DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 octobre 2025 (*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale ITRON – Marques de l'Union européenne verbales antérieures ITRON – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 – Distance entre les produits et les services en cause »

Dans l'affaire T-565/24,

Itron, Inc., établie à Liberty Lake, Washington (États-Unis), représentée par M^e^ P. Olson, avocat,

partie requérante,

contre

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

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO ayant été

Advanced Sanitairy Technologies, établie à Aix-en-Provence (France),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de M^mes^ M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la demande de fixation d'une audience présentée par la requérante subordonnée à l'hypothèse où le Tribunal estime nécessaire d'examiner le caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de l'examen de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Itron, Inc., demande, en substance, l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 août 2024 (affaire R 1596/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 29 novembre 2021, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Advanced Sanitairy Technologies, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne

pour le signe verbal ITRON.

3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 9, 11 et 20 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 correspondant, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

– classe 9 : « Rallonges électriques ; blocs multiprises ; blocs multiprises à prises mobiles ; borniers électriques ; raccords électriques ; commutateurs de courant électrique » ;

– classe 11 : « Appareils d'éclairage ; éclairages festifs électriques ; lampes électriques ; radiateurs électriques ; radiateurs portatifs électriques ; radiateurs de chauffage central ; appareils de réfrigération ; climatiseurs électriques ; climatiseurs portables ; déshumidificateurs électriques ; appareils de ventilation ; appareils de séchage ; sèche-serviettes électriques ; chauffe-eau électriques ; chaudières électriques ; cheminées électriques ; poêles à bois ; hottes d'aspiration pour cuisinières ; hottes d'aération » ;

– classe 20 : « Enrouleurs non mécaniques en matériaux non métalliques pour câbles ».

4 Le 1er mars 2022, la requérante a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 L'opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

– la marque de l'Union européenne verbale ITRON, enregistrée le 24 janvier 2005 sous le numéro 2923241 et dûment renouvelée jusqu'au 6 novembre 2032 (ci-après la « marque antérieure no 1 »), désignant les produits et les services relevant des classes 9, 38 et 42, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

  – classe 9 : « Matériel informatique, matériel et unités périphériques ; émetteurs-récepteurs de signaux mobiles pour le relevé de compteurs et la télémétrie dans le secteur de l'approvisionnement et de l'énergie ; logiciels ; logiciels informatiques de programmation, d'activation, de modification et de contrôle de systèmes d'approvisionnement et d'équipements énergétiques ainsi que de communication avec ceux-ci ; logiciels informatiques utilisés dans le secteur de l'approvisionnement et de l'énergie pour l'automatisation et la surveillance de la distribution d'énergie et d'eau aux clients ; matériel informatique et logiciels informatiques utilisés dans les secteurs de l'approvisionnement, notamment pour la gestion et l'approvisionnement en électricité, gaz, énergie et eau ; logiciels informatiques de planification, attribution, fourniture et surveillance d'activités sur le terrain dans le secteur de l'approvisionnement et de l'énergie ; systèmes informatiques de compilation de données, à savoir terminaux portables et fixes, imprimantes, contrôleurs de communications utilisés pour le transfert de données de terminaux informatiques portables vers des terminaux informatiques fixes, socles de synchronisation, périphériques dotés d'une fonction précise, programmes informatiques d'exploitation et programme informatiques d'application utilisés pour la compilation de données et les applications de commande ; unités électroniques portables de relevé et de facturation de compteurs ; logiciels informatiques de compilation et contrôle de données, communication et échange de données, relevé électronique de compteurs, relevé de compteurs à distance, saisie de relevés de compteurs et enregistreurs de données de compteurs, tous utilisés dans le secteur de l'approvisionnement et de l'énergie ; logiciels informatiques de facturation des comptes des clients, enregistrement des commandes des clients et gestion des compteurs et équipements énergétiques ; logiciels informatiques, à savoir programmes informatiques d'exploitation et logiciels informatiques pour l'intégration d'applications et de bases de données utilisés dans le secteur de l'approvisionnement et de l'énergie ; logiciels informatiques de gestion de la charge et de réponse à la demande ; logiciels informatiques de conception et de désignation de lignes et de sous-stations de transmission et de distribution ; logiciels et matériel de communication pour connecter les utilisateurs d'un

réseau informatique ; logiciels et matériel de communication pour connecter des réseaux informatiques mondiaux, des intranets et des extranets » ;

