



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 juin 2018 \*

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Article 76 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) n° 2868/95 – Règle 19 – Règle 50, paragraphe 1 – Existence de décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaissant la renommée de la marque antérieure – Principe de bonne administration – Prise en compte de ces décisions dans des procédures d’opposition ultérieures – Obligation de motivation – Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO »

Dans l’affaire C-564/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 novembre 2016,

**Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par MM. D. Botis et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

**Puma SE**, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par M<sup>e</sup> P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. A. Rosas, M<sup>me</sup> C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M<sup>me</sup> C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

\* Langue de procédure : l’anglais.

## Arrêt

- 1 Par son pourvoi, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d'un félin bondissant) (T-159/15, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2016:457), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5), relative à une procédure d'opposition entre Puma SE et Gemma Group Srl (ci-après la « décision litigieuse »).

### Le cadre juridique

- 2 L'article 8 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), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 5 :

« Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque [de l'Union européenne] antérieure, elle jouit d'une renommée dans [l'Union] et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

- 3 L'article 63 de ce règlement, qui figure au titre VII de celui-ci, ce même titre étant intitulé « Procédure de recours », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

- 4 L'article 75 dudit règlement énonce :

« Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

- 5 Aux termes de l'article 76 du règlement n° 207/2009 :

« 1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. »

- 6 L'article 78, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

- a) l'audition des parties ;
- b) la demande de renseignements ;

- c) la production de documents et d'échantillons ;
- d) l'audition de témoins ;
- e) l'expertise ;
- f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites. »

7 La règle 19 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), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. L'Office donne à l'opposant l'opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l'appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d'ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui [...]

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant produit notamment les preuves suivantes :

- a) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque autre qu'une [marque de l'Union européenne], la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

[...]

- ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[...]

- c) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement [n° 207/2009], outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l'usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ;

[...] »

8 Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 :

« Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[...]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours limite l'examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l'article [76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009]. »

### Les antécédents du litige

- 9 Le 14 février 2013, Gemma Group a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.
- 10 La marque dont l'enregistrement a été demandé était le signe figuratif de couleur bleue suivant :



- 11 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relevaient de la classe 7 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 correspondaient à la description suivante : « Machines pour travailler le bois ; machines pour le traitement de l'aluminium ; machines pour le traitement du PVC ».
- 12 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 66/2013, du 8 avril 2013.
- 13 Le 8 juillet 2013, Puma a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 11 du présent arrêt. Le motif de l'opposition était celui énoncé à l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
- 14 L'opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes (ci-après les « marques antérieures ») :
  - la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480105 et renouvelée jusqu'en 2023, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Croatie, en France, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie, et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
    - classe 18 : « Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport » ;
    - classe 25 : « Vêtements, bottes, souliers et pantoufles » ;

- classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes), y compris balles de sport » :



- la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593987 et renouvelée jusqu'en 2022, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, et désignant notamment les produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) ; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs ; sacs à main, [...] » ;
- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; parties et composants de chaussures, semelles, fausses semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes ; [...] » ;
- classe 28 : « Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets) ; appareils et engins d'entraînement physique, de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) ; [...] » :



- 15 Au soutien de son opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, Puma se prévalait de la renommée des marques antérieures dans l'ensemble des États membres et pour tous les produits énumérés au point 14 du présent arrêt.
- 16 Le 10 mars 2014, la division d'opposition de l'EUIPO (ci-après la « division d'opposition ») a rejeté l'opposition dans son intégralité. Après avoir reconnu un certain degré de similitude entre les signes en conflit, elle a considéré, en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure n° 593987, que, pour des raisons d'économie de procédure, il n'y avait pas lieu d'examiner les preuves soumises par Puma afin de démontrer son usage extensif et sa renommée et que l'examen de l'opposition serait fait sur la base de l'hypothèse selon laquelle ladite marque antérieure avait un « caractère distinctif accru ». Partant de cette prémisse, elle a cependant conclu que le public pertinent n'établirait pas de lien entre les marques en cause, requis par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en raison de différences entre les produits visés par chacune de ces marques.
- 17 Le 7 mai 2014, Puma a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.

- 18 Par la décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les marques antérieures et la marque demandée présentaient un certain degré de similitude visuelle et véhiculaient la même notion de « félin bondissant évoquant un puma ». Deuxièmement, la chambre de recours a néanmoins rejeté l'argument de Puma selon lequel la division d'opposition avait confirmé l'existence de la renommée des marques antérieures, au motif que la division d'opposition s'était en fait contentée d'affirmer, pour des raisons d'économie de procédure, qu'il n'était pas nécessaire, en l'espèce, d'apprécier les éléments de preuve de la renommée produits par Puma et que l'examen serait effectué en partant de l'hypothèse que la marque antérieure n° 593987 était dotée d'un « caractère distinctif accru ». La chambre de recours a ensuite examiné et rejeté les éléments de preuve de la renommée des marques antérieures concernant les produits visés au point 14 du présent arrêt. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, même à supposer que la renommée des marques antérieures dût être considérée comme établie, l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être rejetée, car les autres conditions, à savoir l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d'un préjudice porté à ceux-ci, n'étaient pas non plus satisfaites.

