ont été réalisées dans plusieurs États membres et auprès d'échantillons significatifs, à savoir 319 personnes pour l'enquête effectuée en Finlande, 330 personnes pour celle menée en Espagne – et non dans la seule ville de Saragosse –, 500 personnes pour l'enquête réalisée en Italie, 675 personnes pour celle effectuée en Allemagne et 18 000 personnes pour celle réalisée en Suède. Seul l'échantillon, de 82 personnes, correspondant à l'enquête menée à Liverpool apparaît, à lui seul, insuffisant pour établir, de façon certaine, la renommée de la marque antérieure dans l'ensemble du Royaume-Uni, même s'il tend à confirmer une certaine renommée de cette marque dans une des principales villes de cet État membre.
- 87 D'autre part, la requérante ne conteste pas utilement la valeur probante des décisions de juridictions nationales mentionnant la renommée de la marque antérieure en se bornant à faire valoir qu'elles ne seraient pas fondées sur des preuves de renommée.
- 88 Dans ces conditions, les objections formulées par la requérante doivent être écartées et les éléments mentionnés aux points 70 à 73 ci-dessus apparaissent suffisants pour établir que la marque antérieure était connue d'une partie significative du public pertinent, et ce dans une partie substantielle du territoire de l'Union.
- 89 Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'appréciation portée par la division d'opposition puis par la chambre de recours quant à l'existence de la renommée de la marque antérieure.
- 90 Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen doit être écartée.

### **C. Sur la deuxième branche, tirée de l'absence d'atteinte portée à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure**

- 91 Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, la requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, l'usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et ne leur porterait pas davantage préjudice.
- 92 Cette branche se divise en quatre griefs, dans la mesure où la requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation consistant, premièrement, en une mauvaise application du « test du consommateur moyen », deuxièmement, en un défaut d'appréciation globale du degré de similitude entre les marques en conflit, troisièmement, en l'absence de prise en compte du très faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et, quatrièmement, en l'absence d'appréciation autonome et, en tout état de cause, en une appréciation erronée du risque d'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

**1. Sur le premier grief, tiré de la mauvaise application du « test du consommateur moyen »**

- 93 La requérante estime que la chambre de recours a mal appliqué le « test du consommateur moyen » et qu'elle a entaché, à cet égard, sa décision de plusieurs erreurs d'analyse, lesquelles, pour la plupart, auraient déjà été commises par le Tribunal dans l'arrêt d'annulation.
- 94 Elle reproche, d'abord, à la chambre de recours d'avoir considéré, à tort, que les vêtements et chaussures de sport étaient des biens de consommation courante, alors qu'il s'agirait en réalité de biens spécialisés. Elle fait valoir, ensuite, que la chambre de recours a méconnu le fait que certaines parties des vêtements et chaussures de sport avaient une fonction publicitaire ou d'affichage et qu'il était, en particulier, très fréquent que des marques ou des signes figuratifs tels que des bandes soient apposés sur ces produits. Elle explique que le consommateur moyen de chaussures de sport est habitué à se fier à ces signes au moment du choix des biens qu'il achète et que, pour cette raison, il est généralement capable de distinguer différentes marques de chaussures de sport, même similaires. Elle soutient, enfin, que la chambre de recours a méconnu le fait que le consommateur moyen portait une attention particulièrement soutenue à la partie latérale des chaussures de sport et aux marques figuratives qui y étaient apposées. Par suite, la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le consommateur moyen de chaussures de sport ne faisait pas preuve d'un niveau d'attention élevé, mais seulement d'un niveau d'attention faible.
- 95 Au vu de cette argumentation, il apparaît que le premier grief de la requérante tend, en substance, à remettre en cause l'appréciation portée par la chambre de recours en ce qui concerne le degré d'attention du public pertinent et à revendiquer la prise en compte d'un degré d'attention élevé.
- 96 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n'a pas expressément défini dans la décision attaquée le degré d'attention du public pertinent.
- 97 Toutefois, d'une part, la chambre de recours a mentionné, au point 10 de la décision attaquée, le fait qu'elle avait estimé, au point 51 de sa précédente décision du 28 novembre 2013, que le degré d'attention accordé par le consommateur moyen aux produits en cause n'était pas supérieur à la moyenne. D'autre part, elle a rappelé, au point 57 de la décision attaquée, que le Tribunal avait également considéré, au point 40 de l'arrêt d'annulation, que le consommateur moyen desdits produits faisait preuve d'un niveau d'attention moyen. Dans ces conditions, la chambre de recours doit être regardée comme ayant retenu, dans la décision attaquée, un degré d'attention moyen, conformément à l'arrêt d'annulation.
- 98 Il convient, dès lors, d'examiner si la requérante est recevable et, le cas échéant, fondée à contester l'appréciation ainsi portée par la chambre de recours s'agissant du degré d'attention du public pertinent.
- 99 En effet, l'EUIPO et l'intervenante font valoir que la question du degré d'attention du public pertinent a été définitivement tranchée par le Tribunal et par la Cour dans, respectivement, l'arrêt d'annulation et l'ordonnance sur pourvoi. L'EUIPO précise que ces décisions juridictionnelles sont revêtues de l'autorité de chose jugée.
- 100 À cet égard, il convient de relever que, pour juger que la chambre de recours avait commis des erreurs dans son appréciation de la similitude des signes en conflit et pour annuler la décision du 28 novembre 2013, le Tribunal s'est notamment fondé, aux points 33 et 40 de l'arrêt d'annulation, sur la double circonstance, d'une part, que les « chaussures de sport » étaient des biens de consommation courante et, d'autre part, que le public pertinent, constitué du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, faisait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'acquisition desdites « chaussures de sport ». La requérante a tenté de contester ces appréciations factuelles

devant la Cour, mais cette dernière a rejeté son argumentation comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement non fondée (ordonnance sur pourvoi, points 11 à 18). Il s'ensuit que l'arrêt d'annulation de la décision du 28 novembre 2013 est devenu définitif.

