



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2020\*

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne tigha – Opposition formée par le titulaire de la marque antérieure de l’Union européenne TAIGA – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Appréciation du risque de confusion – Appréciation de la similitude sur le plan conceptuel des signes en conflit – Article 42, paragraphe 2 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Preuve de l’usage “pour une partie des produits ou des services” – Détermination d’une sous-catégorie autonome de produits »

Dans l’affaire C-714/18 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 14 novembre 2018,

**ACTC GmbH**, établie à Erkrath (Allemagne), représentée par M<sup>es</sup> V. Hoene, S. Gantenbrink et D. Eickemeier, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

**Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

**Taiga AB**, établie à Varberg (Suède), représentée par M<sup>es</sup> C. Eckhartt, A. von Mühlendahl, K. Thanbichler-Brandl et C. Fluhme, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M<sup>me</sup> E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

\* Langue de procédure : l’anglais.

ayant entendu l'avocate générale en ses conclusions à l'audience du 19 décembre 2019,  
rend le présent

### Arrêt

- 1 Par son pourvoi, ACTC GmbH demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 13 septembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T-94/17, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:539), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2016 (affaire R 693/2015-4), relative à une procédure d'opposition entre Taiga AB et ACTC (ci-après la « décision litigieuse »).

### Le cadre juridique

- 2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. Le règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2017, 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). Néanmoins, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 28 décembre 2012, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009, dans sa version initiale (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, point 2).
- 3 L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dispose :  
  
« 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :  
  
[...]  
  
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. »
- 4 L'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoit :  
  
« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque [de l'Union européenne] n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans [l'Union européenne] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l'Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »
- 5 Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement :  
  
« Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque [de l'Union européenne] antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque [de l'Union européenne], la marque [de l'Union européenne] antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans [l'Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur

lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque [de l'Union européenne] antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services. »

- 6 L'article 43, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque [de l'Union européenne] ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés. »

### **Les antécédents du litige et la décision litigieuse**

- 7 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 10 de l'arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

- 8 Le 28 décembre 2012, la requérante a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal « tigha » (ci-après la « marque demandée »).

- 9 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent, notamment, 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 (ci-après l'« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante :

« Vêtements, chaussures, chapellerie ; costumes ; vêtements en imitations du cuir ; automobilistes (habillement pour -) ; habits ; robes ; gabardines [vêtements] ; ceintures [habillement] ; bottines ; gants [habillement] ; empiècements de chemises ; chemises ; plastrons de chemises ; sabots [chaussures] ; pantalons ; chapeaux ; vestes ; jerseys [vêtements] ; vareuses ; calottes ; capuchons [vêtements] ; confectionnés (vêtements -) ; chapellerie ; cache-corset ; chemisettes ; vêtements en cuir ; leggings [pantalons] ; sous-vêtements ; manteaux ; pelisses ; bonnets ; visières [chapellerie] ; dessus (vêtements de -) ; couvre-oreilles [habillement] ; combinaisons [vêtements] ; parkas ; ponchos ; pull-overs ; imperméables ; jupes ; sandales ; écharpes ; souliers ; semelles ; empeignes ; bouts de chaussures ; chaussures ; blouses ; gants de ski ; slips ; chaussettes ; bottes ; tiges de bottes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas sudorifuges ; collants ; chandails ; tee-shirts ; robes-chasubles ; tricotés [vêtements] ; maillots ; paletots ; uniformes ; sous-vêtements sudorifuges ; caleçons ; combinaisons de ski nautique ; gilets ; bonneterie ; hauts-de-forme ».

- 10 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne* n° 2013/011, du 16 janvier 2013.

- 11 Le 12 avril 2015, Taiga, partie intervenante en première instance, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, notamment, pour les produits visés au point 9 du présent arrêt.

- 12 L'opposition était fondée sur la marque verbale de l'Union européenne antérieure TAIGA, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante :

« Vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements ; articles de chaussures ; coiffures (chapellerie) et chapellerie ; chaussures et bottes de travail ; blouses de travail ; gants ; ceintures et chaussettes ».