– classe 38 : « Télécommunications ; services de télécommunications, services de communications et de réseaux ; livraison et transmission électroniques de messages, données, documents, et informations via l'internet, Intranet, extranet, réseaux à fréquence radio, satellite, réseaux sans fils et lignes téléphoniques ; services de conférences en réseau ; services d'échange de données informatisées (EDI) et services XML ; services de courrier électronique ; communications par radio ; services de communications ; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau d'information informatique mondial ; fourniture d'accès multiple à des réseaux locaux et étendus » ;

– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et recherche et conception dans ces domaines, analyse et recherche industrielles, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services juridiques ; services d'utilisation temporaire de logiciels en ligne ne pouvant pas être téléchargés ; services d'utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne de programmation, d'activation, de modification et de contrôle de systèmes d'approvisionnement et d'équipements énergétiques ainsi que de communication avec ceux-ci ne pouvant pas être téléchargés ; services d'utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne de planification, attribution, fourniture et surveillance d'activités sur le terrain dans le secteur de l'approvisionnement ne pouvant pas être téléchargés ; services d'utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne de compilation de données de compteurs et de surveillance de consommation d'énergie et d'eau ne pouvant pas être téléchargés ; services d'utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne de gestion de la charge et de réponse à la demande ne pouvant pas être téléchargés ; services d'utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne de conception et de désignation de lignes et de sous-stations de transmission et de distribution ne pouvant pas être téléchargés ; fourniture de services applicatifs (FSA) ; fourniture de services applicatifs (FSA) de logiciels de programmation, d'activation, de modification et de contrôle de systèmes d'approvisionnement et d'équipements énergétiques ainsi que de communication avec ceux-ci ; fourniture de services applicatifs (FSA) de logiciels de planification, attribution, fourniture et surveillance d'activités sur le terrain dans le secteur de l'approvisionnement ; fourniture de services applicatifs (FSA) de logiciels de compilation de données de compteurs et de surveillance de consommation d'énergie et d'eau ; services de conception, de maintenance, de modification, d'installation et de mise en œuvre ; services d'aide technique ; mise à jour de logiciels informatiques pour le compte de tiers ; surveillance de systèmes de réseaux ; conception, mise en œuvre et maintenance de réseaux pour le compte de tiers ; mise à jour de logiciels pour le compte de tiers ».

– la marque de l'Union européenne verbale ITRON, enregistrée le 18 juin 1999 sous le numéro 222323 et dûment renouvelée jusqu'au 11 avril 2026 (ci-après la « marque antérieure n^{o} 2 »), désignant les produits et les services relevant des classes 9, 16, 37 et 42, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Systèmes de réseaux de communication pour la collecte de données, comprenant des ensembles codeurs/émetteurs-récepteurs, des émetteurs-récepteurs portatifs, mobiles ou fixes pour la collecte de données, des adaptateurs de communication intelligents, des périphériques à fonction spécifique, des systèmes d'exploitation informatiques et des programmes d'application informatiques » ;

– classe 16 : « Manuels d'utilisation d'ordinateurs imprimés » ;

– classe 37 : « Services de réparation et d'entretien de matériel informatique » ;

– classe 42 : « Services de réparation et d'entretien de logiciels ».

6 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient notamment ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du 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), et à l'article 8, paragraphe 5, du même règlement.