- 101 Or, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un arrêt d'annulation, une fois devenu définitif, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée (voir arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 36 et jurisprudence citée). Cette autorité s'attache tant au dispositif de l'arrêt qu'aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de ce dispositif et qui sont, de ce fait, indissociables de ce dernier [voir arrêt du 1<sup>er</sup> juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, EU:C:2006:356, point 44 et jurisprudence citée].
- 102 De plus, en vertu de l'article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), l'EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt du juge de l'Union. À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que, pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé [voir arrêts du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, point 22 et jurisprudence citée, et du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, point 41].
- 103 En l'espèce, il y a lieu de constater que les motifs de l'arrêt d'annulation, rappelés au point 100 ci-dessus, relatifs au degré d'attention du public pertinent constituent le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt. Dès lors, ces motifs sont eux-mêmes revêtus de l'autorité absolue de chose jugée et la chambre de recours était tenue de s'y conformer.
- 104 Or, force est de constater que, en retenant, ainsi qu'il a été relevé au point 97 ci-dessus, un degré d'attention moyen, la chambre de recours s'est effectivement et pleinement conformée aux motifs susmentionnés de l'arrêt d'annulation.
- 105 Il s'ensuit que la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'appréciation portée par la chambre de recours s'agissant du degré d'attention du public pertinent.
- 106 Au demeurant, il convient de noter que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n'a, dans la décision attaquée, pas qualifié de faible le degré d'attention du public pertinent. En effet, il résulte des points 97 et 104 ci-dessus que la chambre de recours a, en réalité, retenu un degré d'attention moyen.
- 107 De plus, aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause cette appréciation et à justifier que le degré d'attention du consommateur moyen des produits en cause soit qualifié d'élevé. À cet égard, il y a lieu de noter que, dans sa précédente décision du 28 novembre 2013, la chambre de recours avait déjà estimé, à juste titre, que ce consommateur ne faisait pas preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne, aux motifs que les produits en cause, relevant de la classe 25 (chaussures et vêtements) étaient des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur de l'Union, qu'ils n'étaient ni onéreux ni rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitaient pas de connaissances spécifiques et qu'ils n'avaient pas d'impact grave sur la santé, le budget ou la vie du consommateur. En outre, le Tribunal a déjà considéré à plusieurs reprises que les produits relevant de la classe 25, et en particulier les « articles de chaussures », les « chaussures de sport » ou encore les « chaussures », étaient des biens de consommation courante pour lesquels le public pertinent faisait preuve d'un degré d'attention moyen [voir, en ce sens, arrêts du



16 octobre 2013, Zoo Sport/OHMI – K-2 (zoo sport), T-455/12, non publié, EU:T:2013:531, points 28, 30, 36, 39 et 42, et du 25 février 2016, Puma/OHMI – Sinda Poland (Représentation d'un animal), T-692/14, non publié, EU:T:2016:99, point 25]. Il s'ensuit que l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur moyen des produits désignés par la marque demandée, à savoir les « articles de chaussures » relevant de la classe 25, fait preuve d'un degré d'attention moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être approuvée.

108 Partant, le premier grief de la deuxième branche du moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, de telle sorte qu'il doit être écarté.

## ***2. Sur le deuxième grief, tiré d'un défaut d'appréciation globale du degré de similitude entre les marques en conflit***

109 La requérante soutient que la chambre de recours n'a pas correctement apprécié, dans la décision attaquée, le degré de similitude entre les marques en conflit. En effet, elle se serait bornée à adopter la conclusion du Tribunal dans l'arrêt d'annulation, selon laquelle les marques en conflit seraient, dans une certaine mesure, similaires, au lieu d'effectuer sa propre analyse des similitudes et des différences entre lesdites marques. La requérante précise que la chambre de recours aurait, en particulier, dû tenir compte de certaines différences, relatives à la longueur et à la couleur des bandes, non mentionnées dans la décision du 28 novembre 2013 et, pour cette raison, non examinées par le Tribunal dans l'arrêt du 21 mai 2015. Elle ajoute que la division d'opposition a, quant à elle, procédé à une comparaison approfondie des marques en conflit, en s'appuyant notamment sur la circonstance que la marque demandée est une « marque de position », tandis que la marque antérieure est une marque figurative.

110 À cet égard, il convient, au préalable, de constater que la chambre de recours a effectivement estimé, aux points 58, 60 et 62 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient, dans une certaine mesure, similaires sur le plan visuel.

111 Toutefois, il ressort également des termes de la décision attaquée, et notamment de ses points 18, 20 et 57, que, pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours s'est fondée sur la circonstance que, dans l'arrêt d'annulation, le Tribunal avait analysé les similitudes et les différences entre les marques en conflit (arrêt d'annulation, points 34, 35, 39 et 40) et avait conclu que ces marques étaient, à un certain degré, similaires sur le plan visuel (arrêt d'annulation, point 43).

112 Or l'EUIPO fait valoir, à juste titre, que la question de la similitude des marques en conflit a été définitivement tranchée par des motifs de l'arrêt d'annulation revêtus de l'autorité de chose jugée.

113 En effet, les motifs de cet arrêt concluant à l'existence d'une certaine similitude des marques en conflit constituent le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt annulant la décision du 28 novembre 2013. Il convient à cet égard de relever que l'annulation prononcée par ledit arrêt est fondée sur le motif que l'appréciation erronée portée par la chambre de recours quant à la similitude des marques en conflit avait influencé, notamment, l'appréciation portée par la chambre de recours quant au risque que le public établisse un lien entre ces marques et que survienne une des atteintes visées par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (arrêt d'annulation, points 51 à 54).

114 Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 101 et 102 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait, lors de l'examen du bien-fondé de l'opposition au regard des dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, s'écarter de l'appréciation portée par le Tribunal dans l'arrêt d'annulation quant à la similitude des marques en conflit.