- 13 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 14 Par une décision du 9 février 2015, la division d'opposition de l'EUIPO a rejeté l'opposition formée par Taiga.
- 15 Le 28 septembre 2015, Taiga a formé un recours auprès de l'EUIPO contre cette décision de la division d'opposition.
- 16 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a annulé partiellement ladite décision de la division d'opposition, à savoir, pour l'ensemble des produits en cause, relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, et a rejeté par conséquent la demande d'enregistrement concernant ces produits. Elle a considéré que l'usage de la marque antérieure avait été prouvé pour certains produits relevant de cette classe 25, qui étaient identiques ou similaires aux produits visés par la marque demandée, que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique, à tout le moins pour les consommateurs anglophones, et que ces signes ne pouvaient être associés à aucun concept pour la majorité du public pertinent. Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de ce public, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les produits relevant de ladite classe 25.

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

- 17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2017, la requérante a formé un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
- 18 À l'appui de son recours, elle a soulevé deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
- 19 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

#### **Les conclusions des parties**

- 20 La requérante demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué et la décision litigieuse ;
  - à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et
  - de condamner l'EUIPO aux dépens.
- 21 L'EUIPO demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et
  - de condamner la requérante aux dépens.
- 22 Taiga demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et

- de condamner la requérante aux dépens de la procédure, y compris les dépens auxquels elle a été exposée.

### **Sur le pourvoi**

- 23 À l'appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

### ***Sur le premier moyen***

#### *Argumentation des parties*

- 24 Par le premier moyen du pourvoi, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir considéré, au point 34 de l'arrêt attaqué, que les articles vestimentaires visés dans les éléments de preuve produits par Taiga pour démontrer l'usage de la marque antérieure présentaient tous la même destination. Le Tribunal aurait ainsi jugé à tort que ces produits ne constituaient pas une sous-catégorie autonome de produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice.
- 25 Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n'aurait pas dû fonder son appréciation sur les produits visés dans ces éléments de preuve, mais sur ceux pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée. Ainsi, la question à laquelle le Tribunal aurait dû répondre serait celle de savoir si la marque antérieure était enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories autonomes, de telle sorte que l'usage ne concernait que des produits spécifiques de cette « catégorie large ».
- 26 Par la seconde branche dudit moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les produits vestimentaires, visés respectivement dans lesdits éléments de preuve et par la marque demandée, étaient, premièrement, destinés à des usages multiples, à savoir couvrir, cacher, parer ou protéger le corps humain, et, deuxièmement, qu'ils s'adressaient à des publics différents et qu'ils étaient vendus dans des magasins différents, de telle sorte que les premiers se distinguaient des seconds.
- 27 L'EUIPO estime que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une appréciation erronée des éléments de preuve, présentés par Taiga devant la chambre de recours afin de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure. Ainsi, selon l'EUIPO, la requérante conteste l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sans alléguer une dénaturation de ces faits ni invoquer une erreur de droit susceptible d'invalider le raisonnement du Tribunal. En tout état de cause, ce moyen devrait être écarté comme étant non fondé.
- 28 Taiga soutient que ledit moyen doit être écarté comme étant non fondé.

#### *Appréciation de la Cour*

- 29 À titre liminaire, il y a lieu d'écarter l'argumentation de l'EUIPO tirée de l'irrecevabilité du premier moyen du pourvoi. En effet, la requérante ne conteste pas une appréciation factuelle du Tribunal, mais remet en cause la méthode et les critères appliqués par celui-ci afin de définir la notion d'usage « pour une partie des produits ou des services », au sens de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où ce moyen porte, ainsi, sur les critères au regard desquels le Tribunal

doit apprécier l'existence d'un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou une partie de ces produits ou services, au sens de cette disposition, ledit moyen soulève une question de droit pouvant faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, point 51 et jurisprudence citée).

30 Par son argumentation, la requérante reproche au Tribunal, tout d'abord, d'avoir considéré qu'il convenait de déterminer si les seuls articles visés dans les preuves d'usage communiquées par l'intervenante constituaient une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, ensuite, de ne pas avoir correctement appliqué le critère de la finalité et de la destination des produits en cause afin de déterminer une telle sous-catégorie autonome ainsi que, enfin, de ne pas avoir pris en considération le fait que les produits en cause s'adressaient à des publics différents et qu'ils étaient vendus dans des magasins différents.

31 À cet égard, il y a lieu de rappeler d'emblée que le Tribunal a relevé, aux points 29 à 32 de l'arrêt attaqué, ce qui suit :

« 29 Les dispositions de l'article 42 du règlement n° 207/2009 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l'usage sérieux de la marque a été établie, d'une part, constituent une limitation aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement, de sorte qu'elles ne peuvent pas être interprétées de manière à aboutir à une limitation injustifiée de l'étendue de la protection de la marque antérieure, en particulier dans l'hypothèse où les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite et, d'autre part, doivent être conciliées avec l'intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l'avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l'enregistrement de ladite marque lui confère [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, points 51 et 53].

