



Language of document : French ▼ ECLI:EU:T:2023:308

## DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 juin 2023 (\*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative Conguitos – Marque de l'Union européenne verbale antérieure Conguitos – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Cause de nullité relative – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] »

Dans l'affaire T-339/22,

**Chocolates Lacasa Internacional, SA**, établie à Utebo (Espagne), représentée par M<sup>es</sup> J.-B. Devaureix, J. Vicente Martínez et E. Seijo Veiguela, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par MM. D. Gája et J. Crespo Carrillo, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

**Mariano Esquitino Madrid**, demeurant à Elche (Espagne), représenté par M<sup>es</sup> I. Temiño Ceniceros et F. Ortega Sánchez, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M<sup>me</sup> A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M<sup>me</sup> M. P. Núñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l'audience du 24 mars 2023,

rend le présent

### Arrêt

Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Chocolates Lacasa Internacional, SA, demande l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2022 (affaire R 601/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

### Antécédents du litige

Le 7 décembre 2016, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité de la marque de l'Union européenne ayant été enregistrée à la suite d'une demande déposée par l'intervenant, M. Mariano Esquitino Madrid, le 9 janvier 2012 pour le signe figuratif suivant :

# Conguitos

La marque contestée couvre les produits relevant des classes 3, 14 et 18 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, à la description suivante :

classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ».

Les causes invoquées à l'appui de la demande en nullité, qui concerne l'ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, étaient notamment celles visées à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement

avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], à l'égard de plusieurs marques antérieures désignant des produits relevant des classes 29, 30 et 31.

Le 9 février 2021, la division d'annulation a d'abord considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante avaient démontré uniquement l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne verbale n° 4509816 Conguitos, demandée le 27 juin 2005 et enregistrée le 3 juillet 2006, pour les « confiserie et bonbons, en particulier cacahuètes enrobées de chocolat » compris dans la classe 30 et l'usage des autres marques pour les produits « confiserie, en particulier cacahuètes enrobées de chocolat » compris dans la classe 30.

La division d'annulation a ensuite rejeté la demande en nullité dans son intégralité sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ainsi que de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

Le 31 mars 2021, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.

Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a confirmé que la marque antérieure possédait une renommée pour les « cacahuètes enrobées de chocolat ». Deuxièmement, elle a constaté que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude, très proche de l'identité. Troisièmement, elle a considéré que, bien que la marque antérieure possédât un caractère distinctif pour les produits pertinents et que la renommée de la marque antérieure ait été établie (« degré élevé de connaissance auprès du public pertinent ») en Espagne pour lesdites cacahuètes, il ne ressortait pas des éléments de preuve produits qu'il s'agissait d'une renommée exceptionnelle au point d'amener le public pertinent à établir un lien mental entre les marques en conflit au regard de produits aussi différents que ceux concernés en l'espèce. Quatrièmement, elle a conclu, compte tenu de tous les facteurs pertinents, que la requérante n'avait pas établi qu'il était probable que le public pertinent établirait un lien mental entre les marques en conflit. Cinquièmement, elle a également conclu que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un risque de profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d'un préjudice porté à ceux-ci. Enfin, la chambre de recours a estimé que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de sa demande de marque n'avait pas été établie, notamment du fait que la requérante n'avait pas produit de preuves concluantes confirmant qu'elle connaissait la marque antérieure.

#### **Conclusions des parties**

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée et faire droit à la demande de nullité de la marque contestée pour les classes 3, 14 et 18 ;

condamner l'EUIPO et l'intervenant aux dépens.

L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens si une audience est tenue.

L'intervenant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

#### **En droit**

Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 9 janvier 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 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

La requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, et le second, de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

#### ***Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009***

La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, malgré le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents et la renommée de la marque antérieure en Espagne pour les cacahuètes enrobées de chocolat, le public pertinent n'établira pas de lien mental entre les marques en conflit au regard de produits aussi dissemblables que ceux concernés en l'espèce.