7 Le 19 juin 2023, la division d'opposition a rejeté l'opposition pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

8 Le 26 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'opposition.

9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, d'une part, au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les produits et les services en cause étaient différents, ce qui faisait obstacle à l'application dudit article. D'autre part, au regard de l'article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a constaté que la distance entre les produits désignés par la marque demandée et les produits et les services pour lesquels la renommée de la marque antérieure n° 1 avait été établie était si importante que ces derniers appartenaient à des segments totalement différents du marché, ce qui empêcherait le public pertinent d'établir un lien entre les marques en conflit. Selon la chambre de recours, cette distance « l'emport[ait] sur tous les autres facteurs susceptibles de contribuer à l'établissement d'un lien [entre lesdites marques], tels que la similitude entre les marques litigieuses et le degré de renommée de la marque antérieure n° 1 ».

Conclusions des parties

10 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l'EUIPO aux dépens.

11 L'EUIPO conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en tant qu'elle a retenu l'absence de lien entre les marques en conflit dans le cadre de l'examen de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en se fondant uniquement sur la distance entre les produits en cause ;

– à titre subsidiaire, s'il est considéré que la décision attaquée a retenu l'absence de liens entre les marques en conflit en ne se fondant pas uniquement sur la distance entre les produits en cause, mais en se fondant également implicitement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, rejeter le recours dans son ensemble ;

– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

En droit

12 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 et, le second, de l'application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

13 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante invoqués au soutien du second moyen. En revanche, s'agissant du premier moyen, l'EUIPO considère, en substance, que, si le Tribunal devait juger que l'absence de lien entre les marques en conflit est fondée uniquement sur le facteur relatif à la distance entre les produits et les services en cause, la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur cet élément pour retenir l'absence de lien entre les marques en conflit de sorte que la décision attaquée devrait être annulée dans cette mesure. À titre subsidiaire, l'EUIPO soutient que, si le Tribunal devait considérer que la chambre de recours n'a pas fait prédominer ledit facteur sur les autres, en ayant examiné implicitement les autres facteurs pertinents et effectué une

appréciation globale de ces derniers, le premier moyen, et partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

14 À cet égard, il importe d'observer que, en ce qui concerne la position procédurale de l'EUIPO, ce dernier ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision et rien ne s'oppose à ce que l'EUIPO se rallie à une conclusion de la partie requérante [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 22].

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

15 Le premier moyen s'articule, en substance, en deux griefs par lesquels la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir commis, d'une part, une erreur d'appréciation lors de l'analyse du facteur se rapportant à la distance entre les produits et les services en cause et, d'autre part, une erreur de droit lors de l'examen des autres facteurs relatifs au lien entre les marques en conflit.

16 L'EUIPO ne conteste, en substance, les arguments de la requérante qu'à titre subsidiaire et uniquement dans la mesure où le Tribunal pourrait considérer que la chambre de recours a pris en compte de façon implicite le caractère distinctif intrinsèque de la marque renommée.

17 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, dudit article, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union européenne ou une marque nationale qui 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 cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

18 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l'enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d'une renommée dans l'Union, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, ou dans l'État membre concerné, dans le cas d'une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l'usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 5 juin 2018, Prada/EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA), T-111/16, non publié, EU:T:2018:328, point 26 et jurisprudence citée].

19 De plus, en vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un tel lien dans l'esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2020, Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (Lottoland), T-820/19, non publié, EU:T:2020:538, point 26 et jurisprudence citée].

20 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Parmi ces facteurs figurent, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, troisièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement

enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure, et, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 42, et du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 et T-357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 66 ; voir, également, arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO), T-322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 34 et jurisprudence citée].

21 En l'espèce, à titre liminaire, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours effectuées aux points 93 à 98 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par la requérante, selon lesquelles, d'une part, la marque demandée était identique à la marque antérieure n° 1 et, d'autre part, cette dernière, enregistrée le 24 janvier 2005, jouissait d'une renommée d'intensité moyenne en Allemagne, en Espagne, en France et en Pologne pour les compteurs intelligents et pour la fourniture de services relatifs aux solutions logicielles pour ces compteurs, la requérante étant un fournisseur mondial de technologie et de services.

