



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 268 – Marque SPA

Tribunal UE, 16 mars 2016, T-201/14, *The Body Shop International / OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM)*, EU:T:2016:148

Chers Amis,

SPA est une marque renommée dans le Benelux pour des eaux minérales. Son titulaire la défend avec vigueur contre des signes qui l'incorporent et qui sont déposés auprès de l'Office UE pour des eaux et/ou des produits cosmétiques.

Le Tribunal de l'UE vient de juger que le signe SPA WISDOM déposé par la société The Body Shop pour des produits cosmétiques porte atteinte aux droits sur la marque antérieure SPA au sens de l'article 8, § 5, du règlement sur la marque UE.

The Body Shop prétendait essentiellement que le mot « spa » était descriptif ou faiblement distinctif pour des produits cosmétiques en classe 3. Le Tribunal écarte cet argument. Certes « le terme “spa” peut éventuellement constituer un terme générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie, tels que des hammams ou des saunas, mais pas pour les produits cosmétiques » ; « les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie ne sont pas tels que le caractère générique ou descriptif de ce mot puisse leur être étendu » (point 36).

Dès lors que les eaux minérales peuvent être utilisées comme ingrédients pour les produits cosmétiques, il existe une certaine proximité et un lien entre ces types de produits (point 47). Ce lien est encore renforcé par le fait que certains exploitants d'eaux minérales mettent sur le marché leur propre ligne de produits cosmétiques (point 53).

L'image de la marque SPA et le message qu'elle véhicule « renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse en minéraux » (point 59). Dès lors que cette image et ce message peuvent également s'appliquer aux produits cosmétiques, il peut être conclu à « l'existence d'un risque de transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par le titulaire de la marque [SPA] au profit de [The Body Shop] » (points 60 et 62). En conséquence, il y a un risque que l'usage de la marque SPA WISDOM tire indûment profit de la renommée et de l'image véhiculée par la marque SPA (point 63).

Commentaire

Cet arrêt s'inscrit dans la ligne des arrêts antérieurs protégeant la marque SPA contre des signes déposés pour des produits en classe 3 : *SPARITUAL* (EU:T:2015:257), *MANEA SPA* (EU:T:2015:152) ; *OLEOSPA* (EU:T:2015:121), *SPA THERAPY* (EU:T:2009:81), *SPALINE* (EU:T:2009:80) ou encore *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215).

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Stève Félix – Guillaume Marchais

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 mars 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPA WISDOM – Marque Benelux verbale antérieure SPA – Motifs relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

1. Dans l’affaire T-201/14,
 2. **The Body Shop International plc**, établie à Littlehampton (Royaume-Uni), représentée par M^{es} I. Vernimme, H. Viaene, S. Vandewynckel et D. Gillet, avocats,