30 Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection, dans une procédure d'opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l'opposition [arrêts du 14 juillet 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, *Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, point 23].

31 Cependant, si la notion d'usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n'a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d'observer qu'il est en pratique impossible pour le titulaire d'une marque d'apporter la preuve de l'usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement. Par conséquent, la notion de "partie des produits ou services" ne peut s'entendre pour toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement pour les produits ou les services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories

cohérentes [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 63].

- 32 S'agissant de la question de savoir si des produits font partie d'une sous-catégorie cohérente susceptible d'être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l'orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d'une sous-catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [voir arrêt du 18 octobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, non publié, EU:T:2016:615, point 32 et jurisprudence citée]. »
- 32 Eu égard à ces règles de droit et principes jurisprudentiels, le Tribunal a examiné, aux points 33 à 36 de l'arrêt attaqué, si les articles visés par les éléments de preuve fournis par Taiga constituaient une sous-catégorie autonome de produits, par rapport aux produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, couverts par la marque antérieure, regroupant uniquement des vêtements extérieurs de protection contre les intempéries. Dans un premier temps, le Tribunal a considéré que ces articles avaient « la même destination, car ils [visaient] à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments » et qu'ils ne pouvaient « en tout état de cause, être considérés comme "essentiellement différents" », au sens de la jurisprudence visée au point 31 de l'arrêt attaqué. Dans un second temps, le Tribunal a relevé que les caractéristiques particulières que lesdits articles présentaient, notamment celles consistant à protéger des intempéries, étaient, en principe, sans incidence, puisque, conformément à la jurisprudence citée au point 32 de l'arrêt attaqué, « les caractéristiques des produits ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services ». Partant, le Tribunal a écarté le premier moyen.
- 33 En vertu de l'article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 207/2009, le demandeur d'une marque de l'Union européenne peut requérir du titulaire de la marque antérieure la preuve que cette marque antérieure a fait l'objet d'un « usage sérieux » dans l'Union au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition.
- 34 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la notion d'« usage sérieux » est une notion autonome du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, points 25 à 31).
- 35 À cet égard, afin qu'il puisse être considéré qu'une marque fait l'objet d'un « usage sérieux », au sens de l'article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 207/2009, il est nécessaire que cette marque soit utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par ladite marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid, C-514/18 P, non publié, EU:C:2019:878, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée). En effet, une marque qui n'est pas utilisée constitue un obstacle non seulement à la concurrence, dans la mesure où elle limite l'éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d'autres en tant que marque et prive les concurrents de la possibilité d'utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause, mais également à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 32).

- 36 Afin que cette fonction essentielle puisse être remplie par une marque, le règlement n° 207/2009 confère au titulaire de cette dernière un ensemble de droits, tout en les limitant à ce qui est strictement nécessaire pour assurer cette fonction, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 40 de ses conclusions.
- 37 C'est ainsi que l'article 15 du règlement n° 207/2009 dispose que la protection d'une marque antérieure n'est justifiée que dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un « usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».
- 38 L'article 42, paragraphe 2, de ce règlement applique cette règle de droit dans le cadre spécifique des procédures d'opposition. L'article 42, paragraphe 2, dernière phrase, dudit règlement dispose que, si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée aux fins de l'examen de l'opposition que pour cette partie des produits ou services.
- 39 Dans ce contexte, il convient de relever, à l'instar de M<sup>me</sup> l'avocate générale au point 47 de ses conclusions, que l'étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée est un élément déterminant de l'équilibre entre, d'une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque antérieure et, d'autre part, leur limitation afin d'éviter qu'une marque utilisée de manière partielle jouisse d'une protection étendue au seul motif qu'elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services, ce que le Tribunal a correctement pris en compte aux points 29 à 31 de l'arrêt attaqué.
- 40 S'agissant de la notion de « partie des produits ou services » visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans le cadre de l'application de l'article 43, paragraphe 1, de ce règlement, qu'une sous-catégorie des produits visés par une demande d'enregistrement en tant que marque de l'Union doit être identifiée en ayant recours à un critère permettant de délimiter de manière suffisamment précise cette sous-catégorie (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim, C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436, point 37).
- 41 Or, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 58 de ses conclusions, l'analyse effectuée par la Cour dans cet arrêt peut être transposée dans le cadre de l'application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que la définition d'une sous-catégorie autonome de produits ou de services doit reposer sur les mêmes critères, que ce soit dans le cadre d'une demande de limitation de la liste des produits ou des services visés par la demande d'enregistrement ou d'une opposition, de manière à pouvoir procéder à la comparaison des produits ou des services en cause, définis sur la base des mêmes critères, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion.
- 42 Il en découle, d'une part, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 50 de ses conclusions, que le consommateur désireux d'acquérir un produit ou un service relevant d'une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l'intérieur de laquelle il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives, associera à la marque antérieure l'ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l'origine pour ces produits ou services. Dans ces circonstances, il est suffisant d'exiger du titulaire de la marque antérieure d'apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène.
- 43 D'autre part, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 52 de ses conclusions, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d'une catégorie large, susceptible d'être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d'exiger du titulaire de la marque antérieure d'apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, si le titulaire de la marque antérieure a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu'il ne l'a pas fait au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque



contre laquelle il a formé opposition, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services.

- 44 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, la Cour a jugé, en substance, que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim, C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436, point 39).
- 45 C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner, tout d'abord, la première branche du premier moyen du pourvoi, selon laquelle le Tribunal aurait dû se fonder, dans le cadre de son analyse consistant à déterminer s'il existait une sous-catégorie cohérente susceptible d'être envisagée de manière autonome, sur les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
- 46 À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort tant du libellé de l'article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement n° 207/2009 que des points 39 à 42 du présent arrêt qu'il importe d'apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire de la marque antérieure a apporté la preuve de l'usage de la marque antérieure, si ces produits constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l'usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par la demande d'enregistrement de cette marque.
- 47 Or, le Tribunal a examiné, au point 33 de l'arrêt attaqué, si les articles visés dans les preuves d'usage produites par Taiga constituaient une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, c'est-à-dire par rapport à la catégorie plus générale pour laquelle la marque antérieure a été enregistrée. En outre, le Tribunal a correctement mis en relation ces articles avec cette catégorie plus générale, avant de conclure, au point 34 de l'arrêt attaqué, que lesdits articles ne pouvaient être considérés comme étant essentiellement différents.
- 48 Partant, la première branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
- 49 Ensuite, en ce qui concerne la seconde branche du premier moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal, dans le premier grief de celle-ci, de ne pas avoir correctement appliqué le critère de la finalité et de la destination des produits en cause afin de déterminer une sous-catégorie autonome de produits. Ce grief doit être également écarté comme étant non fondé.
- 50 En effet, il ressort de l'arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436, points 37 et 39 à 41), que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause n'a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories de produits, mais que ce critère doit être appliqué d'une manière cohérente et concrète, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé aux points 70 et 71 de ses conclusions.
- 51 Partant, si, comme en l'espèce, les produits visés revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé, contrairement à ce que la requérante prétend, à la détermination de l'existence d'une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d'identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 71 de ses conclusions, de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée.

52 C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en considération, isolément, chacun des usages des produits en cause, à savoir couvrir, cacher, parer ou protéger le corps humain, ces différents usages se combinant aux fins de la mise sur le marché de ces produits, ainsi que M<sup>me</sup> l'avocate générale l'a relevé au point 72 de ses conclusions.

53 Enfin, le second grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi, par lequel la requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération le fait que les produits en cause s'adressaient à des publics différents et qu'ils étaient vendus dans des magasins différents, doit lui aussi être écarté comme étant non fondé, dans la mesure où de tels critères ne sont pas pertinents pour définir une sous-catégorie autonome de produits, mais pour l'appréciation du public pertinent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim, C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436, points 37 et 41).

54 Partant, il convient d'écarter le premier moyen du pourvoi comme étant non fondé.

### *Sur le second moyen*

55 Le second moyen du pourvoi est divisé en trois branches.

#### *Sur la première branche du second moyen*

##### *– Argumentation des parties*

56 Par la première branche du second moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que, dans la mesure où le Tribunal a fait une application erronée des conditions relatives à l'usage sérieux de la marque antérieure, le Tribunal est arrivé, à tort, à la conclusion que les produits « vêtements » et « chapellerie » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

57 L'EUIPO et Taiga estiment que la première branche du second moyen du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.

##### *– Appréciation de la Cour*

58 La première branche du second moyen du pourvoi étant uniquement fondée sur une application erronée des conditions relatives à l'usage sérieux de la marque antérieure et le Tribunal n'ayant pas, ainsi qu'il ressort des points 47, 52 et 53 du présent arrêt, commis d'erreur à cet égard, cette branche doit être écartée comme étant non fondée.