22 Ainsi, les trois premières conditions identifiées au point 18 ci-dessus doivent être considérées comme étant satisfaites, la marque antérieure n° 1 étant enregistrée, identique à la marque demandée et caractérisée par une renommée d'intensité moyenne.

23 Il convient donc d'analyser l'appréciation de la chambre de recours portant sur la condition implicite, rappelée au point 19 ci-dessus, relative au lien entre les signes en conflit.

24 À cet égard, s'agissant de l'appréciation du lien entre les marques en conflit, eu égard aux considérations présentées au point 21 ci-dessus, il n'y a pas lieu de remettre non plus en question les conclusions de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, relatives aux deux premiers facteurs identifiés au point 20 ci-dessus, selon lesquelles la marque demandée est identique à la marque antérieure n° 1, laquelle jouit d'une renommée d'intensité moyenne.

Sur le troisième facteur, relatif à la distance entre les produits et les services en cause, y compris entre les publics pertinents de ces derniers

25 Par le premier grief du premier moyen, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit s'adressent à des publics si différents qu'aucun lien ne saurait être établi entre elles. Selon la requérante, cette conclusion n'est pas étayée par des éléments de preuve, ni fondée sur les arguments des parties, ce qui serait contraire, à la fois, à l'obligation de motivation pesant sur la chambre de recours, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et aux preuves qu'elle aurait produites, mais qui n'auraient pas été appréciées par la chambre de recours, selon lesquelles les clients résidentiels, représentant le grand public, font également partie du public pertinent. De même, un chevauchement des publics pertinents des produits et des services en cause se produirait au niveau des entreprises d'électricité. En tout état de cause, la requérante rappelle qu'étant donné que l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 a été créé justement pour prévoir expressément une protection vis-à-vis de produits et de services qui ne sont pas similaires, le fait d'accorder une importance excessive à la dissemblance de ces derniers ne serait pas conforme au droit ou à la jurisprudence en la matière.

26 Selon l'EUIPO, la requérante soutient à bon droit que l'objectif de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 est d'assurer, entre autres, une protection contre des produits ou des services différents, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union.

27 En l'espèce, la chambre de recours a estimé, s'agissant de la nature des produits et des services en cause, que les produits de la marque demandée étaient tangibles, simples et mécaniques, à la différence des produits et des services de la marque antérieure n° 1, lesquels sont intangibles et hautement sophistiqués. Leur usage a également été considéré comme différent, étant donné que les produits de la marque demandée sont contrôlés directement par l'utilisateur, généralement manuellement, alors que ceux couverts par la marque antérieure n° 1 sont installés par les services d'entreprises d'utilité publique ou d'électricité dans les locaux du consommateur et ne nécessitent généralement pas

d'interaction directe de la part du consommateur, mais plutôt des solutions logicielles spécifiques. Selon la chambre de recours, le public pertinent de la marque antérieure n° 1, constitué des entreprises de services publics et d'électricité, n'établira pas de lien entre les marques en conflit en raison également de la destination différente des produits et des services en cause, les uns fournissant de simples fonctions mécaniques, telles la fourniture de lumière, de chaleur, de rafraîchissement etc., tandis que les autres sont des solutions intelligentes de nouvelle génération, telles que le suivi de la consommation d'énergie. Ladite chambre a retenu également l'absence d'une démonstration de la part de la requérante d'un chevauchement des producteurs ou des fournisseurs pour conclure à l'absence d'établissement d'un lien, par le public pertinent, entre les marques en conflit, les produits et les services en cause appartenant à des segments du marché totalement différents, de sorte qu'ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.