partie requérante,

contre
 3. **Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,
 4. l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
 5. **Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, établie à Spa (Belgique), représentée par M^{es} E. Cornu et E. De Gryse, avocats,
 6. ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2014 (affaire R 1516/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre The Body Shop International plc et Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,
- LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
7. composé de M^{me} M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
 8. greffier : M. I. Dragan, administrateur,
 9. vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2014,
 10. vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2014,
 11. vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,
 12. à la suite de l’audience du 8 décembre 2015,
 13. rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 22 février 2010, la requérante, The Body Shop International plc, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal SPA WISDOM.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Parfums ; savons ; shampoings ; cosmétiques ; cheveux (colorants pour -) ; après-shampoings ; teintures pour cheveux ; lotions capillaires ; préparations pour la mise en forme des cheveux ; talc non médicinal de toilette ; antisolaires (produits) (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; cosmétiques ; produits de massage non médicaux ; produits pour le rasage ; produits pour le soin des ongles ; huiles pour le bain ; sels de bain ; huiles essentielles ; masques de beauté ; laques pour les ongles ; ouate non à usage médical ; pot-pourri ».
- 4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2010/061, du 6 avril 2010.
- 5 Le 3 juin 2010, l'intervenante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
- 6 L'opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures enregistrées au Benelux, utilisant le terme « spa », parmi lesquelles, notamment, la marque verbale SPA, enregistrée sous le numéro 389 230 et visant des produits de la classe 32, correspondant à la description suivante : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
- 7 S'agissant de la marque antérieure, les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient fondés sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 8 Par décision du 18 juin 2012, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, en considérant qu'il existait un risque que l'usage de celle-ci tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
- 9 Le 14 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Par décision du 16 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Elle a confirmé la décision de la division d'opposition qui avait accueilli l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en raison de l'existence d'un risque d'atteinte à la marque antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus. Premièrement, elle a indiqué que le territoire pertinent était celui des pays du Benelux, la marque antérieure étant enregistrée dans ces pays, et que, eu égard aux produits concernés, le public visé était le grand public desdits pays. Deuxièmement, d'une part, elle a estimé que l'opposante avait démontré l'usage sérieux de la marque antérieure et la grande renommée de celle-ci dans les pays du Benelux. D'autre part, elle a relevé que l'opposante avait démontré que la marque antérieure, visant les eaux minérales, renvoyait à une image de qualité, de pureté et de santé exceptionnelles à l'égard desdits produits. Troisièmement, s'agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a, d'abord, exclu que les preuves produites par la requérante aient démontré un caractère descriptif ou faiblement distinctif de l'élément verbal « spa » de la marque demandée à l'égard de produits cosmétiques. Ensuite, elle a estimé que l'élément verbal « wisdom » de la marque demandée était distinctif des produits visés par ladite marque et perçu, par le public pertinent connaissant l'anglais, comme une référence à la sagesse ou à une chose dans laquelle la sagesse se

manifeste. La chambre de recours en a déduit que la marque demandée était composée de deux éléments verbaux distinctifs et « co-dominants », l'élément verbal « spa » étant l'élément initial sur lequel l'attention du consommateur se porterait normalement. Enfin, elle a conclu que les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude moyen et, sur le plan conceptuel, le même degré de similitude, puisque le consommateur pouvait attribuer la même signification à l'élément « spa » commun aux deux signes en conflit. Quatrièmement, s'agissant du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a, d'abord, relevé que, eu égard à la nature et à la proximité des produits visés par les signes en conflit, au degré de similitude moyen de ces derniers et à la grande renommée de la marque antérieure, le public pertinent, qui était le même pour les deux signes en conflit, était susceptible d'établir un lien entre ceux-ci. Ensuite, elle a conclu que, en raison dudit lien et de l'identité du message véhiculé par les signes en conflit, le risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit des efforts publicitaires effectués par le titulaire de la marque antérieure était établi en l'espèce. À titre surabondant, elle a estimé que l'usage de la marque demandée pourrait porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure en la rendant ordinaire et en la privant de son pouvoir d'attraction, au motif qu'il provoquerait une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Une telle situation serait susceptible d'entraîner la perte de la valeur économique de la marque antérieure à moyen ou à long terme. Enfin, s'agissant du motif invoqué par la requérante pour justifier l'usage de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que l'usage de l'élément verbal « spa » au sein de la marque demandée n'était pas nécessaire pour la commercialisation des produits cosmétiques visés par cette dernière.

Conclusions des parties

- 11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- déclarer le recours recevable ;
 - annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'intervenante aux dépens.
- 12 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 13 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Ce moyen comprend deux griefs. Par le premier grief, la requérante soutient, en substance, que la condition tirée de la similitude entre les signes en conflit n'est pas remplie en l'espèce, en raison du caractère descriptif et générique du terme « spa » de la marque demandée, ainsi que de l'absence de risque d'association, dans l'esprit du public visé, entre les signes en conflit. Par le second grief, la requérante affirme que la condition tirée de l'existence d'une des atteintes à la marque antérieure, visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, n'est pas remplie en l'espèce, et, en outre, qu'il existe un juste motif permettant d'utiliser le terme « spa » au sein de la marque demandée.
- 14 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou présente des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n'ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre

concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

- 15 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire du Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, point 29).
- 16 En outre, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de la renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire du Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (voir, par analogie, arrêt *General Motors*, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 29).
- 17 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 9 mars 2012, *Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, Rec, EU:T:2012:118, point 18 et jurisprudence citée].
- 18 S'agissant, plus particulièrement, de la troisième des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, indiquée au point précédent, celle-ci vise trois types de risque distincts et alternatifs, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ou, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit n'est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre. Enfin, eu égard au libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il suffit qu'il existe un seul des types de risque susvisés pour que cette disposition devienne d'application [voir arrêt du 22 mars 2007, *Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée].
- 19 Afin de mieux cerner le risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que la fonction première d'une marque consiste incontestablement en une « fonction d'origine ». Il n'en reste pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire. C'est ainsi que 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 ou services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour

lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 35).