### **La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué**

- 19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> avril 2015, Puma a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse. À l'appui de celui-ci, Puma a soulevé en substance trois moyens tirés, le premier, d'une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce que la chambre de recours avait rejeté les preuves relatives à la renommée des marques antérieures et conclu que la renommée de celles-ci n'était pas démontrée, le deuxième, d'une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours avait examiné les éléments de preuve relatifs à la renommée des marques antérieures alors que la division d'opposition n'avait pas procédé à un tel examen et, le troisième, d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
- 20 S'agissant plus particulièrement du premier moyen, Puma a fait valoir, en substance, que la chambre de recours, en rejetant les éléments de preuve qu'elle avait apportés relatifs à la renommée des marques antérieures et en s'écartant de sa pratique décisionnelle relative à la renommée de ces marques antérieures, avait violé les principes de sécurité juridique et de bonne administration.
- 21 Eu égard, notamment, à l'argument de Puma tiré de l'absence de motivation par la chambre de recours en ce qui concerne les raisons justifiant un tel écart par rapport à sa pratique décisionnelle, le Tribunal a rappelé le contenu du droit à une bonne administration et précisé que celui-ci comporte, entre autres obligations, celle pour l'administration de motiver ses décisions.
- 22 Il a également relevé que, selon une jurisprudence de la Cour, l'EUIPO est tenu, conformément aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, de prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect de ces principes devant cependant se concilier avec le respect de la légalité.
- 23 Le Tribunal a poursuivi en exposant au point 30 de l'arrêt attaqué que, par trois décisions des 20 août 2010, 30 août 2010 et 30 mai 2011 (ci-après les « trois décisions antérieures »), l'EUIPO avait conclu à la renommée et à la large connaissance par le public des marques antérieures. À ce même point, le Tribunal a décrit le contenu essentiel de ces décisions ainsi que les éléments de preuve présentés par Puma dans les procédures ayant abouti à celles-ci. Au point 31 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait observer que lesdites décisions, pourtant dûment invoquées par Puma au cours de la procédure devant la chambre de recours, n'avaient été ni examinées ni même mentionnées dans la décision litigieuse, la chambre de recours s'étant contentée de rappeler que l'EUIPO n'était pas tenu par sa pratique décisionnelle antérieure.



- 24 Ainsi, le Tribunal a considéré, d'une part, que la renommée des marques antérieures avait été constatée par l'EUIPO dans les trois décisions antérieures, corroborées par plusieurs décisions d'offices nationaux produites par Puma, et, d'autre part, qu'un tel constat était un constat d'ordre factuel qui ne dépendait pas de la marque demandée.
- 25 Le Tribunal en a tiré la conclusion suivante, figurant au point 34 de l'arrêt attaqué :
- « [...] [A]u regard de la jurisprudence [...] selon laquelle l'EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et eu égard à son obligation de motivation, la chambre de recours ne pouvait pas s'écarter de la pratique décisionnelle de l'EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l'avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans ces décisions, ne seraient pas ou plus pertinents. En effet, la chambre de recours ne fait aucunement état d'une diminution de cette renommée depuis les décisions récentes susmentionnées, ni d'une éventuelle illégalité de cette pratique décisionnelle. »
- 26 Le Tribunal a, à cet égard, écarté l'argument de l'EUIPO selon lequel ces décisions ne devaient pas être prises en compte dès lors qu'aucune d'entre elles n'était accompagnée des preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre des procédures y afférentes. Le Tribunal a expliqué que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre la décision de la division d'opposition, du pouvoir d'appréciation, conformément à la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95, à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition.
- 27 Au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal a, au point 37 de l'arrêt attaqué, précisé ce qui suit :
- « [...] [E]u égard à sa pratique décisionnelle antérieure récente, corroborée par un nombre relativement élevé de décisions nationales et un arrêt du Tribunal, la chambre de recours aurait dû, conformément au principe de bonne administration [...] soit demander à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter –, ainsi que le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95, soit fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans ces décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l'espèce. Cela était d'autant plus nécessaire que certaines de ces décisions mentionnaient de façon très détaillée les preuves sous-tendant leur appréciation de la renommée des marques antérieures, ce qui aurait dû attirer son attention sur leur existence. »
- 28 Le Tribunal en a conclu que l'EUIPO avait violé le principe de bonne administration, notamment son obligation de motiver ses décisions.
- 29 Le Tribunal a enfin considéré que, eu égard au fait que l'intensité de la renommée des marques antérieures devait être prise en compte dans l'appréciation globale de l'existence d'un préjudice au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur lequel la chambre de recours s'était prononcée à titre surabondant dans la décision litigieuse, l'erreur de droit commise par cette chambre de recours était susceptible d'avoir une influence déterminante quant au résultat de l'opposition, dès lors que celle-ci n'avait pas procédé à un examen complet de la renommée desdites marques antérieures, empêchant ainsi le Tribunal de statuer sur la violation alléguée de ce même article 8, paragraphe 5.
- 30 Par conséquent, au point 44 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le premier moyen de Puma et, sans examiner les autres moyens du recours, a annulé la décision litigieuse en ce que, par celle-ci, la chambre de recours avait rejeté l'opposition formée par cette société.