28 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'existence d'une différence entre les produits et les services visés par les marques en conflit ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'existence d'une certaine proximité entre les produits et services au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un lien direct et immédiat entre eux n'étant pas nécessaire [voir arrêt du 9 septembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T-144/19, non publié, EU:T:2020:404, point 159 et jurisprudence citée].

29 S'agissant de l'argumentation de la requérante, selon laquelle les marques en conflit ne s'adressent pas à des publics si différents qu'aucun lien ne saurait être établi entre elles, il convient de relever, premièrement, qu'elle soutient à tort que le grand public doit être considéré comme faisant partie, en l'espèce, du public pertinent des compteurs intelligents et des solutions logicielles renommés.

30 En effet, il convient, certes, de relever que les preuves produites par la requérante et analysées par la chambre de recours aux points 95 à 97 de la décision attaquée, mentionnent effectivement la volonté de la Commission européenne d'impliquer de manière plus active le grand public dans l'utilisation et le suivi de sa consommation d'énergie à travers notamment les compteurs intelligents, bidirectionnels. Néanmoins, il s'agit de documents qui annoncent la mise en place d'une politique publique et non d'un élément de preuve établissant qu'effectivement les consommateurs sont réellement impliqués dans le suivi de leur consommation d'électricité. De même, les compteurs bidirectionnels permettent par ailleurs à la compagnie d'électricité de relever la consommation sans qu'un agent se déplace chez le consommateur pour relever le compteur.

31 Dès lors, en l'absence d'éléments étayant davantage l'argumentation de la requérante, il convient de conclure que, même si ces informations peuvent être un indice sur l'éventuelle évolution du public pertinent en cause, les documents se rapportant aux politiques publiques que la Commission souhaite mettre en œuvre ne prouvent pas l'argumentation de la requérante selon laquelle le grand public faisait partie du public pertinent utilisant ses produits et services.

32 Deuxièmement, c'est également à tort que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motifs quant au constat selon lequel le public pertinent des compteurs intelligents et des solutions logicielles renommés est exclusivement constitué de professionnels.

33 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que le grand public faisait partie du public pertinent des produits couverts par la marque antérieure n° 1, relevant de la classe 9, uniquement à l'égard des grandes catégories non spécialisées de produits, tels que des « logiciels ». En revanche, les produits et les services spécialisés, couverts par la marque antérieure n° 1, tels que les compteurs intelligents et les solutions logicielles y afférents, étaient destinés aux professionnels (compagnies d'utilité publique, entreprises d'électricité).

34 Par suite, la renommée de la marque antérieure n° 1 n'ayant été constatée qu'à l'égard des compteurs intelligents et des solutions logicielles y afférents, l'identification à cet égard, par la chambre de recours, d'un public pertinent composé uniquement de professionnels est parfaitement logique et cohérente, en dépit des critiques de la requérante, car les compteurs intelligents et les solutions logicielles y afférents renommés ne relèvent pas de la catégorie générale « logiciels », identifiée par la

chambre de recours, mais de produits et de services spécialisés couverts par la marque antérieure n° 1, destinés aux professionnels.

35 Par conséquent, la chambre de recours a respecté son obligation tant concernant la motivation de la décision attaquée, laquelle n'est entachée d'aucune contradiction à cet égard, que vis-à-vis des preuves produites par la requérante, dûment prises en compte par ladite chambre (voir point 30 ci-dessus).

36 En revanche, troisièmement, la requérante est fondée à soutenir que le public pertinent des marques en conflit se chevauche via les entreprises d'électricité. En effet, conformément à l'analyse de la chambre de recours au point 103 de la décision attaquée, le public pertinent de la marque antérieure n° 1 est constitué, en partie, par les entreprises d'électricité. Or, ces mêmes entreprises font également partie du public pertinent, composé de professionnels, des produits désignés par la marque demandée, identifié par la chambre de recours aux points 27 à 30 de la décision attaquée.