- 20 C'est à la lumière des principes fixés par la jurisprudence citée ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, rappelées au point 17 ci-dessus, étaient satisfaites en l'espèce.
- 21 À cet égard, en premier lieu, il convient de préciser que la marque antérieure, à l'égard de laquelle l'examen du risque des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 a été effectué, est une marque enregistrée dans les pays du Benelux. Dès lors, ainsi que l'a constaté à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de ces pays.
- 22 En second lieu, s'agissant du public visé, il importe d'observer que c'est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient destinés au grand public, qui constitue, ainsi, le public pertinent.

Sur la renommée de la marque antérieure

- 23 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [voir, par analogie, arrêts General Motors, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 31, et du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec, EU:T:2004:358, point 67].
- 24 En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque antérieure, enregistrée au Benelux sous le numéro 389 230 pour des produits relevant de la classe 32, a acquis, ainsi que cela ressort du point 28 de la décision attaquée, en raison de son usage sérieux et très important sur ledit territoire une grande renommée pour les produits visés par cette dernière.

Sur la similitude des signes en conflit

- 25 S'agissant de la condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les signes en conflit, les signes qu'il y a lieu de comparer sont, d'une part, la marque antérieure SPA, visant des eaux minérales, et, d'autre part, la marque demandée SPA WISDOM, visant des produits cosmétiques. La première est composée du seul élément verbal « spa », non stylisé, et la seconde des deux éléments verbaux « spa » et « wisdom », non stylisés et séparés par un espace.
- 26 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, afin de satisfaire à la condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les signes en conflit, posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. À cet égard, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (voir arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 37 et jurisprudence citée).
- 27 L'appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 38 et jurisprudence citée).
- 28 C'est au regard de ces principes qu'il y a lieu de vérifier si la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen.