#### *Sur la deuxième branche du second moyen*

##### *– Argumentation des parties*

59 Par la deuxième branche du second moyen du pourvoi, qui est divisée en trois griefs, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal concernant la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

- 60 S'agissant du premier grief, la requérante estime que, si le Tribunal avait pris en considération la composition inhabituelle de la marque demandée, tenant à la présence de « consonnes asymétriques » et à l'orthographe inhabituelle de cette marque compte tenu du groupe de lettres « igh », il ne serait pas parvenu à la conclusion selon laquelle les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
- 61 S'agissant du deuxième grief, la requérante fait valoir que le Tribunal a, de manière erronée, « supposé », sans aucun élément de preuve à l'appui, que le groupe de lettres « ti » se prononçait toujours « tai ». Or, il serait manifeste que tel n'est pas le cas et, partant, qu'il ne lui appartenait pas d'apporter des éléments de preuve à cet égard.
- 62 S'agissant du troisième grief, la requérante critique l'analyse du Tribunal aux termes de laquelle celui-ci a conclu que les différences conceptuelles entre les signes en conflit n'avaient pas été établies sur le territoire de l'Union pris dans son ensemble, de telle sorte que celles-ci n'étaient pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces signes. Premièrement, contrairement à ce que le Tribunal a relevé au point 71 de l'arrêt attaqué, le terme « taïga » revêtirait une « signification précise et immédiate », non seulement pour les consommateurs moyens du nord et de l'est du « continent européen », mais également pour ceux du sud de ce continent ainsi que pour les consommateurs anglophones. En effet, en raison de la taille incontestée de la forêt boréale, appelée « taïga », ainsi que de la signification de cette dernière dans le monde entier, ce terme relèverait de l'enseignement général sur le « continent européen » et au-delà.
- 63 Deuxièmement, le Tribunal n'aurait, à tort, pas fait application de sa propre jurisprudence selon laquelle il serait suffisant qu'un terme soit compris dans une partie de l'Union pour conclure à l'existence de différences conceptuelles entre les signes en conflit.
- 64 L'EUIPO soutient que les premier à troisième griefs invoqués à l'appui de la deuxième branche du second moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant irrecevables et que les premier et troisième griefs doivent, en tout état de cause, être écartés comme étant non fondés.
- 65 Taïga estime que cette branche du second moyen doit être écartée comme étant non fondée.

– *Appréciation de la Cour*

- 66 Il y a lieu de relever que, par les premier et deuxième griefs de la deuxième branche du second moyen du pourvoi, la requérante tente d'obtenir de la Cour une nouvelle appréciation de la similitude phonétique et visuelle des signes en conflit, sans pour autant invoquer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal à cet égard.
- 67 Or, il convient de rappeler que, conformément à l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Or, l'appréciation de la similitude phonétique et visuelle de signes en conflit constitue une appréciation de nature factuelle (arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
- 68 Partant, les premier et deuxième griefs de la deuxième branche du second moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant irrecevables dans la mesure où ils visent à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