### **Les conclusions des parties au pourvoi**

31 L'EUIPO demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué et
- de condamner Puma aux dépens.

32 Puma demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et
- de condamner l'EUIPO aux dépens.

### **Sur le pourvoi**

33 Au soutien de son pourvoi, l'EUIPO invoque deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et du principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95 et l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, et, le second, d'une violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

### ***Argumentation des parties***

Sur le premier moyen

34 Le premier moyen de l'EUIPO se divise en trois branches.

35 Dans le cadre de la première branche de son premier moyen, l'EUIPO reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et le principe de bonne administration. En effet, en ayant constaté que les trois décisions antérieures avaient été « dûment invoquées » par Puma à l'appui de son opposition, le Tribunal aurait implicitement mais nécessairement admis qu'une référence générale et imprécise aux constatations figurant dans ces décisions ainsi qu'aux éléments de preuve soumis par Puma dans le cadre de ces procédures antérieures impliquant des parties différentes constituait une preuve valable de la renommée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95.

36 L'EUIPO précise que la renommée est non pas un fait produisant des effets erga omnes, mais une constatation limitée aux parties de la procédure en cause et aux fins de ladite procédure, de sorte que des décisions antérieures de l'EUIPO constatant la renommée d'une marque ne sauraient constituer, en tant que telles, la preuve de la renommée dans des procédures ultérieures. Une référence à de telles décisions ne pourrait ainsi être interprétée correctement que comme une référence générale et imprécise aux documents produits lors de procédures antérieures devant l'EUIPO, une telle référence ne pouvant, sous peine de porter atteinte au devoir de neutralité de l'EUIPO, consacré à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dans des procédures inter partes, ainsi qu'au principe de bonne administration, être admise en tant qu'une preuve valable de la renommée, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal. En effet, en l'absence d'identification précise, par l'opposant, des éléments de preuve dont il souhaite se prévaloir, il serait impossible pour l'EUIPO de garantir les droits de la défense de la partie demandant l'enregistrement d'un signe en tant que marque.



- 37 Par ailleurs, le constat du Tribunal méconnaîtrait les principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes, dès lors qu'il appartiendrait à l'opposant et non à l'EUIPO de mettre le demandeur de marque en mesure d'apprécier et, le cas échéant, de contester la base factuelle qui a servi à l'adoption de précédentes décisions. Au demeurant, l'EUIPO précise que, dans le cas d'espèce, son incapacité à identifier les documents pertinents n'était pas d'ordre « physique », mais tenait plutôt au fait que, en l'absence de référence précise aux éléments de preuve dont Puma souhaitait se prévaloir, il aurait été contraint de rechercher activement les documents pertinents aux fins de la preuve de la renommée. Ainsi, l'argument de Puma, présenté pour la première fois devant la Cour, selon lequel tous les documents présentés dans des procédures antérieures seraient en tout cas accessibles en ligne, ne serait pas seulement incorrect, mais aussi non pertinent, même s'il devait être admis comme étant recevable.
- 38 Sur la base de cette première erreur de droit, le Tribunal aurait fait une lecture manifestement erronée de la décision litigieuse en considérant que les décisions antérieures n'étaient pas « même mentionnées » dans la décision litigieuse, alors qu'elles auraient figuré dans le résumé des arguments de Puma et auraient été directement examinées par la chambre de recours en ce qui concerne leur absence de caractère juridiquement contraignant ainsi que dans le contexte du raisonnement à titre surabondant de la chambre de recours.
- 39 Dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, l'EUIPO fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant que la chambre de recours aurait dû, en vertu du principe de bonne administration, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt du 10 mars 2011, *Agencia Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas pris en considération les constats effectués par l'EUIPO dans les trois décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures. Il estime que ce constat du Tribunal est fondé sur deux prémisses erronées, dont la première consisterait en la reconnaissance d'une invocation valable de ces décisions antérieures, ce qui ne serait pas le cas, ainsi que le démontreraient les arguments invoqués dans le cadre de la première branche du premier moyen.
- 40 La seconde prémisses erronée serait la reconnaissance par le Tribunal de l'existence d'une « pratique décisionnelle » de l'EUIPO ayant constaté la renommée des marques antérieures, dans la mesure où une telle reconnaissance méconnaîtrait la notion de « renommée » et la nature relative du motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ainsi que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 76, paragraphe 1, de ce règlement.
- 41 En effet, même dans le cas où, comme en l'espèce, l'opposant se prévaut de marques dont la renommée a été reconnue antérieurement par l'EUIPO, il resterait tenu de contester les demandes d'enregistrement des marques postérieures au cas par cas en établissant, dans chaque cas d'espèce, la renommée des marques dont il se prévaut. La renommée d'une marque antérieure dépendrait non pas seulement des éléments de preuve présentés par le titulaire de ladite marque, mais également des contre-arguments présentés par l'autre partie à la procédure.
- 42 Par conséquent, le constat de la renommée ne saurait être considéré comme un simple constat d'ordre factuel, essentiellement statique, ainsi que l'aurait erronément considéré le Tribunal au point 33 de l'arrêt attaqué. Au contraire, bien que ne dépendant pas strictement de la marque demandée, un tel constat serait subordonné à l'application du principe du contradictoire dans chaque procédure d'opposition individuelle. Or, en l'espèce, l'appréciation du Tribunal selon laquelle les trois décisions antérieures constituaient une « pratique décisionnelle » reviendrait à reconnaître l'existence d'une « présomption de renommée », ce qui enfreindrait l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
- 43 Cette méconnaissance de la valeur des trois décisions antérieures aurait conduit le Tribunal à commettre d'autres erreurs de droit. Le Tribunal aurait en effet erronément indiqué que la chambre de recours aurait dû fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués dans les

trois décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés, faisant ainsi application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139). Or, cette jurisprudence ne serait pertinente que pour des procédures ex parte concernant le refus d'une demande d'enregistrement pour des motifs absolus.