- 115 Partant, la requérante n'est pas recevable à contester les motifs de la décision attaquée reprenant la conclusion du Tribunal relative à la similitude des marques en conflit. Par suite, elle ne peut utilement reprocher à la chambre de recours de s'être bornée à adopter ladite conclusion au lieu d'effectuer sa propre analyse du degré de similitude entre les marques en conflit.
- 116 Cette conclusion ainsi que l'appréciation portée par le Tribunal puis par la chambre de recours ne sauraient, en tout état de cause, être remises en cause par les autres arguments de la requérante mentionnés au point 109 ci-dessus.
- 117 En effet, en premier lieu, il est certes exact que, comme le relève la requérante, le Tribunal a indiqué, au point 44 de l'arrêt d'annulation, que certains éléments invoqués devant lui par l'EUIPO et par la requérante, visant à démontrer que les marques en conflit étaient différentes du fait de la couleur et de la longueur différentes des bandes parallèles apposées sur les produits de la requérante et de l'intervenante, « [n'étaient] pas pertinents dans la mesure où ils [n'avaient] pas été mentionnés par la chambre de recours dans la décision [du 28 novembre 2013] ». Le Tribunal a également ajouté, au point 44 dudit arrêt, que « [c]es nouveaux éléments ne sauraient compléter la motivation de la décision [du 28 novembre 2013] et sont sans influence sur l'appréciation de la validité de celle-ci ».
- 118 Toutefois, il convient de relever, d'une part, que le Tribunal a également considéré, toujours au point 44 de l'arrêt d'annulation, que, s'agissant de l'argument relatif à la différence de longueur des bandes résultant de leur différence d'inclinaison, cette différence mineure entre les marques en conflit ne serait pas perçue par le consommateur moyen, dans la mesure où celui-ci faisait preuve d'un degré d'attention moyen, et qu'elle n'influencerait pas l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit résultant de la présence de larges bandes obliques sur la partie latérale de la chaussure. Ainsi, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a bien pris en considération le fait que les bandes constitutives des marques en conflit pouvaient présenter une différence de longueur.
- 119 D'autre part, s'il est vrai que le Tribunal n'a pas expressément pris en considération la couleur des bandes, il y a lieu de préciser, d'abord, qu'il incombait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de contester, dans le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt d'annulation, cette absence de prise en considération. Ensuite, la Cour a jugé, au point 59 de l'ordonnance sur pourvoi, que, compte tenu notamment du fait qu'il s'était prononcé sur l'argument tiré de la différence de longueur entre les bandes, le Tribunal avait bien opéré, dans l'arrêt d'annulation, une appréciation globale des similitudes et des différences entre les marques en conflit. Enfin, il ne ressort pas du dossier que la requérante et l'intervenante aient sollicité l'enregistrement, respectivement, de la marque demandée et de la marque antérieure avec une indication de couleur, conformément à la règle 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 3, paragraphe 3, sous b) et f), du règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission, du 18 mai 2017, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement n° 207/2009 (JO 2017, L 205, p. 39)]. Au demeurant, si les bandes de la marque demandée sont de couleur grise alors que celles de la marque antérieure sont de couleur noire, les marques en conflit comportent toutes deux des bandes de couleur foncée, de telle sorte que la légère différence de couleur entre ces marques n'apparaît pas susceptible d'infirmier l'appréciation portée par le Tribunal puis par la chambre de recours quant à l'existence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit.
- 120 En second lieu, la circonstance que la division d'opposition aurait, quant à elle, procédé à une comparaison approfondie des marques en conflit est, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le Tribunal puis par la chambre de recours à propos de la similitude des marques. Il convient en outre de relever que la division d'opposition n'a pas seulement estimé, à la page 5 de sa décision du 22 mai 2012, que les différences visuelles entre les marques en conflit

contrebalançaient les similitudes entre celles-ci, mais a également indiqué, aux pages 2, 5, 7 et 8 de cette décision, que les marques en conflit présentaient des similitudes et étaient, par suite, à un certain degré similaires.

- 121 Par ailleurs, s'agissant de l'argument tiré de ce que la marque demandée serait une « marque de position », tandis que la marque antérieure serait une marque figurative, il y a lieu de relever que, comme l'a fait valoir l'EUIPO lors de l'audience, la marque antérieure, reproduite au point 7 ci-dessus, pourrait également être qualifiée de « marque de position ». En effet, à l'exemple de la marque demandée, la marque antérieure se compose uniquement de trois bandes parallèles apposées sur une chaussure, dont le contour est représenté par une ligne en pointillés, ce qui constitue un indice de ce qu'il ne fait pas partie de la marque.
- 122 En tout état de cause, la requérante ne précise pas, et le Tribunal n'aperçoit pas, en quoi la différence alléguée entre les marques en conflit serait de nature à amoindrir le degré de similitude de ces marques.
- 123 À cet égard, il convient de relever que, contrairement au règlement 2017/1431, le règlement n° 207/2009 et le règlement n° 2868/95 ne mentionnent pas les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques. En outre, les « marques de position » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu'elles visent l'application d'éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d'un produit [arrêt du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d'une chaussette), T-547/08, EU:T:2010:235, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d'un écran), T-331/12, EU:T:2014:87, point 14].
- 124 De plus, la requérante indique elle-même, en se fondant sur les directives de l'EUIPO, que la différence entre ces deux types de marques tient au fait qu'une marque figurative confère une protection globale à l'ensemble de la marque, tandis qu'une marque de position ne confère une protection qu'à l'égard de la façon dont la marque est présentée.
- 125 Ainsi, à la supposer établie, la différence alléguée entre les marques en conflit, qui consistent toutes deux en des bandes parallèles apposées sur une chaussure, ne saurait affecter, en l'espèce, que l'étendue des éléments protégés par ces marques et, dès lors, n'apparaît pas susceptible d'avoir une incidence sur le degré de similitude entre lesdites marques, non plus que sur la perception que le public pertinent peut avoir desdites marques.
- 126 Il y a d'ailleurs lieu de noter qu'il ne ressort pas de la décision de la division d'opposition que cette dernière aurait tiré une quelconque conséquence de la différence de qualification entre les marques en conflit lors de son appréciation du degré de similitude desdites marques.
- 127 Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte cette différence entre les marques en conflit.
- 128 Partant, le deuxième grief de la deuxième branche du moyen doit être écarté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

### ***3. Sur le troisième grief, tiré de l'absence de prise en compte du très faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure***

- 129 La requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation en ne se prononçant pas, dans la décision attaquée, sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, en ne prenant pas en considération le fait que cette marque présentait un caractère distinctif intrinsèque très faible. En effet, le degré de caractère distinctif, notamment intrinsèque, de la

marque antérieure serait un critère particulièrement important aux fins d'apprécier, d'une part, le risque que le public pertinent confonde, associe ou rapproche les marques en conflit et, d'autre part, la probabilité que survienne une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. De plus, même en présence d'une marque renommée, le degré de caractère distinctif d'une marque dépendrait du caractère distinctif intrinsèque de cette marque. Par ailleurs, le fait que la marque demandée soit, comme la marque antérieure et conformément à une pratique fréquente, apposée sur des articles de chaussures et que, par suite, les marques en conflit soient utilisées sur des produits identiques rendrait la marque antérieure encore moins unique que si les marques en conflit avaient été utilisées pour des produits différents.