37 Dès lors, le constat de la chambre de recours qui ressort des points 103 à 105 de la décision attaquée, selon lequel les produits et les services en cause étaient destinés à des publics complètement différents est entaché d'une erreur d'appréciation (voir point 36 ci-dessus).

38 Il résulte de ce qui précède que le premier grief du premier moyen est fondé, la chambre de recours ayant commis une erreur d'appréciation.

39 Toutefois, la portée de cette erreur sera examinée lors de l'analyse globale des facteurs permettant d'établir un lien entre les marques en conflit, étant entendu que le constat d'une erreur ne justifierait l'annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 70].

Sur les autres facteurs et sur l'appréciation globale des facteurs aux fins de l'établissement d'un lien entre les marques en conflit

40 Par le second grief du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, qu'en n'examinant pas l'ensemble des facteurs pertinents permettant d'établir un lien entre les marques en conflit, en ne prenant en compte, en réalité, que le troisième facteur pour le faire prévaloir sur les autres et en n'effectuant pas un examen global des facteurs identifiés par l'arrêt du 5 juin 2018, Prada/EUIPO –The Rich Prada International (THE RICH PRADA), (T-111/16, non publié, EU:T:2018:328, point 30), cité au point 100 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur de droit. Ainsi, selon la requérante, il conviendrait de tenir compte, en l'espèce, notamment de l'identité des marques en conflit, laquelle peut compenser la distance éventuelle entre les produits et les services en cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal.

41 À cet égard, l'EUIPO relève que le Tribunal a explicitement reconnu, dans son arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA) (T-62/16, EU:T:2018:604, point 100), que la dissemblance entre les produits et les services en cause n'est pas un facteur suffisant pour exclure l'établissement par le public pertinent d'un lien entre les marques en conflit. De plus, l'EUIPO rappelle qu'il s'agit de facteurs qui doivent être examinés de façon globale, et non pas de conditions cumulatives. Selon l'EUIPO, la conclusion d'absence de lien entre les marques en conflit en l'espèce semble uniquement fondée sur le constat d'une grande distance entre les produits et les services en cause. Or, selon l'EUIPO, cette approche de la chambre de recours est erronée, car l'objectif de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 est justement d'accorder une protection aux marques renommées contre d'autres marques semblables, demandées pour des produits différents. Dès lors, si la dissemblance des produits était la seule raison pour laquelle il n'existe pas de lien entre les marques en conflit, ce qui semble être le cas en l'espèce, cela irait à l'encontre de la logique sous-jacente de cette disposition. Par conséquent, l'EUIPO considère que la décision attaquée doit être annulée dans ce cas.

42 De façon subsidiaire et tout en reconnaissant que la chambre de recours n'a pas effectué l'examen identifié au point 56 de l'arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), relatif au caractère unique ou essentiellement unique de la marque ITRON aux fins d'établir son caractère distinctif intrinsèque, l'EUIPO soutient que ledit examen pourrait justifier le rejet de

l'opposition, si le Tribunal considère qu'il a été effectué implicitement mais nécessairement par la chambre de recours, car, en substance, le terme ITRON ne serait pas si original et ferait allusion aux produits électroniques.

43 En l'espèce, eu égard à l'analyse effectuée par la chambre de recours s'agissant des facteurs examinés (voir points 21 et 24 ci-dessus), elle a conclu, au point 107 de la décision attaquée, que la distance entre les produits et les services en cause l'emportait sur tous les autres facteurs susceptibles de contribuer à l'établissement d'un lien entre les marques en conflit, tels que la similitude entre les marques en conflit et le degré de renommée de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elle a rejeté l'opposition au regard de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

44 Ainsi, il ressort clairement de la conclusion tirée par la chambre de recours au point 107 de la décision attaquée que celle-ci s'est limitée à examiner seulement trois des cinq facteurs identifiés par la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus.