- 44 En tout état de cause, même si cette jurisprudence était applicable aux procédures inter partes, tel serait le cas seulement pour des questions devant être soulevées pour des raisons d'ordre public, pour des questions identifiées par l'EUIPO comme étant des faits notoires, ou lorsqu'une situation factuelle déjà établie dans la procédure concernée est jugée comparable à une situation factuelle établie dans une procédure antérieure. En revanche, ladite jurisprudence ne saurait s'appliquer en ce qui concerne des faits spécifiques invoqués dans des procédures antérieures ou des appréciations d'éléments de preuve réalisées dans de telles procédures, aux fins d'effectuer, dans une procédure ultérieure, un constat factuel.
- 45 Dans le cadre de la troisième branche de son premier moyen, l'EUIPO avance, en substance, que le Tribunal ne pouvait pas, sans enfreindre l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et le principe de bonne administration, conclure, ainsi qu'il l'a fait au point 37 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours avait l'obligation subsidiaire d'inviter d'office Puma à soumettre des preuves supplémentaires de la renommée qu'elle revendiquait.
- 46 Puma conteste le premier moyen de l'EUIPO pris en ses trois branches.
- 47 Puma fait valoir, notamment, que le Tribunal a correctement appliqué le principe de bonne administration en constatant que les trois décisions antérieures avaient été « dûment invoquées » par elle-même dans le cadre de son obligation de démontrer, en vertu de la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95, la renommée des marques antérieures. En effet, il serait difficile de considérer que le fait d'invoquer ces trois décisions antérieures constitue une simple référence générale à la documentation produite dans des procédures antérieures, alors qu'il s'agirait de décisions définitives émanant d'une autorité administrative, reconnaissant la renommée de marques identifiées avec précision dans l'acte d'opposition, publiées et aisément accessibles sur le site de l'EUIPO, et dont les passages pertinents auraient été résumés dans ledit acte dans la langue de procédure. De telles décisions constitueraient ainsi, en elles-mêmes, des éléments de preuve irremplaçables et péremptoirs de la renommée des marques antérieures. Par ailleurs, la renommée serait un fait objectif ayant un effet erga omnes et, si l'unique circonstance susceptible d'influencer celle-ci est l'écoulement du temps, l'EUIPO n'aurait exposé aucune analyse à cet égard.
- 48 S'agissant de la deuxième branche du premier moyen de l'EUIPO, Puma avance que le fait que le Tribunal a qualifié de « pratique décisionnelle » les trois décisions antérieures ne constituerait une méconnaissance ni du caractère contradictoire de la procédure en cause ni de la notion de « renommée », dès lors qu'aucune règle du droit de l'Union n'aurait autorisé l'EUIPO à écarter ou à ignorer les principes d'égalité de traitement et de bonne administration, lesquels lui faisaient obligation de prendre en considération les trois décisions antérieures et de s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens ou, du moins, de demander d'office à Puma de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures.
- 49 Quant à la troisième branche du premier moyen de l'EUIPO, Puma conteste les arguments de l'EUIPO en soutenant, en substance, que les obligations procédurales exposées par le Tribunal au point 37 de l'arrêt attaqué ne portent aucunement atteinte à la position de l'EUIPO dans les procédures inter partes.

## Sur le second moyen

- 50 Par son second moyen, l'EUIPO soutient que, en ayant constaté, au point 37 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû demander à Puma de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures, ainsi que le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95, le Tribunal a également enfreint, de façon incidente, l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il ressortirait en effet clairement du libellé, du contexte et de l'objectif de cette disposition qu'elle s'applique uniquement aux faits invoqués et aux preuves présentées par les parties de leur propre initiative. Il ne serait pas non plus possible de l'appliquer par analogie à une situation telle que celle de l'espèce, compte tenu de l'existence d'une base juridique spécifique pour ce type de demandes, en l'occurrence l'article 78, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Ainsi, selon l'EUIPO, aucune de ces deux dispositions ne pourrait servir de moyen de contourner le devoir de neutralité de l'EUIPO et le principe sous-jacent de l'égalité des armes.
- 51 Puma conteste que l'appréciation effectuée par le Tribunal au point 37 de l'arrêt attaqué soit entachée d'illégalité.

## *Appréciation de la Cour*

### Sur les première et deuxième branches du premier moyen

- 52 Par les deux premières branches du premier moyen, qu'il convient d'examiner ensemble, l'EUIPO conteste l'appréciation du Tribunal relative au premier moyen d'annulation avancé devant lui par Puma, tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce que la chambre de recours avait rejeté les preuves relatives à la renommée des marques antérieures et avait conclu que la renommée de celles-ci n'était pas démontrée aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 53 Plus particulièrement, l'EUIPO soutient, en substance, que le Tribunal a enfreint l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et le principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95 et l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en considérant, d'une part, que les trois décisions antérieures de l'EUIPO avaient été « dûment invoquées » par Puma devant la division d'opposition et, d'autre part, que la chambre de recours aurait dû, en application des principes de bonne administration et d'égalité de traitement, tels qu'interprétés par la jurisprudence issue de l'arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), prendre en considération ces décisions en s'interrogeant avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens, et qu'elle n'était pas autorisée à s'écarter de la pratique décisionnelle de l'EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l'avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures, effectués dans lesdites décisions, n'étaient pas ou plus pertinents.
- 54 À cet égard, il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que l'application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l'identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, à l'existence d'un risque de voir l'usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 17 septembre 2015, *Arnoldo Mondadori Editore/OHMI*, C-548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, point 54).