- 130 Il ressort de cette argumentation que la requérante, d'une part, reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné et défini le degré de caractère distinctif, notamment intrinsèque, de la marque antérieure et, d'autre part, fait valoir que le degré de caractère distinctif de cette marque est peu élevé en raison, notamment, du très faible caractère distinctif intrinsèque de ladite marque.
- 131 Il convient, en premier lieu, de relever qu'il est exact que la chambre de recours n'a pas expressément pris position, dans la décision attaquée, quant au degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure.
- 132 Toutefois, la chambre de recours avait précisé, aux points 65, 67 et 83 de sa précédente décision du 28 novembre 2013, que, si les marques antérieures de l'intervenante, et notamment la marque antérieure et la marque allemande n° 39950559, présentaient un faible caractère distinctif intrinsèque, cette faiblesse était compensée par un usage constant au fil du temps et à grande échelle de ces marques, de telle sorte que celles-ci avaient acquis, à tout le moins, un caractère distinctif normal. Cette appréciation du degré de caractère distinctif desdites marques antérieures n'a pas été remise en cause par le Tribunal dans l'arrêt d'annulation. De plus, le point 10 de la décision attaquée, qui résume le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision du 28 novembre 2013, fait état de ladite appréciation. Dans ces conditions, la chambre de recours doit être regardée comme ayant maintenu, dans la décision attaquée, sa précédente appréciation du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
- 133 Partant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a totalement omis, dans la décision attaquée, de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
- 134 En second lieu, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'examen de la première branche du moyen (voir points 65 à 90 ci-dessus) que la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union. De plus, il sera relevé au point 162 ci-après que cette renommée peut être qualifiée d'élevée.
- 135 Or, lorsque la renommée d'une marque est établie, il est dépourvu de pertinence d'établir le caractère distinctif intrinsèque de cette marque pour qu'elle soit considérée comme possédant un caractère distinctif (ordonnance sur pourvoi, points 75 et 76). En effet, une marque antérieure peut posséder un caractère distinctif particulier non seulement intrinsèquement, mais également grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24), de telle sorte que, lorsqu'une marque a acquis un caractère distinctif particulier grâce à sa notoriété, un argument tiré de ce qu'elle ne possède qu'un très faible caractère distinctif intrinsèque est inopérant dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques en conflit et, partant, d'une atteinte au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, points 67 et 68).
- 136 Dans ces conditions, l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède, en raison de son usage extensif, un caractère distinctif normal ne peut qu'être entérinée.

137 Partant, la requérante n'est pas fondée à soutenir, premièrement, que la chambre de recours aurait dû prendre en compte, dans la décision attaquée, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et, deuxièmement, que, du fait de la faiblesse de ce caractère distinctif intrinsèque, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure devrait être révisé à la baisse.

138 Le troisième grief de la deuxième branche du moyen doit, en conséquence, être écarté.

***4. Sur le quatrième grief, tiré de l'absence d'appréciation autonome et, en tout état de cause, de l'appréciation erronée du risque d'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure***

139 La requérante soutient, en substance, que l'usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et ne leur porterait pas davantage préjudice.

140 Plus précisément, la requérante formule deux sous-griefs à l'encontre de la décision attaquée. D'une part, la chambre de recours n'aurait pas apprécié, « de façon autonome », si l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. D'autre part, la chambre de recours n'aurait pas tenu compte du fait que l'intervenante n'aurait pas démontré, au cours des procédures d'opposition puis de recours, l'existence d'un profit indu ou d'un préjudice, alors que les marques en conflit auraient coexisté pacifiquement sur le marché pendant un grand nombre d'années et que, dans ces conditions, l'atteinte alléguée aurait dû apparaître clairement sur le marché.

141 Il convient, dès lors, d'examiner si ces deux sous-griefs sont fondés, au vu des motifs de la décision attaquée ainsi que de l'ensemble des éléments pertinents figurant au dossier.

***a) Sur le premier sous-grief, tiré de l'absence d'examen autonome de l'existence d'une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure***

142 Il y a lieu, au préalable, de présenter brièvement le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée.

143 En l'espèce, la chambre de recours a d'abord reconnu, en substance, au point 61 de la décision attaquée, que, si la marque demandée était enregistrée, le degré d'association entre, d'une part, la marque antérieure, laquelle évoque un « goodwill », une image prestigieuse et une bonne réputation, et, d'autre part, l'intervenante serait affaibli, de telle sorte que l'exclusivité de la marque antérieure s'en trouverait « diluée ». À cet égard, la décision attaquée fait état d'un « goodwill » substantiel, résultant de plusieurs décennies de promotion de cette marque, de publicité intensive et de maintien d'une grande présence sur le marché.

144 La chambre de recours a ensuite relevé, aux points 60, 62 et 63 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d'une renommée significative et mondiale, que les marques en conflit étaient similaires, que les produits en cause étaient identiques et que, par suite, les publics pertinents étaient également identiques. Au point 63 de la décision attaquée, elle a ajouté que, dans ces conditions, il était inévitable que les clients de la requérante connussent la marque antérieure et établissent un « lien d'association » avec la marque demandée.

145 Enfin, au vu de ces éléments, la chambre de recours a estimé, au point 65 de la décision attaquée, que, en l'espèce, il était très probable que l'usage de la marque demandée tirât, intentionnellement ou non, indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure ainsi que de l'investissement considérable effectué par l'intervenante afin d'atteindre cette renommée.

- 146 Il ressort des termes ainsi rappelés de la décision attaquée que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a bien apprécié, elle-même, si, en l'espèce, l'usage de la marque demandée risquait de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Dans ce cadre, la chambre de recours a pris en compte, au point 61 de la décision attaquée et de façon incidente, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 50 ci-dessus, la possibilité que cet usage portât atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, du fait de la « dilution » de l'exclusivité de la marque antérieure.
- 147 En revanche, la chambre de recours, d'une part, ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un préjudice porté à la renommée de la marque antérieure et, d'autre part, ne s'est prononcée que de façon indirecte sur l'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, pour faire droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours s'est avant tout fondée sur le motif tiré de ce que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, ce motif n'étant lui-même que partiellement et indirectement fondé sur le risque d'affaiblissement ou de « dilution » du caractère distinctif de cette marque.
- 148 Toutefois, compte tenu du caractère alternatif, rappelé au point 37 ci-dessus, des trois types d'atteintes prévus par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le motif tiré de ce que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, s'il était effectivement fondé, suffisait à fonder un refus d'enregistrement, sous réserve qu'il n'existât pas de juste motif à l'usage de la marque demandée. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas s'être prononcée sur l'existence ou non d'un autre type d'atteinte que celui qu'elle a retenu. Dès lors, les arguments de la requérante tirés de l'absence d'examen par la chambre de recours de l'existence d'un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure sont inopérants.
- 149 Partant, le premier sous-grief du quatrième grief de la deuxième branche du moyen doit être écarté.