- 29 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que les signes en conflit étaient similaires. Cette dernière n'aurait pas observé que le terme « spa » était devenu générique et descriptif des produits cosmétiques et que, si le Tribunal a rejeté un tel argument dans certaines affaires, cela découlerait du fait que la perception du public pertinent était différente à l'époque de ces affaires et que les preuves du caractère générique et descriptif du terme « spa » n'avaient pas été apportées par les parties en cause, contrairement à la présente affaire.
- 30 L'OHMI, soutenu par l'intervenante, rétorque que, conformément aux constatations contenues aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la plupart des preuves, produites par la requérante pour démontrer le caractère générique et descriptif du terme « spa », montrent l'utilisation de ce terme pour des produits et des services autres que des produits cosmétiques et que les quelques exemples d'usage du terme « spa » pour des produits cosmétiques ne permettent pas de déterminer où et dans quelle mesure cet usage est intervenu et, en tout état de cause, ne montrent pas que le terme « spa » est utilisé pour décrire des produits cosmétiques, mais uniquement qu'il sert comme jeu de mots pour évoquer l'idée de « spa à domicile ».
- 31 En l'espèce, s'agissant des preuves produites par la requérante pour démontrer le caractère générique et descriptif du terme « spa » à l'égard des produits cosmétiques, il y a lieu de procéder aux observations suivantes.
- 32 Premièrement, ainsi que le fait valoir à juste titre la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, la majeure partie des preuves concerne l'usage du terme « spa » pour indiquer des établissements commerciaux proposant des services de santé et de bien-être sur la base de l'hydrothérapie ou se rapporte à des produits qui ne sont pas des cosmétiques, tels que des jacuzzi, des bains, des accessoires de salle de bains ou des bougies (annexe A-14 à A-17, p. 451 à 624). Il existe quelques exemples qui montrent que le terme « spa » pour des produits cosmétiques explique, de façon descriptive, que ces produits peuvent aider le consommateur à créer sa propre expérience de spa pour la santé, le bien-être et la relaxation « à domicile ». Ces exemples montrent que le terme « spa » est utilisé en tant que jeu de mots faisant allusion à l'utilisation courante de ce terme pour des centres de bien-être et ne concernent pas l'usage du mot « spa » comme référence à des caractéristiques des produits cosmétiques.
- 33 Deuxièmement, ainsi que le soulignent l'OHMI et l'intervenante, l'utilisation du terme « spa » pour des produits cosmétiques n'a pas été admise au Benelux pour certaines marques indiquées par la requérante comme marques qui utilisent le terme « spa » pour des produits cosmétiques. Tel est, notamment, le cas des marques LIV Spa (annexe A-5, p. 240), NUXE (annexe A-5, p. 258 à 264), BIGUINE (annexe A-5, p. 136 à 144) ; Palmolive (annexe A-7, p. 342), pour lesquelles l'intervenante a fait valoir, sans être contredite par la requérante, s'être opposée, avec succès, à l'usage par ces marques du terme « spa » pour des produits cosmétiques.
- 34 Troisièmement, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal que des preuves provenant de sites Internet ne faisant aucune référence aux dates et aux lieux où les produits ont été commercialisés et utilisés ne permettent pas de démontrer la manière dont le public pertinent perçoit la marque apposée sur ces produits (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, ColArt/Americas/OHMI (BASICS), T-164/06, EU:T:2007:274, point 50).
- 35 À cet égard, il y a lieu d'observer que les preuves apportées par la requérante sont des extraits de sites Internet ou de pages de magazines qui ne montrent pas, ainsi que cela est indiqué, à bon droit, au point 41 de la décision attaquée, si les produits cosmétiques sur lequel figure le terme « spa » ont effectivement été vendus, dans quelle mesure ils l'ont été et s'ils l'ont été dans les pays du Benelux. Tel est le cas, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, des produits commercialisés sous la marque T'e'N (TECNOLOGIA e NATURA) (annexe A-5, p. 158 à 163), des produits African Spa de la marque THERME (annexe A-5, p. 164), des produits de la marque italienne FM Federico Mahora (annexe A-5, p. 223 à 237), des produits de la marque GINCKEL'S (annexe A-5, p. 241 à 243), des produits « spa in a bag » de la marque Caudalie (annexe A-5, p. 265 à 276), des produits de la marque Cien (annexe A-5, p. 245 à 250), des produits de la marque Decléor dont la publicité figure sur le magazine Elle (annexe A-6, p. 283) et des produits de la marque Waterl'eau (annexe A-6, p. 289 à 294). Ces preuves ne montrent pas non plus que le terme « spa » a la fonction de décrire les produits concernés. Elles

montrent éventuellement, ainsi que l'a précisé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, que ce terme est apposé sur certains produits pour créer un jeu de mots qui évoque l'idée de centre de santé et de bien-être et notamment de « spa à domicile ».

- 36 Au regard de ce qui précède, force est de constater que les preuves apportées par la requérante, ainsi que cela est indiqué à bon droit au point 39 de la décision attaquée, ne permettent pas d'infirmar la conclusion selon laquelle le terme « spa » n'est pas descriptif ou faiblement distinctif à l'égard des produits cosmétiques. Le Tribunal a, d'ailleurs, abouti à la même conclusion à plusieurs reprises, en observant, notamment, que le terme « spa » peut éventuellement constituer un terme générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie, tels que des hammams ou des saunas, mais pas pour les produits cosmétiques, au motif que les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie ne sont pas tels que le caractère générique ou descriptif de ce mot puisse leur être étendu [arrêts du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, EU:T:2009:80, point 31, et L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 28].
- 37 Ainsi, d'une part, c'est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, aux points 39 à 42 de la décision attaquée, que les preuves apportées par la requérante ne démontraient pas que le mot « spa » de la marque demandée était descriptif ou faiblement distinctif à l'égard des produits cosmétiques. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, que le mot « wisdom » de la marque demandée serait perçu par le public pertinent, qui a de bonnes connaissances en anglais, comme une référence à la sagesse ou à une chose dans laquelle celle-ci se manifeste et que cet élément était distinctif au regard des produits visés par la marque demandée.
- 38 Il s'ensuit que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée de deux termes distinctifs à l'égard des produits cosmétiques et que le terme « spa », de la marque demandée, séparé par un espace du terme « wisdom », était un élément « co-dominant », compte tenu de sa position au début de la marque demandée, qui, selon la jurisprudence, est susceptible d'attirer d'avantage l'attention du public visé [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 83]. En outre, dans la mesure où la marque demandée reprend intégralement la marque antérieure, c'est également sans commettre d'erreur qu'elle a pu conclure, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen et, sur le plan conceptuel, présentaient le même degré de similitude, au motif que le terme commun « spa » était susceptible d'évoquer la même idée pour les deux signes.

Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et le préjudice qui leur serait porté

- 39 Il ressort de la jurisprudence que le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L'objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d'une marque nationale antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif [arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, point 40].
- 40 L'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [voir arrêt SPA-FINDERS, point 39 supra, EU:T:2005:179, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (Spago), T-438/07, Rec, EU:T:2009:434, point 15 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 30 et jurisprudence citée].

- 41 L'existence, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 20).
- 42 La Cour a précisé les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'appréciation globale visant à établir l'existence dudit lien entre les signes en conflit. Ainsi, parmi ces facteurs, la Cour a cité, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, 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, troisièmement, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (voir arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 21 et jurisprudence citée).
- 43 En l'espèce, s'agissant des facteurs à prendre en compte dans l'appréciation globale visant à établir l'existence d'un lien entre les signes en conflit, premièrement, il convient de préciser que, ainsi que cela ressort des points 21 et 22 ci-dessus, le public pertinent est constitué par le grand public des pays du Benelux. Deuxièmement, il importe de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué au point 38 ci-dessus, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen. Troisièmement, il y a lieu de souligner que, comme cela a été précisé au point 24 ci-dessus, la marque antérieure bénéficie d'une grande renommée à l'égard des eaux minérales.
- 44 Il convient donc d'apprécier la nature et le degré de proximité des produits visés par les signes en conflit, afin de vérifier l'existence, dans l'esprit du public visé, d'un lien entre ces derniers.
- 45 À cet égard, en premier lieu, il importe de préciser que le degré de proximité entre les produits visés par les signes en conflit, requis par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, n'implique pas que les produits en question soient identiques ou similaires. Dès lors, l'argument de la requérante, selon lequel les produits visés par les signes en conflit n'appartiennent pas à la même catégorie et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins ou sections de ces magasins, n'exclut pas qu'il existe une certaine proximité entre ces produits.
- 46 En second lieu, il convient de rappeler que la marque demandée vise des produits cosmétiques et que l'une de leurs principales caractéristiques est d'être composés en partie d'eau. De plus, comme l'a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, il existe un lien particulier et naturel entre l'activité de production d'eau minérale et la commercialisation de produits cosmétiques. Ainsi, plusieurs titulaires de marques d'eaux célèbres ont également développé leur propre ligne de produits cosmétiques, soit par elles-mêmes, soit par le biais de licenciés, qui utilisent des eaux renommées ou leurs minéraux comme ingrédient. Tel est le cas, par exemple, des marques Vittel, Evian, Icelandic Glacial ou Vichy ou de l'intervenante elle-même, qui, au moins pour une certaine période, a commercialisé un brumisateurs SPA contenant de l'eau minérale naturelle, qui a été proposé à la vente sur les mêmes rayons que ceux des produits cosmétiques, ainsi que cela ressort du point 54 de la décision attaquée et qui n'est, au demeurant, pas contesté par la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intervenante a également conclu des contrats de licence avec des sociétés de produits cosmétiques, telles que Yves Rocher, Sothys, Elisabeth Arden, pour leur permettre de commercialiser des produits cosmétiques contenant l'eau minérale visée par la marque antérieure.
- 47 Dans le même sens, la jurisprudence du Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, dans la mesure où les produits visés par la marque verbale antérieure, à savoir les eaux minérales, peuvent être utilisés comme ingrédients pour les produits cosmétiques, il existe entre ces deux types de produits une certaine proximité, renforcée par le fait que les exploitants d'eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d'eaux minérales (arrêt SPALINE, point 36 supra, EU:T:2009:80, point 35).
- 48 Ainsi, force est de constater que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, qu'il existait un certain lien entre les produits visés par les signes en conflit.