- 55 S'agissant plus particulièrement de la deuxième condition, relative à l'existence de la renommée d'une marque, seule en cause en l'espèce, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'une marque jouit d'une renommée au sens du droit de l'Union lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
- 56 L'existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (arrêt du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, point 27).
- 57 Si la question de savoir si les marques antérieures ont acquis une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, constitue une constatation qui relève du domaine de l'appréciation des faits opérée par le Tribunal, laquelle ne saurait faire l'objet d'un pourvoi sous réserve d'une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis à cette juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, *Hesse/OHMI*, C-50/15 P, EU:C:2016:34, point 29), celle de savoir si les preuves présentées à l'appui de la renommée ont été obtenues régulièrement et si les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés constitue une question de droit pouvant être soumise à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, *Rubinstein et L'Oréal/OHMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 74).
- 58 En ce qui concerne la charge et l'administration de la preuve, lorsque le titulaire d'une marque souhaite se prévaloir du motif de refus à l'enregistrement visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la règle 19 du règlement n° 2868/95 prévoit, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, sous c), que l'EUIPO donne à l'opposant l'opportunité de présenter les faits, les preuves et les observations à l'appui de son opposition, notamment la preuve que la marque antérieure est renommée, ou de compléter ceux déjà présentés. Dans la mesure où les règlements n°s 207/2009 et 2868/95 n'énumèrent pas les moyens de preuve que l'opposant peut avancer pour démontrer l'existence de la renommée de la marque antérieure, ce dernier est libre, en principe, de choisir la forme de la preuve qu'il juge utile de présenter à l'EUIPO dans le cadre d'une opposition fondée sur un droit antérieur et l'EUIPO est tenu d'analyser les éléments présentés par l'opposant, sans pouvoir d'emblée refuser un type de preuve en raison de sa forme (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2018, *EUIPO/Group*, C-478/16 P, non publié, EU:C:2018:268, points 56 à 59).
- 59 Par ailleurs, l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 énonce que, au cours de la procédure devant l'EUIPO, celui-ci procède en principe à l'examen d'office des faits. Toutefois, cette même disposition prévoit que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, tel le motif prévu à l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
- 60 En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'EUIPO est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes d'égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 11 avril 2013, *Asa/OHMI*, C-354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 41).
- 61 La Cour a précisé que l'EUIPO doit, eu égard auxdits principes, prendre en considération les décisions qu'il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l'application de ces principes devant être conciliée, ainsi que l'a rappelé le Tribunal au point 20 de l'arrêt attaqué, avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict



et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74, 75 et 77, et du 17 juillet 2014, *Reber Holding/OHMI*, C-141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 45, ainsi que ordonnance du 14 avril 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 37).

- 62 Il importe, dans ce contexte, d'écarter d'emblée l'argument de l'EUIPO selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les principes issus de l'arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), mentionnés au point précédent, sont applicables aux procédures fondées sur un motif relatif de refus, tel celui prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 63 En effet, s'il est vrai que ces principes ont été dégagés par la Cour dans une affaire portant sur un motif absolu de refus, à savoir celui visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), la Cour a, par la suite, jugé expressément qu'ils étaient également applicables dans le cadre de procédures d'opposition fondées sur un motif relatif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, *Reber Holding/OHMI*, C-141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 46 ; ordonnances du 11 avril 2013, *Asa/OHMI*, C-354/12 P, non publiée, EU:C:2013:238, point 42 ; du 15 octobre 2015, *Cantina Broglie 1/OHMI*, C-33/15 P, non publiée, EU:C:2015:705, point 49 ; du 15 octobre 2015, *Cantina Broglie 1/OHMI*, C-34/15 P, non publiée, EU:C:2015:704, point 49, et du 14 avril 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 37).
- 64 La Cour a également déjà clarifié, ainsi que l'a relevé le Tribunal aux points 18 et 19 de l'arrêt attaqué, que le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l'article 75 du règlement n° 207/2009, a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, *Rubinstein et L'Oréal/OHMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 111, ainsi que du 17 mars 2016, *Naazneen Investments/OHMI*, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 29).
- 65 Par ailleurs, cette obligation a la même portée que celle découlant de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, sans qu'il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, *KWS Saat/OHMI*, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et ordonnance du 14 avril 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 32).
- 66 Il résulte de ce qui précède que, dans des circonstances où un opposant invoque de manière précise devant la division d'opposition en tant que preuve de la renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, de la marque antérieure invoquée à l'appui de son opposition des décisions antérieures de l'EUIPO relatives à la renommée de cette même marque, il incombe aux instances de celui-ci de prendre en considération les décisions qu'elles ont déjà adoptées et de s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, conformément à la jurisprudence citée au point 61 du présent arrêt. Dès lors que ces instances décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans de telles décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l'invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions.