***b) Sur le second sous-grief, tiré de l'absence de démonstration de l'existence d'une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure***

- 150 Ainsi qu'il a été relevé au point 140 ci-dessus, la requérante soutient, en substance, que l'intervenante n'a pas démontré que l'usage de la marque demandée pourrait, à l'avenir, porter atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, la similitude entre les marques en conflit ne serait pas suffisante pour que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit. De plus, la marque demandée aurait, par le passé, été utilisée pendant un grand nombre d'années aux côtés de la marque antérieure et, malgré cela, aucun profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure, non plus qu'aucun préjudice porté à cette marque, n'aurait jusqu'ici été mis en évidence sur le marché.
- 151 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été relevé aux points 147 et 148 ci-dessus, d'une part, la décision attaquée est avant tout fondée sur un motif tiré de ce que l'usage de la marque demandée pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et, d'autre part, le risque que survienne une telle atteinte est, à lui-seul, suffisant pour fonder un refus d'enregistrement, sous réserve qu'il n'existe pas de juste motif à l'usage de la marque demandée. Dès lors, le grief tiré de l'absence de démonstration par l'intervenante de l'existence d'une atteinte visée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'est opérant qu'en tant qu'il tend à contester l'existence d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure. Il s'ensuit qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner si l'usage de la marque demandée est susceptible de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure.

- 152 Ainsi que cela a été indiqué aux points 30 et 46 ci-dessus, l'existence ou non, d'une part, d'un lien entre les marques en conflit et, d'autre part, d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée de façon globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
- 153 Certains de ces facteurs, et notamment ceux mentionnés aux points 30, 31 et 47 ci-dessus, impliquent une analyse préalable de la part des organes compétents de l'EUIPO, à savoir la division d'opposition et, le cas échéant, la chambre de recours. Il s'agit, notamment, du degré d'attention du public pertinent, du degré de proximité des produits en cause, du degré de similitude entre les marques en conflit, de l'intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi que du degré de caractère distinctif de cette dernière marque.
- 154 En outre, le titulaire de la marque antérieure peut apporter, et les organes compétents de l'EUIPO retenir, d'autres éléments pertinents aux fins d'établir, plus spécifiquement, l'existence ou non d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
- 155 Dans ces conditions, il convient, d'abord, dans un premier temps, de rappeler et, le cas échéant, de contrôler les appréciations portées par la chambre de recours sur les facteurs pertinents mentionnés au point 153 ci-dessus. Puis, dans un deuxième et un troisième temps, il conviendra de contrôler, au vu desdits facteurs, des autres éléments produits par l'intervenante devant la chambre de recours ou retenus par celle-ci dans la décision attaquée et de l'éventuelle incidence de la coexistence des marques en conflit invoquée par la requérante, si la chambre de recours a ou non commis une erreur d'appréciation en concluant, en l'espèce, à l'existence, respectivement, d'un lien entre les marques en conflit et d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.

#### 1) Appréciations préalables sur les facteurs pertinents

##### i) Degré d'attention du public pertinent

- 156 Il résulte de l'examen du premier grief de la deuxième branche du moyen (voir points 93 à 108 ci-dessus) que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen des produits désignés par la marque demandée, faisait preuve d'un degré d'attention moyen.

##### ii) Degré de proximité des produits en cause

- 157 Au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure et la marque demandée désignaient toutes deux des « articles de chaussures », de telle sorte que les produits en cause étaient identiques.
- 158 La requérante ne conteste aucunement l'identité, évidente, des produits en cause, réaffirmée aux points 60, 62 à 64 de la décision attaquée. Il y a lieu, par conséquent, d'entériner l'appréciation portée, sur ce point, par la chambre de recours.

##### iii) Degré de similitude entre les marques en conflit

- 159 Il résulte de l'examen du deuxième grief de la deuxième branche du moyen (voir points 109 à 128 ci-dessus) que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que les marques en conflit étaient, à un certain degré, similaires.

iv) Intensité de la renommée de la marque antérieure

- 160 Il convient, au préalable, de rappeler qu'il résulte de l'examen de la première branche du moyen (voir points 65 à 90 ci-dessus) que la chambre de recours a estimé, à juste titre, dans la décision attaquée que la marque antérieure jouissait d'une renommée dans l'Union.
- 161 S'agissant de l'intensité de cette renommée, il ressort des points 33, 36 à 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure jouissait d'une renommée élevée. Elle a également précisé, aux points 41 et 62 de la décision attaquée, que cette renommée était ancienne, persistante, significative et mondiale. En revanche, elle n'a pas fait sienne l'argumentation de l'intervenante qui soutenait, à la page 11 de son opposition, que sa marque bénéficiait d'une renommée exceptionnelle.
- 162 La requérante, qui conteste l'existence même de la renommée de la marque antérieure, ne formule aucune critique spécifique à l'encontre de l'appréciation portée par la chambre de recours à propos de l'intensité de cette renommée. Or, les éléments de preuve examinés dans le cadre de la première branche du moyen apparaissent suffisants afin d'établir, outre l'existence même de cette renommée, le niveau élevé de celle-ci. De plus, au point 47 de l'arrêt d'annulation, le Tribunal a fait état, sans la remettre en cause, de la conclusion tirée par la chambre de recours au point 66 de la décision du 28 novembre 2013, selon laquelle la marque antérieure jouissait d'une renommée élevée (« importante » selon le Tribunal).
- 163 Dans ces conditions, il y a lieu d'entériner l'appréciation portée par la chambre de recours quant à l'intensité de la renommée de la marque antérieure.

v) Degré de caractère distinctif de la marque antérieure

- 164 Il résulte de l'examen du troisième grief de la deuxième branche du moyen (voir points 129 à 138 ci-dessus) que la chambre de recours a considéré, à juste titre, dans la décision attaquée que la marque antérieure possédait, en raison de son usage extensif, un caractère distinctif normal.