- 49 Dès lors, au regard du public ciblé par les signes en conflit, à savoir le grand public des pays du Benelux, ainsi qu'il a été constaté au point 43 ci-dessus, du degré de similitude moyen entre ces dernières, précisé au point 38 ci-dessus, de la proximité des produits désignés par les signes en conflit, démontrée au point 46 ci-dessus, et de la grande renommée de la marque antérieure, rappelée au point 24 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur que, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent était susceptible d'établir un lien entre les signes en conflit.
- 50 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel, en raison des liens bien plus forts unissant les centres de soins aux produits cosmétiques, le consommateur ne fera pas de lien entre les produits cosmétiques visés par la marque demandée et les eaux minérales visées par la marque antérieure. La requérante fonde son affirmation, d'une part, sur la conviction que le terme « spa » a acquis un caractère générique et descriptif pour les produits cosmétiques et, d'autre part, sur les conclusions de l'OHMI figurant dans certaines de ses décisions. Il s'agit notamment de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 juin 2012 dans l'affaire R 135/2011-4, concernant l'opposition du titulaire de la marque antérieure à l'enregistrement de la marque OLEOSPA (annexe A-11 de la requête), de la décision de la division d'opposition du 6 septembre 2012 B1871071, concernant l'opposition du titulaire de la marque antérieure à l'enregistrement de la marque MARY KAY LASH SPA (annexe A-12 de la requête), et d'extraits d'autres décisions des divisions d'opposition de l'OHMI qui considèrent, en substance, qu'il existe une complémentarité et, ainsi, une certaine similitude entre les produits cosmétiques et les centres de bien-être et d'hydrothérapie (annexe A-13 de la requête).
- 51 À cet égard, premièrement, il y a lieu d'observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, force est de constater que le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 juin 2012, mentionnée par la requérante [arrêt du 27 février 2015, Spa Monopole/OHMI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA), T-377/12, EU:T:2015:121].
- 52 Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué aux points 36 et 37 ci-dessus, la requérante n'a pas apporté de preuves susceptibles de renverser la conclusion selon laquelle le terme « spa » n'était pas, pour le public pertinent, descriptif et générique des produits cosmétiques. Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que ledit terme avait acquis, pour ce public, une signification secondaire, à savoir celle de la marque antérieure visant des eaux minérales [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, EU:T:2008:215, points 29 et 30]. Ainsi, l'association dans l'esprit du public du terme « spa » avec la marque antérieure visant des eaux minérales ne peut pas être exclue.
- 53 Troisièmement, ainsi que cela a été rappelé aux points 47 et 48 ci-dessus, il existe un certain lien entre les produits cosmétiques et les eaux minérales au motif que l'eau en constitue l'un des ingrédients. Ce lien est, en outre, renforcé par le fait que certains exploitants d'eaux minérales mettent sur le marché leur propre ligne de produits cosmétiques (voir, en ce sens, arrêt SPALINE, point 36 supra, EU:T:2009:80, point 35).
- 54 Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante et ainsi que le relève à bon droit l'OHMI, les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie n'éclipseront pas, pour le public pertinent, les liens entre ces produits et les eaux minérales de la marque antérieure.
- 55 Il y a donc lieu de vérifier si, compte tenu dudit lien, il existe un risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
- 56 À cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 18 et 19 ci-dessus, il importe de préciser que la notion de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, désignée sous le terme de « parasitisme », ne s'attache pas au préjudice subi par celle-ci, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage sans juste motif du signe similaire ou

identique à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, en ce sens, arrêt MINERAL SPA, point 52 supra, EU:T:2008:215, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, Rec, EU:C:2011:604, point 74).