Aux termes de l'article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur demande du titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, une marque est déclarée nulle 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 antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

En effet, si la fonction première d'une marque consiste en sa fonction d'origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection d'une marque renommée à l'égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque

antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 35].

Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que l'application de cette disposition présuppose 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, dans le cas d'une marque antérieure ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs États membres, elle doit jouir d'une renommée dans ce ou ces États membres. 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 [arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 34 ; voir, également, arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T-637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

S'agissant de la quatrième condition, les atteintes qui y sont visées, lorsqu'elles se produisent, découlent d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d'autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 50 et jurisprudence citée).

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 n° 207/2009 [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].

Le fait que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 60).

L'existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tel que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée).

Premièrement, la requérante avance que, alors que, conformément à la jurisprudence, l'appréciation des facteurs destinés à déterminer l'existence d'un lien entre les marques devrait être effectuée de manière globale, la chambre de recours n'a pris en compte qu'un seul des facteurs pertinents pour déterminer l'existence du « lien », à savoir le caractère dissemblable des produits en cause, sans considérer l'ensemble des autres facteurs nécessaires à sa détermination, ce qui aurait dû la conduire à la conclusion selon laquelle les consommateurs établissent un lien entre les marques. La chambre de recours n'aurait ainsi tenu compte ni de la renommée de la marque antérieure, ni, selon les termes de la décision attaquée, du « degré élevé de similitude, très proche de l'identité » entre les signes, ni du caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, la marque antérieure posséderait un caractère distinctif élevé.

Deuxièmement, la chambre de recours, en considérant, au point 114 de la décision attaquée, que la marque antérieure ne jouissait pas d'une « renommée exceptionnelle », aurait introduit un nouveau degré de renommée qui n'aurait pas été défini par la jurisprudence.

Troisièmement, les points de vente coïncideraient.

Quatrièmement, la renommée de ladite marque antérieure établie pour les cacahuètes enrobées de chocolat s'étendrait pleinement aux produits pour lesquels le consommateur peut établir un tel lien et transférer les valeurs positives de cette marque antérieure.

Cinquièmement, ce serait à tort que la chambre de recours a affirmé, au point 136 de la décision attaquée, que la requérante n'avait pas établi l'appropriation de la renommée de la marque antérieure. Or, cette appropriation aurait été établie par un rapport d'expertise. Ainsi, il serait faux de conclure que le fait que la marque contestée tire profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure pour des produits liés à ceux en cause n'a pas été démontré.

L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.

En premier lieu, en tant que la requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en concluant à l'absence de lien entre les marques en conflit sur la seule base de la constatation du caractère dissemblable de leurs produits, il y a lieu de relever que la chambre de recours a rappelé, au point 108 de la décision attaquée, que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'exigeant pas que les produits et services en cause soient similaires, il pourrait exister un lien entre les deux marques en cause, bien qu'elles désignent des produits différents.

Néanmoins, au point 110 de ladite décision, la chambre de recours a considéré qu'il n'existait aucun lien entre les produits désignés par les marques en conflit, puisqu'ils n'avaient aucune caractéristique pertinente en commun. Selon ladite chambre, par leur nature même, leur finalité, leur utilisation et leurs canaux de distribution, les cacahuètes enrobées de chocolat auxquelles la marque antérieure doit sa renommée diffèrent clairement des produits compris dans les classes 3, 14 et 18 de la marque contestée, et les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas proposés dans les mêmes points de vente.

Au point 111 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le fait que les produits en cause étaient de nature très différente et ne présentaient aucun point de contact devait être pris en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en cause.

Au point 112 de la décision attaquée, la chambre de recours a avancé, compte tenu de l'absence de lien – ou, en tout état de cause, du lien très éloigné – entre les produits en cause, comme il est indiqué dans la décision de la division d'annulation, que le public serait insusceptible d'établir un lien mental entre les marques en conflit, bien qu'elles soient presque identiques.