2) Appréciation globale sur l'existence d'un lien entre les marques en conflit

- 165 Ainsi qu'il a été relevé au point 144 ci-dessus, la chambre de recours, se fondant notamment sur la similitude, même « moindre », des marques en conflit, l'identité des produits en cause et l'intensité de la renommée de la marque antérieure, a conclu, au point 63 de la décision attaquée, à l'existence, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit.
- 166 La requérante conteste cette conclusion au motif que la chambre de recours aurait mal apprécié le degré d'attention du public pertinent, le degré de similitude des marques en conflit ainsi que l'importance de la renommée et, par suite, du caractère distinctif de la marque antérieure.
- 167 Il convient toutefois de relever, d'une part, que l'argumentation de la requérante relative à de prétendues erreurs de la chambre de recours dans l'appréciation de ces facteurs a déjà été écartée dans le cadre de la première branche du moyen ainsi que des trois premiers griefs de la seconde branche dudit moyen.
- 168 D'autre part, les facteurs pris en compte par la chambre de recours sont au nombre de ceux jugés pertinents aux fins d'établir l'existence d'un tel lien (voir la jurisprudence mentionnée aux points 30 et 31 ci-dessus). En particulier, c'est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 63 de la décision attaquée, que, dans le cadre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, un degré de similitude « moindre » entre les marques en conflit pouvait suffire pour que le public pertinent établît un lien entre celles-ci (voir la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus).



- 169 La requérante ne présente pas d'autre argumentation spécifiquement dirigée contre la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pourrait établir un lien entre les marques en conflit.
- 170 Néanmoins, pour contester l'existence d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, la requérante fait état de la coexistence pacifique des marques en conflit sur le marché pendant un grand nombre d'années et de l'absence de confusion, dans l'esprit du public, quant à l'origine de ses produits. De plus, pour soutenir qu'elle avait un juste motif d'utiliser la marque demandée, elle précise qu'il existe une possibilité que cette coexistence réduise le risque qu'un lien soit établi dans l'esprit des consommateurs entre les deux marques.
- 171 Or, selon la jurisprudence rappelée aux points 32 à 34 ci-dessus, la coexistence passée des marques en conflit sur le marché peut contribuer à amoindrir le risque de rapprochement, à l'avenir, entre ces marques et, partant, la probabilité que soit établi, dans l'esprit du public pertinent, un lien entre celles-ci, à condition toutefois, notamment, que cette coexistence ait présenté un caractère paisible et, par suite, ait elle-même reposé sur l'absence de risque de rapprochement.
- 172 Dans ces conditions, il convient d'apprécier si cette condition est remplie.
- 173 En l'espèce, pour justifier de la coexistence des marques en conflit, la requérante se réfère à l'usage de la marque demandée ainsi que de plusieurs autres marques ou signes similaires consistant en deux bandes parallèles apposées sur une chaussure.
- 174 Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'examiner l'ensemble des arguments présentés par les parties, essentiellement dans le cadre de la troisième branche du moyen, relativement à cette coexistence. En particulier, il n'est pas utile, pour les besoins de ce qui suit, d'apprécier si et dans quelle mesure la requérante apporte la preuve de la réalité et de l'étendue de l'usage de la marque demandée, ce que conteste également l'intervenante.
- 175 En effet, il est constant, en premier lieu, que l'intervenante a contesté devant une juridiction allemande, le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne), l'usage par la société Patrick International SA, présentée comme le prédécesseur de la requérante, d'une marque consistant en deux bandes parallèles apposées sur une chaussure et que, par jugement du 12 novembre 1990, ladite juridiction a interdit à cette société de commercialiser des produits comportant cette marque au motif qu'il existait un risque de confusion avec certaines marques nationales de l'intervenante. La marque alors contestée se présentait ainsi :



- 176 Certes, la marque alors utilisée par la société Patrick International n'était pas identique à la marque demandée et, dans le litige qu'elle a eu à trancher, la juridiction allemande susmentionnée a estimé que la marque en question donnait l'impression d'une marque à trois bandes. Néanmoins, indépendamment de l'appréciation portée par cette juridiction, la marque en question est suffisamment proche de la marque demandée pour que la contestation, par l'intervenante, de son usage puisse être prise en considération afin d'apprécier le caractère paisible ou conflictuel de la

coexistence alléguée entre, d'une part, les marques à deux bandes de la requérante et, d'autre part, les marques à trois bandes de l'intervenante lorsque ces différentes marques sont apposées sur des chaussures.

- 177 En second lieu, il convient de relever que le présent litige n'est pas le premier opposant la requérante et l'intervenante à propos de l'enregistrement, par la requérante, d'une marque de l'Union européenne consistant en deux bandes parallèles apposées sur une chaussure.
- 178 En effet, lorsque la requérante a sollicité, le 1<sup>er</sup> juillet 2009, l'enregistrement de la marque demandée, l'intervenante avait déjà formé opposition à l'enregistrement d'une marque déposée par la requérante et présentant les mêmes caractéristiques que la marque demandée, puisqu'elle s'était opposée, le 30 juillet 2004, à l'enregistrement d'une marque à deux bandes similaire à la marque demandée pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28.
- 179 Dès lors, compte tenu du litige survenu en Allemagne en 1990 et de l'opposition antérieure formée en 2004, la coexistence alléguée sur le marché entre, d'une part, la marque demandée ou d'autres marques similaires de la requérante et, d'autre part, la marque antérieure ou d'autres marques similaires de l'intervenante ne peut être qualifiée de paisible. Dès lors, cette coexistence ne reposait pas elle-même sur l'absence de risque de rapprochement entre les marques en conflit.
- 180 Dans ces conditions, il y a lieu d'entériner l'appréciation portée par la chambre de recours quant à l'existence d'un lien entre les marques en conflit.

### 3) Appréciation globale sur le risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure

- 181 En premier lieu, il ressort des points 60 à 65 de la décision attaquée que, pour conclure en l'espèce à l'existence d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours s'est plus particulièrement fondée, d'une part, sur le degré élevé de la renommée de la marque antérieure, et, d'autre part, sur l'identité des produits en cause.
- 182 Certes, il est vrai, ainsi que cela a été relevé au point 161 ci-dessus, que la chambre de recours n'a pas qualifié d'exceptionnelle la renommée de la marque antérieure, de telle sorte que l'existence d'une atteinte ne peut, de ce seul fait, être présumée en application de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus. Néanmoins, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que la marque antérieure jouissait d'une renommée élevée, ancienne et persistante.
- 183 Or, il y a lieu de rappeler que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus il est probable que l'usage d'une marque similaire à cette marque tirera profit de la renommée de la marque antérieure (voir la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus).
- 184 De la même façon, plus la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques en conflit est importante, plus il est probable qu'un tel profit apparaisse (voir point 49 ci-dessus). C'est donc à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 64 de la décision attaquée, que, dans la mesure où, dans le cas d'espèce, les produits en cause étaient identiques, il était logique qu'un profit indu fût plus susceptible d'apparaître que dans les cas où les produits en cause étaient différents.
- 185 Il s'ensuit que la double circonstance, relevée par la chambre de recours et tirée, d'une part, de ce que la marque antérieure jouit d'une renommée élevée, ancienne et persistante et, d'autre part, de ce que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques, est de nature à augmenter fortement la probabilité qu'apparaisse un profit indu.