- 57 Le risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure se produit lorsque le public concerné, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par celle-ci au motif qu'il porte cette marque semblable à une marque antérieure renommée (arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 42).
- 58 De plus, la jurisprudence de la Cour a précisé que, plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 40 supra, EU:C:2008:655, point 67). En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêt General Motors, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 30). Le Tribunal, quant à lui, a précisé qu'il était possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l'opposant n'ait pas besoin d'invoquer ni d'avancer la preuve d'un autre élément factuel à cette fin (voir, en ce sens, arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 48). Il a également indiqué que le titulaire de la marque antérieure n'était pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il devait juste apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir, en ce sens, arrêt SPA-FINDERS, point 39 supra, EU:T:2005:179, points 40 et 41).
- 59 À cet égard, d'abord, il importe de préciser que, ainsi que cela ressort des points 32, 33 et 57 de la décision attaquée, l'image de la marque verbale antérieure et le message qu'elle véhicule renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse en minéraux, ce qui n'est pas contesté par la requérante, qui se borne à affirmer que l'intervenante ne peut pas détenir le monopole de cette image ou de ce message.
- 60 Ensuite, d'une part, il convient de souligner qu'il est constant que l'image et le message véhiculés par la marque antérieure peuvent également s'appliquer aux produits cosmétiques pour lesquels l'enregistrement a été demandé, dans la mesure où ceux-ci visent à préserver, à soigner, à purifier la peau et poursuivent un objectif de beauté. D'autre part, même à vouloir admettre, ainsi que le fait valoir la requérante, que le message véhiculé par la marque demandée soit celui d'inviter « le consommateur à jouir des bienfaits des bains spa traditionnels à domicile [...], en prenant soin de son corps tout en aidant les pays sous-développés, étant donné que certains des ingrédients des produits [de la marque demandée] proviennent de producteurs participant au commerce équitable », cela n'exclut pas que l'image et le message susvisés, véhiculés par la marque antérieure, s'appliquent à la marque demandée.
- 61 Enfin, il importe de rappeler qu'il est constant, ainsi que cela a été indiqué au point 24 et rappelé au point 43 ci-dessus, que la marque antérieure peut se prévaloir d'une grande renommée auprès du public visé.
- 62 Au regard de tous ces éléments, force est de constater que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu, au point 57 de la décision attaquée, à l'existence d'un risque de transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par le titulaire de la marque antérieure au profit de la requérante.
- 63 Partant, c'est à bon droit que, aux points 55 à 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l'usage de la marque demandée risquait de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et de l'image véhiculée par celle-ci, de sorte que la

commercialisation des produits visés par la marque demandée serait facilitée par leur association avec la marque antérieure.

Sur l'existence d'un juste motif permettant d'admettre l'utilisation du terme « spa » au sein de la marque demandée

- 64 Afin de justifier l'usage et l'enregistrement de la marque demandée, la requérante fait valoir que le terme « spa », au sein de celle-ci, permet d'indiquer que les produits visés par cette marque sont destinés à être utilisés pour des bains et, en particulier, à recréer une expérience de « spa à domicile ».
- 65 À cet égard, il convient de rappeler que l'existence d'un juste motif permettant l'utilisation d'une marque portant atteinte à une marque de renommée doit être interprétée de manière restrictive.
- 66 En l'espèce, dans la mesure où le caractère descriptif et générique du mot « spa » ne s'étend pas aux produits cosmétiques, ainsi qu'il a été constaté aux points 36 et 37 ci-dessus, le mot « spa » n'est pas devenu si nécessaire à la commercialisation desdits produits qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de ce mot au sein de la marque demandée, au moins, ainsi que le souligne à juste titre l'OHMI, dans une position aussi dominante que celle du début de la marque demandée. Il peut, dès lors, être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage dudit terme de la marque demandée.
- 67 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 62 de la décision attaquée, qu'il n'existait pas un juste motif à l'usage du terme « spa » au sein de la marque demandée.
- 68 Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'usage de la marque demandée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. En effet, comme il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, une seule des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 suffit pour que cette disposition devienne applicable.

Sur les dépens

- 69 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. La requérante ayant succombé, elle est condamnée à payer ses propres dépens ainsi que ceux de l'OHMI et de l'intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

14. déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) The Body Shop International plc est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

15. Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mars 2016.

Signatures