Au point 114 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, bien que la marque antérieure possédât un caractère distinctif pour les produits pertinents et que la renommée de la marque antérieure ait été établie (« un degré élevé de connaissance auprès du public pertinent » selon la décision de la division d'annulation) en Espagne pour les cacahuètes enrobées de chocolat, il ne ressort pas des éléments de preuve produits qu'il s'agit d'une renommée exceptionnelle au point d'amener le public pertinent à établir un lien mental entre les marques en conflit au regard de produits aussi dissemblables que ceux concernés en l'espèce. L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public n'a pas non plus été établie.

Au point 115 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que la requérante n'avait pas réussi à prouver l'extension de l'usage de la marque antérieure à d'autres secteurs, étant donné que les éléments de preuve produits concernaient essentiellement des articles simplement promotionnels, destinés à encourager les ventes des cacahuètes enrobées de chocolat.

Enfin, au point 116 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l'espèce, la requérante n'avait pas établi qu'il était probable que le public pertinent fit un lien mental entre les marques en conflit.

Il s'ensuit que la chambre de recours a conclu à l'absence de lien entre les marques en conflit à l'issue d'une appréciation globale, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 17 ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en ne prenant en compte que le caractère dissemblable des produits en cause, sans considérer l'ensemble des autres facteurs pertinents.

En deuxième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, en considérant que la marque antérieure ne jouissait pas d'une « renommée exceptionnelle », aurait introduit un « nouveau degré de renommée », il convient de rappeler que la jurisprudence a déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'utiliser cette expression, comme dans les arrêts du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, points 45 et 57), du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743, point 139), du 28 mai 2020, Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) (T-677/18, non publié, EU:T:2020:229, point 95), et du 10 mars 2021, Puma/EUIPO – CAMäleon (PUMA-System) (T-71/20, non publié, EU:T:2021:121, point 71), pour qualifier une renommée qui va au-delà du public concerné par les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Il convient donc de réfuter l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait introduit un nouveau degré de renommée.

En troisième lieu, s'agissant des prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, la requérante se prévaut, premièrement, de la coïncidence des points de vente des produits en cause. Il y a lieu de constater qu'elle ne produit à titre de preuve de cette allégation qu'une capture d'écran d'une page d'un supermarché avec, comme mot-clé pour la recherche de produits, le terme « conguitos ».

Or, le fait que les cacahuètes enrobées de chocolat de la marque antérieure, d'une part, et les produits visés relevant des classes 3, 14 et 18 de la marque contestée, d'autre part, puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière dès lors que des produits de nature très diverse peuvent être trouvés dans ces points de vente, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday), T-50/19, non publié, EU:T:2020:407, point 123 et jurisprudence citée].

Deuxièmement, la requérante remet en cause l'affirmation formulée par la chambre de recours, au point 115 de la décision attaquée, concernant la possible extension de l'usage de la marque antérieure à des produits appartenant à d'autres secteurs, selon laquelle « les éléments de preuve produits concernent essentiellement des articles simplement promotionnels, destinés à encourager les ventes des cacahuètes enrobées de chocolat » et soutient que la renommée de sa marque, établie pour les cacahuètes enrobées de chocolat, s'étendrait pleinement aux produits pour lesquels – en raison de leur usage quotidien et parce qu'ils s'adresseraient au grand public, en particulier aux enfants et aux jeunes – le consommateur pourrait établir un lien et transférer les valeurs positives de sa marque antérieure.

À cet égard, la requérante soutient que les documents produits devant la chambre de recours démontrent que sa marque s'étend déjà depuis plusieurs années, notamment, à des poupées ou à des peluches (classe 27), à des porte-clés (classe 14), à des livres de recettes (classe 16), à des écharpes, à des chapeaux et à des vêtements (classe 25), à des sacs à main (classe 18), à des haut-parleurs portables (classe 9), à des jeux pour téléphones mobiles (classe 28), à des services de divertissement, de production et d'organisation de spectacles, à des événements et activités musicaux, à des organisations de concours et de prix (classe 41), à des services de télécommunications, à des transmissions et réceptions de messages et d'images assistées par ordinateurs et à des messageries électroniques (classe 38). Parmi ces éléments figureraient des produits qui ne seraient pas des articles promotionnels, mais des articles destinés à être vendus, tels qu'un livre de recettes et un casque de ski.