- 67 C'est au regard des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, comme le soutient l'EUIPO, le Tribunal a enfreint l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et le principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95 et l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 68 S'agissant, premièrement, de l'argument de l'EUIPO selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 31 de l'arrêt attaqué en considérant que les trois décisions antérieures reconnaissant la renommée des marques antérieures avaient été « dûment invoquées » par Puma, il convient de noter, tout d'abord, que le Tribunal a constaté, au point 30 de l'arrêt attaqué, que ces trois décisions antérieures avaient été mises en avant par Puma dans ses écritures devant la division d'opposition.
- 69 Or, ainsi que cela a été relevé au point 58 du présent arrêt, l'opposant est libre, en principe, de choisir la forme de la preuve qu'il juge utile de présenter à l'EUIPO. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que soient invoquées dans un tel contexte, en tant qu'éléments de preuve à l'appui de la renommée d'une marque antérieure, des décisions antérieures de l'EUIPO constatant l'existence d'une telle renommée dans le cadre d'autres procédures inter partes, notamment lorsqu'elles sont identifiées avec précision et que leur contenu essentiel est présenté dans l'acte d'opposition dans la langue de procédure de l'opposition, ce qui était le cas en l'espèce.
- 70 Dans la mesure où l'EUIPO fait valoir que, par la constatation faite au point 31 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a admis que la référence de Puma à ces décisions constituait une référence valable tant à l'ensemble des appréciations de l'EUIPO qu'aux éléments de preuve présentés par Puma dans ces procédures antérieures, de sorte que cette référence serait constitutive d'une preuve valable pour établir l'existence de la renommée des marques antérieures au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95, il convient de relever que cet argument est fondé sur une lecture erronée dudit point 31, qu'il convient d'ailleurs de replacer dans son contexte.
- 71 À cet égard, l'analyse à laquelle le Tribunal s'est livré aux points 30 et 31 de l'arrêt attaqué visait à répondre à l'argument de Puma, résumé au point 28 de cet arrêt, selon lequel la chambre de recours ne pouvait s'écarter de sa « pratique décisionnelle » reconnaissant la renommée des marques antérieures sans expliquer en quoi un tel écart par rapport aux trois décisions antérieures était justifié.
- 72 Alors que l'EUIPO avait répliqué à cet argument en renvoyant, ainsi qu'il ressort du point 29 de l'arrêt attaqué, à la motivation de la décision litigieuse selon laquelle la légalité des décisions de l'EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO ou des offices nationaux, le Tribunal a exposé, au point 30 de l'arrêt attaqué, le contenu des trois décisions antérieures, en décrivant les appréciations effectuées par les instances compétentes de l'EUIPO qui y figuraient ainsi qu'en mentionnant les éléments de preuve sur lesquels ces décisions étaient fondées.
- 73 Or, ainsi qu'il ressort des points 28 à 30 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à ces constats aux fins de répondre à la question de savoir si l'EUIPO avait satisfait, en adoptant la décision litigieuse, aux obligations découlant du principe de bonne administration, notamment de son obligation de motivation, rappelée aux points 64 et 65 du présent arrêt, dans des circonstances où Puma, à l'appui de son opposition, s'était prévalu de décisions antérieures de l'EUIPO ayant conclu à la renommée des mêmes marques antérieures, tout en les identifiant avec précision, et avait en particulier mentionné, en les résumant dans la langue de procédure, les passages pertinents de ces décisions et les éléments de preuve qui y figuraient.
- 74 C'est donc à la lumière de ce contexte que le Tribunal a constaté, au point 31 de l'arrêt attaqué, que les trois décisions antérieures avaient été « dûment invoquées » par Puma, sans pour autant admettre que la référence à ces décisions constituait une référence valable à tous les éléments de preuve déposés dans des procédures antérieures menées devant les instances de l'EUIPO.