45 À cet égard, en premier lieu, il ressort de l'analyse menée par la chambre de recours aux points 102 à 105 de la décision attaquée, que celle-ci s'est exclusivement focalisée, à tort, sur la distance entre les produits et les services en cause, laquelle apparaît comme l'unique justification expliquant, au point 107 de ladite décision, l'absence d'établissement d'un lien, par le public pertinent, entre les marques en conflit. Ce constat a été tiré par la chambre de recours en dépit des considérations relatives à l'identité desdites marques, ainsi qu'à la renommée d'intensité moyenne de la marque antérieure n° 1.

46 Or, à l'instar de l'EUIPO, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la dissemblance entre les produits et les services en cause n'est pas un facteur suffisant pour exclure l'établissement par le public pertinent d'un lien entre les marques en conflit [arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), T-62/16, EU:T:2018:604, point 100].

47 En deuxième lieu, si la jurisprudence n'exige pas de prendre en considération le degré de caractère distinctif intrinsèque d'une marque antérieure et le degré de caractère distinctif acquis par l'usage, mais uniquement l'un des deux [arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 42 ; voir, également, arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), T-62/16, EU:T:2018:604, point 84 et jurisprudence citée], il convient cependant de relever que, en l'espèce, la chambre de recours n'a établi aucun des deux, en omettant, par conséquent, d'effectuer un examen s'agissant du caractère unique ou essentiellement unique de la marque renommée. Cette question n'a pas été abordée par la chambre de recours ni dans le cadre de son analyse, ni lors de la conclusion tirée au point 107 de la décision attaquée (voir point 43 ci-dessus), ce qui empêche le Tribunal de pouvoir considérer que cet examen a été effectué, ne serait-ce que de manière implicite, comme soutenu par l'EUIPO à titre subsidiaire.

48 Or, la chambre de recours aurait dû examiner le caractère unique ou essentiellement unique de la marque renommée qui constituait un facteur pertinent en l'espèce, dans la mesure où l'aptitude d'une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d'autant plus forts que cette marque est unique, c'est-à-dire que le mot dont elle est constituée n'a été utilisé par qui que ce soit pour quelque produit ou service que ce soit, hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et services qu'il commercialise (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 56).

49 En troisième lieu, la chambre de recours a effectué un examen global, mais a omis d'apprécier, à tout le moins, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n° 1, étant donné qu'au point 107 de la décision attaquée, elle n'a pas mentionné ce facteur parmi les facteurs pouvant influencer son appréciation d'ensemble.

50 Dès lors, il résulte de ce qui précède que, en justifiant l'absence de lien entre les marques en conflit uniquement sur la base de la différence entre les produits et les services en cause sans effectuer l'examen du caractère unique ou essentiellement unique de la marque antérieure n° 1 et, par conséquent, en omettant d'effectuer une appréciation de l'ensemble des facteurs pertinents en l'espèce (voir points 45, 47 et 49 ci-dessus), la chambre de recours a commis une erreur de droit.

51 Il s’ensuit que le second grief du premier moyen est également fondé.

52 Partant, l’analyse relative à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 a été viciée, tant par l’erreur d’appréciation constatée au point 37 ci-dessus, que par l’erreur de droit relevée au point 50 ci-dessus.

53 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen de la requérante.

54 L’appréciation de la chambre de recours étant invalide au regard d’un des motifs d’opposition, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 207], sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de la requérante.

55 Par ailleurs, s’agissant de la demande de fixation d’une audience présentée par la requérante, subordonnée à l’hypothèse où le Tribunal estimerait nécessaire d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il suffit d’observer que le Tribunal, ne s’étant pas prononcé sur cette question et ayant été suffisamment éclairé par les pièces du dossier, n’a pas estimé nécessaire d’y donner suite.

Sur les dépens

56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la première chambre de recours del’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 août 2024 (affaire R 1596/2023-1) est annulée.

2) L’EUIPO est condamné aux dépens.

Costeira Kancheva Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.

Signatures

---

* Langue de procédure : l’anglais.