- 186 En deuxième lieu, ainsi que cela a déjà été relevé au point 143 ci-dessus, la chambre de recours a admis, au point 61 de la décision attaquée, que la marque antérieure évoquait un « goodwill » substantiel, une image prestigieuse et une bonne réputation et que ce « goodwill » avait été acquis grâce à plusieurs décennies de promotion de cette marque, de publicité intensive et de maintien d'une grande présence sur le marché. Elle a également fait état, au point 65 de la décision attaquée, de l'investissement considérable effectué par l'intervenante afin d'atteindre la renommée dont jouissait la marque antérieure.
- 187 À cet égard, il ressort des pages 12 à 14 de l'opposition que l'intervenante avait fait état devant la division d'opposition non seulement de la renommée de sa marque antérieure, de la similitude des marques en conflit et de la similitude des produits en cause, mais également du fait que la marque antérieure bénéficiait d'un pouvoir d'attraction, lié à une image de qualité et de prestige et acquis à la suite de plusieurs décennies d'investissement, d'innovation et de publicité. À cette occasion, l'intervenante avait expliqué que, en cas d'usage de la marque demandée, les qualités positives associées aux produits comportant la marque antérieure seraient transférées vers les produits de la requérante.
- 188 Il est donc inexact d'affirmer, comme le fait la requérante, que l'intervenante n'a apporté aucun élément pertinent aux fins d'établir l'existence d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
- 189 De plus, la requérante ne conteste pas la réalité et l'importance des efforts commerciaux déployés par l'intervenante pendant plusieurs décennies afin de créer et d'entretenir l'image de sa marque, d'accumuler un « goodwill » et d'accroître ainsi la valeur économique intrinsèque de cette marque.
- 190 Or, l'importance des efforts ainsi déployés par le titulaire de la marque antérieure renommée rend d'autant plus plausible le risque que des tiers soient tentés, par l'usage d'une marque similaire à ladite marque, de se placer dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et d'exploiter ainsi, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres, les efforts commerciaux déployés par le titulaire de la marque antérieure.
- 191 En troisième lieu, l'EUIPO et l'intervenante font valoir que la requérante, ou du moins son prédécesseur allégué, a clairement fait allusion à la marque antérieure, qui comporte trois bandes, en utilisant le slogan « two stripes are enough » (deux bandes suffisent) dans une campagne de promotion effectuée en 2007 en Espagne et au Portugal et destinée à promouvoir ses propres produits, vendus sous une marque comportant deux bandes.
- 192 La requérante ne conteste pas que le slogan « two stripes are enough » a été effectivement utilisé aux fins de promouvoir certains de ses produits. Or, il est manifeste que l'utilisation d'un tel slogan visait à évoquer la marque antérieure, connue du consommateur en raison de sa renommée, et à suggérer que les produits vendus par la requérante sous une marque à deux bandes présentaient des qualités équivalentes à ceux vendus par l'intervenante sous une marque à trois bandes. Dans ces conditions, la campagne de promotion effectuée en 2007 en Espagne et au Portugal doit s'analyser comme une tentative d'exploitation de la renommée de la marque antérieure. Un tel comportement, constaté lors de l'usage effectif d'une marque similaire à la marque demandée, constitue un élément concret particulièrement pertinent aux fins d'établir l'existence d'un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure (voir la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus).
- 193 En quatrième lieu, pour contester le risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, la requérante se borne à soutenir que ce risque ne s'est pas concrétisé par le passé, alors que les marques en conflit coexistaient sur le marché.

- 194 Or, il résulte des points 174 à 179 ci-dessus que la coexistence alléguée des marques en conflit ne peut être regardée comme présentant un caractère paisible. En outre, il a été relevé au point 192 ci-dessus que l'utilisation de la marque demandée a déjà donné lieu à au moins une tentative visant à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
- 195 Il s'ensuit que la coexistence alléguée, par le passé, des marques en conflit sur le marché ne permet pas d'exclure l'apparition, à l'avenir, de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure retenue par la chambre de recours.
- 196 Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce, les éléments apportés par l'intervenante devant la chambre de recours et ceux retenus par cette dernière suffisent à démontrer l'existence d'un risque sérieux de parasitisme. Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il était probable que l'usage de la marque demandée tirât indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
- 197 Partant, le second sous-grief du quatrième grief de la deuxième branche du moyen et, par suite, ce grief et cette branche dans leur intégralité doivent être écartés.

#### **D. Sur la troisième branche, tirée de l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée**

- 198 Dans le cadre de la troisième branche du moyen, la requérante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, elle a démontré l'existence d'un juste motif en produisant, au cours de la procédure d'opposition, des éléments de preuve établissant un usage, pendant une longue période, de la marque demandée.
- 199 Cette branche peut être divisée en deux griefs, dans la mesure où la requérante semble reprocher à la chambre de recours, d'une part, de ne pas avoir examiné ses éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque demandée et, d'autre part, de pas avoir considéré que ces éléments de preuve démontraient l'existence d'un juste motif.

##### ***1. Sur le premier grief, tiré de l'absence d'examen des éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque demandée***

- 200 Il convient de rappeler que, ainsi qu'il a été relevé au point 58 ci-dessus, l'usage par un tiers d'une marque demandée similaire à une marque antérieure renommée est susceptible, sous certaines conditions, d'être qualifié de juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 201 Ainsi, la requérante peut utilement se prévaloir de l'usage de la marque demandée et la chambre de recours se devait d'examiner les éléments de preuve produits à cet effet devant l'EUIPO par la requérante.
- 202 À cet égard, la requérante semble soutenir, en se fondant sur le point 65 de la décision attaquée, que la chambre de recours n'a pas examiné ses éléments de preuve relatifs à l'existence d'un juste motif.
- 203 Or, en l'espèce, la chambre de recours a non seulement indiqué, au point 65 de la décision attaquée, que la requérante n'avait pas fourni de raisons démontrant l'existence d'un juste motif, mais a également précisé, au point 66 de cette même décision, que la coexistence alléguée des marques en conflit ne présentait pas un caractère paisible. Ce faisant, la chambre de recours a, comme le relève

l'EUIPO dans son mémoire en réponse, répondu au principal argument avancé par la requérante afin d'établir l'existence d'un juste motif. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours n'a pas pris en considération ses éléments de preuve.