Toutefois, il convient de relever que la chambre de recours, au point 115 de la décision attaquée, n'a pas prétendu que les éléments de preuves ne concernaient aucun article autre que des articles promotionnels. Ladite chambre

n'a donc pas contesté qu'un livre de recettes et un casque de ski (pour lequel il est précisé « campagne 2015 ») aient pu constituer des éléments de preuve.

Quant aux autres articles mentionnés au point 42 ci-dessus, force est de constater que la requérante ne conteste pas qu'ils ne concernent que des éléments publicitaires.

Dès lors, il ne saurait être considéré que les seuls livre de recettes et casque de ski, pour la seule année 2015 concernant le second de ces articles, pour lesquels la requérante ne fournit aucun élément quant au volume de vente, ni même le prix s'agissant dudit casque, constitueraient des éléments de preuve suffisants de l'extension de l'usage de la marque antérieure à des produits appartenant à d'autres secteurs.

En tout état de cause, lesdits livre et casque ne présentent aucun lien avec les produits relevant des classes 3, 14 et 18 de la marque contestée.

La requérante avance encore que, par exemple, le lien entre des chocolats et les montres relevant de la classe 14 est constitué par le secteur du public auquel ces produits s'adressent selon les usages du marché, à savoir un public constitué d'enfants et de jeunes, auquel les qualités positives acquises par la marque antérieure peuvent être transférées. Elle souligne également que la jurisprudence a reconnu l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, même en l'absence de lien entre les produits visés par les marques en conflit, eu égard à leur nature et à leur finalité, compte tenu de la similitude des signes, et que le grand public peut établir un lien et transférer les valeurs positives acquises par la marque antérieure aux produits et services de la marque postérieure et renvoie, à cet égard, à l'arrêt du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra) (T-662/16, non publié, EU:T:2018:242). De même en l'espèce, les produits protégés par la marque contestée seraient également des produits principalement destinés au grand public, lequel coïnciderait, par conséquent, avec le public des cacahuètes enrobées de chocolat.

Il convient cependant de constater que, au point 79 de l'arrêt auquel renvoie la requérante, le Tribunal a relevé que c'était à bon droit que la chambre de recours avait conclu, dans l'affaire ayant conduit à cet arrêt, que, même si les produits étaient différents, compte tenu des autres facteurs tels que la similitude des marques, bien qu'elle soit faible, la renommée importante de la marque antérieure, renommée qui s'étend jusqu'au grand public de la marque contestée, et le fait que des effets aphrodisiaques sont parfois attribués aux produits naturels relevant de la classe 29 désignés par la marque contestée, il était possible que le grand public ait établi un lien entre les deux signes, d'une part, et ait transféré les valeurs positives de la marque antérieure sur les produits de la marque contestée, d'autre part.

En l'espèce, la requérante n'a démontré ni que la marque antérieure jouissait d'une renommée « importante », ni que cette renommée s'étendait au public de la marque contestée, c'est-à-dire à celui des produits tels que des préparations pour nettoyer ou du dentifrice relevant de la classe 3, de la bijouterie et de l'horlogerie relevant de la classe 14, ou des valises ou des parapluies relevant de la classe 18, ni que les prétendues « qualités positives acquises » pour des cacahuètes enrobées de chocolat pourraient être transférées auxdits produits de la marque contestée.

Enfin, la requérante renvoie à une étude (« document 43 ») selon laquelle « [u]ne grande partie des personnes interrogées, concrètement 85 % de l'échantillon consulté par téléphone, affirme que la marque Conguitos, auparavant associée aux produits à base de chocolat, peut lancer sur le marché d'autres produits tels que des planches de surf, des t-shirts ou des baskets destinés aux enfants et aux jeunes ».

Force est toutefois de constater que ces produits n'ont aucun rapport avec les produits compris dans les classes 3, 14 et 18 de la marque contestée.