- 75 Il s'ensuit qu'aucune erreur de droit ne saurait être reprochée au Tribunal en ce qu'il a considéré, au point 31 de l'arrêt attaqué, que les trois décisions antérieures avaient été « dûment invoquées » par Puma.
- 76 S'agissant, deuxièmement, de l'argument de l'EUIPO, selon lequel le Tribunal a méconnu le principe de bonne administration ainsi que la portée de l'obligation de motivation à laquelle l'EUIPO était tenu, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée aux points 61, 64 et 65 du présent arrêt, ainsi qu'à ce qui a été jugé au point 66 de celui-ci, l'EUIPO était tenu de prendre en considération les trois décisions antérieures invoquées par Puma en l'espèce et, dans l'hypothèse où elle adopterait une position divergente par rapport à celles-ci sur la question de la renommée des marques antérieures, examinée dans ces décisions ainsi qu'en l'espèce, il lui appartenait de motiver, au vu du contexte de la décision litigieuse, explicitement cette divergence.
- 77 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a procédé à l'examen des trois décisions antérieures invoquées par Puma devant la division d'opposition au point 30 de l'arrêt attaqué, dont la teneur n'est pas remise en cause dans le cadre du présent pourvoi, en exposant le contenu essentiel de celles-ci. Le Tribunal a poursuivi en faisant observer, au point 33 de l'arrêt attaqué, que la renommée des marques antérieures avait été constatée par l'EUIPO dans ces trois décisions antérieures, lesquelles avaient été corroborées par plusieurs décisions nationales qui concernaient les mêmes marques antérieures, des produits identiques ou semblables à ceux en cause et certains des États membres concernés dans le présent cas d'espèce, ajoutant que le constat de la renommée des marques antérieures était un constat d'ordre factuel qui ne dépendait pas de la marque demandée.
- 78 Au point 34 de l'arrêt attaqué, le Tribunal en a conclu que, « dans ces circonstances » et au regard des obligations découlant des principes de bonne administration et d'égalité de traitement, « la chambre de recours ne pouvait pas s'écarter de la pratique décisionnelle de l'EUIPO sans fournir la moindre explication quant aux raisons qui l'avaient amenée à considérer que les constats de fait sur la renommée des marques antérieures [effectués dans les trois décisions antérieures n'étaient] pas ou plus pertinents ».
- 79 Ainsi, le Tribunal a à juste titre examiné si la chambre de recours, en s'étant bornée à rappeler, dans la décision litigieuse, que l'EUIPO n'était pas tenu par sa pratique décisionnelle, avait satisfait à son obligation de motivation, eu égard au contexte dans lequel cette décision avait été rendue, ainsi qu'au regard des règles juridiques régissant la matière concernée, y compris des principes de bonne administration et d'égalité de traitement.
- 80 Contrairement à ce que prétend l'EUIPO, aucune erreur de droit ne saurait être reprochée au Tribunal en ce qui concerne son interprétation desdits principes. À cet égard, il est vrai que les instances de l'EUIPO ne sauraient être automatiquement liées par leurs décisions antérieures, dans la mesure où, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal au point 20 de l'arrêt attaqué, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, de sorte que l'existence de la renommée doit être examinée en tenant compte des circonstances factuelles de chaque cas concret (voir, par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C-39/08 et C-43/08, non publiée, EU:C:2009:91, point 17, ainsi que, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77). Il n'en résulte toutefois pas que ces instances soient dispensées des obligations, rappelées au point 66 du présent arrêt, découlant desdits principes de bonne administration et d'égalité de traitement, y compris l'obligation de motivation.
- 81 Cette dernière obligation est d'autant plus importante dans des circonstances telles que celles en l'espèce, rappelées au point 77 du présent arrêt, dans lesquelles la pertinence de certaines décisions antérieures de l'EUIPO, invoquées devant les instances de celui-ci, aux fins d'examiner de manière

complète l'existence de la renommée de la marque antérieure en cause ne saurait être contestée, un tel examen ne dépendant pas, ainsi que l'a en substance relevé le Tribunal, strictement de la marque demandée.

- 82 C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que, dans de telles circonstances, les instances de l'EUIPO ne pouvaient satisfaire à leur obligation de motivation en se bornant à rappeler que la légalité des décisions de l'EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 et non sur la base de sa pratique décisionnelle antérieure.
- 83 Enfin, dans la mesure où l'EUIPO fait valoir que le Tribunal a erronément considéré, au point 31 de l'arrêt attaqué, que les trois décisions antérieures n'avaient été « ni examinées ni même mentionnées » dans la décision litigieuse, il suffit de relever que cette argumentation ne saurait prospérer, le constat effectué par le Tribunal ne pouvant être considéré comme allant à l'encontre du contenu de ladite décision.
- 84 En effet, s'il est vrai que, dans la partie intitulée « Moyens et arguments des parties » de la décision litigieuse, la chambre de recours a indiqué que Puma avait soulevé l'argument tiré de ce que la renommée des marques antérieures avait été reconnue « dans de nombreuses décisions de l'Office », il reste que la chambre de recours s'est abstenue de citer, au nombre des « éléments de preuve produits par l'opposante », les trois décisions antérieures et que, dans la partie de ladite décision intitulée « Motifs de la décision », elle n'a ni mentionné ni analysé ces dernières au regard de leur contenu et de leur valeur probante par rapport à la question de l'éventuelle renommée des marques antérieures, alors qu'elle a procédé ainsi à l'égard de plusieurs décisions des offices nationaux.
- 85 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Tribunal n'a pas méconnu l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et le principe de bonne administration, lus en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2868/95 et l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en considérant que la chambre de recours, en s'étant bornée à rappeler que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, la légalité des décisions de l'EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO ou des offices nationaux, avait méconnu le principe de bonne administration, notamment l'obligation de motiver ses décisions, et entaché ainsi d'illégalité la décision litigieuse.
- 86 Il s'ensuit que les première et deuxième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant non fondées.

Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen

- 87 Par la troisième branche du premier moyen et le second moyen de son pourvoi, qu'il convient d'examiner ensemble, l'EUIPO reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe de bonne administration, ainsi que l'article 76, paragraphe 2, de ce règlement, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, en considérant, au point 37 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, demander à Puma de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter – ainsi que le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95.
- 88 L'EUIPO avance, notamment, qu'une telle interprétation desdites dispositions et principes enfreint le principe du contradictoire, lequel trouve son expression à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les procédures inter partes devant l'EUIPO, et méconnaît le fait que

l'obligation qui incombe à l'EUIPO d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre ou non en compte des faits et des preuves soumis tardivement s'applique uniquement aux faits et aux preuves présentés par les parties de leur propre initiative.