- 69 Par ailleurs, dans la mesure où il y a lieu de considérer que, dans le cadre du deuxième grief, la requérante critique l'application faite par le Tribunal des règles relatives à la charge de la preuve, en lui reprochant d'avoir « supposé », sans aucun élément de preuve à l'appui, que le groupe de lettres « ti » se prononçait toujours « tai » et d'avoir exigé qu'elle apporte des éléments de preuve démontrant le contraire, il convient de rappeler que, au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, notamment, relevé que la chambre de recours avait estimé, au point 40 de la décision litigieuse, que, du moins pour les consommateurs anglophones, la prononciation des syllabes « ti » et « tai » des marques en conflit était identique. En outre, aux points 60 à 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, du moins pour les consommateurs anglophones, après avoir souligné que la requérante n'avait apporté aucun élément permettant de considérer que le son des premières syllabes « ti » et « tai » des signes en conflit ne serait pas identique pour le public anglophone.
- 70 Or, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a pris en considération le fait que la requérante n'avait pas apporté de preuve permettant de remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les premières syllabes « ti » et « tai » seraient prononcées de façon identique pour le public anglophone pour approuver cette appréciation. En effet, d'une part, ladite appréciation était illustrée d'un exemple tiré de l'*Oxford English Dictionary*, ainsi que cela ressort du point 40 de la décision litigieuse. D'autre part, dans le cadre d'un recours en annulation devant le Tribunal, il incombe au requérant de démontrer les prétendues erreurs qui entachent, selon lui, la décision litigieuse.
- 71 Le deuxième grief de la deuxième branche du second moyen du pourvoi doit, par conséquent, être écarté comme étant non fondé dans la mesure où il reproche au Tribunal d'avoir méconnu les règles relatives à la charge de la preuve.
- 72 Par le troisième grief, en premier lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir considéré, au point 71 de l'arrêt attaqué, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le terme « taïga » revêtait une « signification précise et immédiate » pour les consommateurs moyens anglophones et du sud du « continent européen ».
- 73 Par cette argumentation, la requérante, sans développer une argumentation juridique visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, tente d'obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve. Dans la mesure où elle n'invoque aucune dénaturaison de ces éléments, ladite argumentation doit être, par conséquent, écartée comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, non publié, EU:C:2019:961, point 47 et jurisprudence citée).
- 74 En second lieu, en ce que la requérante conteste la méthode et les critères appliqués par le Tribunal dans le cadre de son appréciation de la similitude conceptuelle des signes en conflit, elle lui reproche, en réalité, une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ce qui constitue une question de droit pouvant faire l'objet d'un contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, point 51 et jurisprudence citée).
- 75 La requérante reproche au Tribunal d'avoir jugé, aux points 67 et 71 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas démontré que le terme « taïga » revêtait une « signification précise et immédiate » pour le public pertinent composé des consommateurs de l'Union pris dans leur ensemble, alors qu'il ne ressortirait pas de la jurisprudence du Tribunal que le terme en question devait être compris par l'ensemble du public pertinent. Il serait, en effet, suffisant qu'une partie seulement du public pertinent associe le terme en cause à un concept particulier pour conclure à l'existence de différences conceptuelles susceptibles de neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit pour l'ensemble du public pertinent.

- 76 Or, la Cour a jugé que, lorsqu'un titulaire d'une marque de l'Union européenne fait opposition, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne similaire qui créerait un risque de confusion, il doit être fait droit à une telle opposition dès lors que l'existence du risque de confusion est établie dans une partie de l'Union (arrêt du 22 septembre 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, point 26 et jurisprudence citée).
- 77 Par conséquent, si des similitudes visuelles ou phonétiques entre les signes en conflit existent pour une partie substantielle du public pertinent, pour laquelle des différences conceptuelles entre ces signes, susceptibles de neutraliser ces similitudes, n'ont pas été prouvées, le Tribunal doit procéder à l'analyse globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, points 74 à 76 et jurisprudence citée).
- 78 Le Tribunal n'a par conséquent pas commis d'erreur de droit en ayant pris en considération le fait que la requérante n'avait pas apporté la preuve que, pour une partie substantielle du public pertinent, le terme « taïga » revêtait une « signification précise et immédiate ».
- 79 Partant, il y a lieu d'écarter la deuxième branche du second moyen du pourvoi, comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

*Sur la troisième branche du second moyen*

*– Argumentation des parties*

- 80 Par la troisième branche du second moyen du pourvoi, la requérante fait valoir qu'il n'y a pas de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, étant donné que, en ce qui concerne l'appréciation globale de celui-ci, premièrement, les signes en conflit sont commercialisés dans des magasins différents, deuxièmement, les différences sur le plan visuel entre les termes « taïga » et « tigha » sont plus importantes que toutes similitudes supposées sur le plan phonétique et, troisièmement, les produits en cause sont faiblement similaires.
- 81 L'EUIPO estime que la troisième branche du second moyen du pourvoi doit être écartée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondée.
- 82 Taïga soutient que cette branche doit être écartée comme étant non fondée.

*– Appréciation de la Cour*

- 83 La troisième branche du second moyen du pourvoi doit être écartée comme étant irrecevable dès lors que la requérante n'identifie aucun point de l'arrêt attaqué qu'elle contesterait et ne fait valoir aucune erreur de droit du Tribunal, mais se borne à rappeler son argumentation déjà développée dans le cadre de sa requête déposée en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, *Basic Net/EUIPO*, C-547/17 P, non publié, EU:C:2018:682, point 43 et jurisprudence citée).
- 84 Par conséquent, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
- 85 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

### **Sur les dépens**

- 86 En vertu de l'article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, également 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.
- 87 L'EUIPO et Taiga ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

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

- 1) Le pourvoi est rejeté.**
- 2) ACTC GmbH est condamnée aux dépens.**

Signatures