Cette étude précise également qu'« une grande partie des personnes interrogées, soit 80 % et 70 % lors du sondage téléphonique et en ligne, respectivement, indique que, si elle voyait des vêtements ou des chaussures de la marque Conguitos, elle penserait qu'il s'agit d'une nouvelle gamme de produits de cette marque, laquelle était précédemment liée aux produits à base de chocolat ».

À cet égard, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fiabilité, contestée par l'intervenant, de cette étude, il y a lieu de constater, d'une part, que s'il ne saurait être exclu qu'il puisse exister un lien entre des chaussures et les produits en cuir relevant de la classe 18 de la marque contestée, la requérante n'a pas démontré un tel lien, et que, d'autre part, cette étude aurait été susceptible d'être plus probante si elle avait porté sur les produits compris dans les classes 3, 14 et 18 de la marque contestée.

Troisièmement, la requérante soutient que la marque antérieure posséderait un caractère distinctif élevé, puisqu'il s'agirait d'un mot de fantaisie qu'elle aurait inventé.

À cet égard, il suffit de constater que l'affirmation de cette invention ne saurait suffire à démontrer cette fantaisie et qu'elle ne prouve, en tout état de cause, pas avoir inventé ce mot.

Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas établi que la chambre de recours avait erronément conclu à l'absence de lien dans l'esprit du public pertinent entre les marques en conflit.

À défaut d'un lien entre les marques en conflit, conformément à la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. Ce n'est donc qu'à titre surabondant que sera examiné l'argument de la requérante selon lequel ce serait à tort que la chambre de recours a conclu que le fait que la marque contestée tire profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure n'a pas été démontré.

À cet égard, la requérante se réfère au sondage du document 43 (voir point 50 ci-dessus) ainsi qu'à une étude figurant dans le « document 49 » portant sur l'« Analyse de la renommée de la marque CONGUITOS et la dilution de sa valeur et de son positionnement en raison de l'usage et de la confusion créée par des tiers ».

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de bénéficier de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure

ou qu'il leur porterait préjudice. À cette fin, ledit titulaire n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte telle que visée par cette disposition qui soit effective et actuelle à sa marque. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque contestée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur [voir arrêt du 19 mai 2021, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d'un félin bondissant), T-510/19, non publié, EU:T:2021:281, point 101 et jurisprudence citée].

L'existence d'un « profit indûment tiré [...] de la renommée d'[une] marque [de l'Union européenne] antérieure », au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à la renommée de cette marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Elle résulte de l'usage par un tiers d'une marque semblable à la marque de l'Union européenne antérieure lorsque, par cet usage, celui-ci tente de se placer dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure pour créer et entretenir l'image de celle-ci [voir arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, point 94 et jurisprudence citée].

Le Tribunal a ainsi eu l'occasion de juger que, lorsque la renommée « exceptionnelle » de la marque antérieure a été établie, renforçant ainsi le caractère distinctif de celle-ci, qu'il existe une certaine proximité et un certain lien entre les produits et services des marques en conflit, et que, au vu de la renommée établie de la marque antérieure, le public pertinent pourrait faire un lien avec les produits de la marque demandée, il existe un risque d'association entre les signes en conflit en raison de la marque antérieure et qu'il existait donc un risque élevé que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, points 57, 59, 60 et 62).

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la marque antérieure ne jouissait pas d'une renommée « exceptionnelle ». À défaut d'une telle renommée, il ne saurait être conclu, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ROYAL SHAKESPEARE, qu'il existe un risque élevé que la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour des produits ne représentant aucun lien avec celui pour lequel cette dernière jouit d'une renommée.

La requérante ne remet par ailleurs pas en cause le point 127 de la décision attaquée, selon lequel les éléments de preuve produits dans le document 49 font uniquement référence au secteur des chaussures et de la confection, et n'apportent pas de données pertinentes concernant les produits désignés par la marque contestée compris dans les classes 3, 14 et 18.