- 89 Par son argumentation, l'EUIPO reproche ainsi, en substance, au Tribunal d'avoir transformé le pouvoir discrétionnaire dont dispose la chambre de recours en vertu de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, à l'effet de décider s'il y a lieu de prendre en compte des faits et des preuves supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés par la division d'opposition, en une obligation, cette obligation étant selon l'EUIPO à tort étendue également aux éléments de fait et aux preuves que les parties n'ont pas soumis de leur propre initiative.
- 90 À cet égard, il ressort du point 35 de l'arrêt attaqué que l'EUIPO a défendu, devant le Tribunal, la thèse selon laquelle la chambre de recours n'était pas obligée de tenir compte des trois décisions antérieures, au motif que Puma n'avait pas communiqué à la division d'opposition les preuves de la renommée des marques antérieures produites dans le cadre des procédures ayant conduit à l'adoption de ces décisions. Selon l'EUIPO, la requérante aurait dû déposer à nouveau ces éléments de preuve ou y renvoyer de manière précise.
- 91 En réponse à cette argumentation, le Tribunal a, au point 36 de l'arrêt attaqué, rappelé à bon droit la jurisprudence selon laquelle l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 investissent la chambre de recours de l'EUIPO d'un pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition. En effet, selon ces dispositions, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l'EUIPO, ce qui est constant en l'espèce, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, point 26 et jurisprudence citée).
- 92 Toutefois, en indiquant, au point 37 de l'arrêt attaqué, que, « dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa pratique décisionnelle antérieure récente, corroborée par un nombre relativement élevé de décisions nationales et un arrêt du Tribunal, la chambre de recours aurait dû, conformément au principe de bonne administration, [...] demander à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée des marques antérieures – ne serait-ce que pour les réfuter –, ainsi que le lui permettait la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 », le Tribunal s'est fondé non pas sur l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95, mais sur le principe de bonne administration.
- 93 En l'espèce, il ressort des points 30, 33 et 37 de l'arrêt attaqué que, dans l'acte d'opposition, le contenu essentiel des trois décisions antérieures a été exposé par Puma dans la langue de procédure, de telle sorte qu'il convient de considérer que ce contenu a été porté à la connaissance tant de la division d'opposition et de la chambre de recours que de Gemma Group.
- 94 Il ressort également dudit point 30 de l'arrêt attaqué que, dans ces trois décisions antérieures, les instances compétentes de l'EUIPO avaient constaté qu'une des marques antérieures avait été considérée, « sur la base d'un grand nombre de preuves », comme jouissant d'une « grande renommée, à tout le moins en France », et qu'une autre parmi elles avait été également considérée, « au vu des nombreuses preuves fournies », comme ayant acquis « une grande renommée par l'usage dans l'Union » et bénéficiant d'un « caractère distinctif élevé résultant de son usage "prolongé et intensif" et de "son fort degré de reconnaissance" ». Le Tribunal a également établi que certaines desdites décisions décrivaient de façon très détaillée les preuves qui avaient permis de conclure à la renommée des marques antérieures.

- 95 Dans un tel contexte, les trois décisions antérieures constituaient, en ce qu'elles avaient reconnu la renommée des marques antérieures, un indice important de ce que ces dernières pouvaient également, dans le cadre de la procédure d'opposition en cause, être regardées comme jouissant d'une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ainsi que cela a déjà été relevé au point 81 du présent arrêt.
- 96 Partant, ainsi qu'il a été jugé au point 76 du présent arrêt, l'EUIPO était tenu de prendre en considération les trois décisions antérieures invoquées par Puma et devait motiver explicitement sa décision en l'espèce dans la mesure où il avait décidé d'adopter une approche divergente par rapport à celle retenue dans lesdites décisions quant à la renommée des marques antérieures.
- 97 Cela étant, dans l'hypothèse où la chambre de recours serait elle-même arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait satisfaire à ses obligations découlant du principe de bonne administration et, dans ce contexte, notamment à son obligation de motivation, telle que rappelée au point 66 du présent arrêt, sans disposer des éléments de preuve qui avaient été déposés au cours des procédures antérieures devant l'EUIPO, il y a lieu de considérer, à l'instar du Tribunal, qu'il aurait été nécessaire que cette instance exerce la faculté dont elle disposait de solliciter la production de telles preuves aux fins de l'exercice de son pouvoir d'appréciation et d'un examen complet de l'opposition.
- 98 En effet, il convient de rappeler à cet égard, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, qu'il découle de l'article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 78 de ce règlement, que, aux fins de l'examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours de l'EUIPO non seulement invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées, mais peut également décider de mesures d'instructions, parmi lesquelles figure la production d'éléments de fait ou de preuve. De telles dispositions attestent à leur tour de la possibilité de voir le substrat factuel s'enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l'EUIPO (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 58, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, point 57).
- 99 Au regard de cette jurisprudence ainsi que de celle rappelée au point 91 du présent arrêt, selon laquelle, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l'EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible, une obligation, telle que celle établie par le Tribunal au point 37 de l'arrêt attaqué en vertu du principe de bonne administration, ne saurait être considérée comme allant à l'encontre des dispositions du règlement n° 207/2009.
- 100 Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a pu conclure, à ce même point 37 de l'arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l'espèce, il incombait à la chambre de recours, conformément au principe de bonne administration, soit de fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués par l'EUIPO dans les trois décisions antérieures quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l'espèce, soit de demander à Puma de soumettre des éléments de preuve supplémentaires de la renommée des marques antérieures.
- 101 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen et le second moyen de l'EUIPO comme étant non fondés.
- 102 Les moyens et les arguments soulevés à l'appui du pourvoi ayant tous été écartés, celui-ci doit être rejeté.

### **Sur les dépens**

- 103 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

<sup>104</sup> Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

<sup>105</sup> L'EUIPO ayant succombé en ses moyens et Puma ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

**1) Le pourvoi est rejeté.**

**2) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.**

Signatures