204 Partant, le premier grief de la troisième branche du moyen doit être écarté.

## ***2. Sur le second grief, tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un juste motif***

205 La requérante insiste sur le fait que les marques en conflit ont coexisté pendant plusieurs décennies, avec le consentement de l'intervenante. Elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des effets d'une éventuelle interdiction d'utilisation de la marque demandée.

206 À cet égard, il convient d'observer que, pour constituer un juste motif, l'usage de la marque demandée doit satisfaire à plusieurs conditions, rappelées aux points 59 à 63 ci-dessus.

207 En particulier, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, lorsque la marque antérieure renommée est une marque de l'Union européenne, la marque demandée doit avoir été utilisée sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir point 62 ci-dessus et la jurisprudence citée).

208 Or, en l'espèce, ainsi que le relèvent l'EUIPO et l'intervenante, la requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir utilisé la marque demandée sur l'ensemble du territoire de l'Union. Ainsi, dans ses observations présentées le 14 juin 2011 devant la division d'opposition, elle ne faisait état d'une coexistence des marques en conflit que sur le seul marché allemand et n'indiquait pas avoir effectivement utilisé ses marques consistant en deux bandes parallèles apposées sur une chaussure enregistrées dans d'autres États membres. De plus, les éléments de preuve produits devant l'EUIPO par la requérante se rapportaient, pour l'essentiel, à un usage de la marque demandée ou d'autres marques similaires en Allemagne ou en France.

209 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, pour constituer un juste motif, l'usage de la marque demandée ne doit, en principe, pas avoir fait l'objet d'une contestation de la part du titulaire de la marque antérieure renommée. Ainsi, la coexistence alléguée entre les marques en conflit doit présenter un caractère paisible (voir la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus).

210 Or, il a déjà été relevé aux points 179 et 194 ci-dessus que, comme le font valoir l'EUIPO et l'intervenante, la coexistence alléguée des marques en conflit ne présentait pas un caractère paisible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intervenante aurait toléré ou consenti à l'usage de la marque demandée.

211 En troisième lieu, d'une façon plus générale et ainsi qu'il a été relevé aux points 56 et 59 ci-dessus, le titulaire de la marque demandée, ou son prédécesseur, devait être de bonne foi lors de l'usage de la marque demandée.

212 Or, en l'espèce, la conception et l'utilisation du slogan « two stripes are enough » révèle, ainsi que cela a déjà été relevé aux points 192 et 194 ci-dessus, que l'usage de la marque demandée a déjà donné lieu à au moins une tentative visant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'intervenante, l'usage de la marque demandée ne peut, en l'espèce, être regardé comme ayant toujours été fait de bonne foi.

213 Dans ces conditions, l'usage de la marque demandée invoqué par la requérante ne peut être regardé comme un motif de nature à justifier que cette dernière puisse enregistrer cette marque en tant que marque de l'Union européenne, au risque de tirer profit de la renommée de la marque antérieure.

- 214 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument de la requérante tiré des effets qu'aurait pour elle une éventuelle interdiction d'utilisation de la marque demandée. En effet, d'une part, la requérante n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'importance de ces effets. D'autre part, la décision attaquée a, en tout état de cause, pour seul objet et pour seul effet de refuser l'enregistrement de la marque demandée en tant que marque de l'Union européenne et non d'interdire à la requérante d'utiliser cette marque sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres dans lesquels cette marque serait enregistrée ou même simplement utilisée sous couvert d'un juste motif au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
- 215 Il s'ensuit que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante n'avait pas démontré l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée.
- 216 Partant, le second grief de la troisième branche du moyen unique doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, cette troisième branche et le moyen dans leur ensemble.
- 217 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

### **Sur les dépens**

- 218 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.
- 219 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) Shoe Branding Europe BVBA est condamnée aux dépens.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2018.

Signatures

## Table des matières

I. Antécédents du litige .....	2
II. Conclusions des parties .....	4
III. En droit .....	4
A. Considérations générales sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 .....	4
1. Notion de renommée de la marque antérieure .....	5
2. Nécessité d'un lien ou rapprochement entre les marques en conflit .....	5
3. Types d'atteintes à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure .....	7
4. Règles de preuve et articulation entre l'existence d'une atteinte et l'existence d'un juste motif .....	7
5. Notion de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure .....	8
6. Notion de juste motif .....	9
B. Sur la première branche, tirée de l'absence de renommée de la marque antérieure .....	11
C. Sur la deuxième branche, tirée de l'absence d'atteinte portée à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure .....	14
1. Sur le premier grief, tiré de la mauvaise application du « test du consommateur moyen » ...	15
2. Sur le deuxième grief, tiré d'un défaut d'appréciation globale du degré de similitude entre les marques en conflit .....	17
3. Sur le troisième grief, tiré de l'absence de prise en compte du très faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure .....	19
4. Sur le quatrième grief, tiré de l'absence d'appréciation autonome et, en tout état de cause, de l'appréciation erronée du risque d'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure .....	21
a) Sur le premier sous-grief, tiré de l'absence d'examen autonome de l'existence d'une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure .....	21
b) Sur le second sous-grief, tiré de l'absence de démonstration de l'existence d'une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure .....	22
1) Appréciations préalables sur les facteurs pertinents .....	23
i) Degré d'attention du public pertinent .....	23
ii) Degré de proximité des produits en cause .....	23
iii) Degré de similitude entre les marques en conflit .....	23
iv) Intensité de la renommée de la marque antérieure .....	24

v) Degré de caractère distinctif de la marque antérieure .....	24
2) Appréciation globale sur l'existence d'un lien entre les marques en conflit.....	24
3) Appréciation globale sur le risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.....	26
D. Sur la troisième branche, tirée de l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée .	28
1. Sur le premier grief, tiré de l'absence d'examen des éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque demandée .....	28
2. Sur le second grief, tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un juste motif .....	29
Sur les dépens .....	30