Les explications apportées lors de l'audience par l'auteur de l'étude figurant dans ce document ne sauraient remettre en cause cette constatation.

La requérante n'a ainsi présenté aucune explication ou aucun argument convaincants indiquant de quelle manière l'intervenant aurait tiré indûment profit de la renommée de la marque antérieure, dont elle jouit pour les cacahuètes enrobées de chocolat, pour les produits relevant des classes 3, 14 et 18 de la marque contestée.

Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

### ***Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009***

À titre liminaire, il convient de rappeler que le régime d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne repose sur le principe du premier déposant, inscrit à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union européenne que pour autant qu'une marque antérieure n'y fasse pas obstacle, qu'il s'agisse d'une marque de l'Union européenne, d'une marque enregistrée dans un État membre ou par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union [arrêt du 19 octobre 2022, Baumberger/EUIPO – Nube (Lío), T-466/21, non publié, EU:T:2022:644, point 23].

L'application de ce principe est nuancée notamment par l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (arrêt du 19 octobre 2022, Lío, T-466/21, non publié, EU:T:2022:644, point 24).

Par ailleurs, c'est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu'il incombe d'établir les circonstances qui permettent de conclure qu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu'à preuve du contraire [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée].

Enfin, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 5 octobre 2020, nanoPET Pharma/EUIPO – Miltenyi Biotec (viscover), T-264/19, non publié, EU:T:2020:470, point 38 et jurisprudence citée].

Si la requérante admet que la connaissance par l'intervenant de la marque antérieure n'est pas suffisante et qu'une intention déloyale doit également être rapportée, elle considère qu'une telle intention ressort clairement de

l'attitude de celui-ci.

L'EUIPO et l'intervenant contestent les arguments de la requérante.

Au soutien de son argument, la requérante avance que l'intervenant, dès les années 1990, a demandé l'enregistrement d'une marque de même dénomination que la marque antérieure. Celui-ci aurait commercialisé, depuis cette époque, des chaussures pour enfants sous une marque avec la même dénomination et, depuis 2012, sous de nouvelles marques avec la même dénomination, des vêtements et des chaussures, également pour enfants, lesquels constitueraient précisément la clientèle cible de la marque antérieure.

Ce faisant, la requérante ne fait qu'affirmer une prétendue intention déloyale, sans apporter d'éléments de preuve. En effet, si elle affirme, notamment, que les publicités pour la marque antérieure étaient mythiques quand l'intervenant a déposé sa première demande dans les années 1990, que le terme « conguitos » n'existait pas avant sa création par la requérante et que les vêtements et chaussures visés par les demandes de l'intervenant étaient exclusivement destinés aux enfants, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune preuve de ses allégations.

Par ailleurs, dès lors que la requérante considère, en substance, que la mauvaise foi de l'intervenant résulterait du fait d'avoir tiré indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il suffit de constater, ainsi qu'il a été conclu au point 65 ci-dessus, qu'elle n'a présenté aucune explication ou aucun argument convaincants indiquant de quelle manière l'intervenant aurait tiré indûment profit de la renommée de la marque antérieure, dont celle-ci jouit pour les cacahuètes enrobées de chocolat, pour les produits relevant des classes 3, 14 et 18 de la marque contestée.

Dès lors que la bonne foi du déposant est, selon la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus, présumée jusqu'à preuve du contraire, il y a lieu de considérer, à l'instar de la chambre de recours (point 154 de la décision attaquée), que la demande d'enregistrement de la marque contestée pouvait répondre à une intention légitime d'élargir, aux produits relevant des classes 3, 14 et 18, la protection déjà obtenue pour des marques antérieures s'agissant de vêtements et de chaussures, et que cette demande suivait ainsi une logique commerciale au sens de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus.

Il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.

Partant, le recours est rejeté dans son ensemble.

#### **Sur les dépens**

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

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

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

**Le recours est rejeté.**

**Chocolates Lacasa Internacional, SA est condamnée aux dépens.**

Marcoulli Schwarcz Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.

Signatures

---

\* Langue de procédure : l'espagnol.