



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 215 – Modification du comportement économique du consommateur

**Cour de justice UE, 14 novembre 2013, C-383/12P, *Environmental Manufacturing LLP / OHMI – Société Elmar Wolf (Wolf)***

Chers Amis,

Lorsque la Cour de justice prononça son arrêt *Intel* (27 novembre 2008, C-252/07, voy. Flash APRAM n° 124), de nombreux praticiens furent perplexes face au critère posé en matière de dilution d'une marque renommée. Selon cet arrêt, la preuve que l'usage d'une marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soit démontré « une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur » (points 77 et 81, ainsi que le point 6 du dispositif).

Comme l'arrêt *L'Oréal / Bellure* (18 juin 2009, C-487/07, voy. Flash APRAM n° 141) abordait notamment à nouveau la situation de la « dilution » de la marque sans toutefois reprendre cette preuve (voy. point 39), certains titulaires de marques renommées s'étaient mis à espérer que l'exigence de preuve de la modification du comportement économique du consommateur s'était ... diluée.

L'arrêt *Wolf* du 14 novembre 2013 rappelle toute la vigueur et la rigueur de l'arrêt *Intel*.

« Sans apporter la preuve que cette condition [de modification du comportement économique du consommateur] est remplie, le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure prévu à l'article 8, § 5, RMC ne saurait être constaté » (point 36).

La notion de « modification du comportement économique du consommateur moyen » pose une condition « de nature objective » (point 37). « Cette modification ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la perception des consommateurs » ; la similarité entre les marques n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l'article 8, § 5, RMC, « dans la mesure où cette similitude ne crée pas de confusion dans leur esprit » (point 37).

La Cour annule l'arrêt du Tribunal qui avait jugé que l'utilisation de signes similaires pour des produits identiques ou semblables compromettrait l'association immédiate que faisait le public, ce qui était, selon le Tribunal, de nature à porter atteinte à l'aptitude de la marque renommée à identifier les produits pour lesquels elle était enregistrée comme provenant de son titulaire. Or, la Cour a, par son arrêt *Intel*, « clairement exprimé la nécessité d'exiger un standard de preuve plus élevé » (point 40).

Le seul tempérament est que la preuve d'un préjudice réel n'est pas requise. Il suffit d'apporter la preuve d'un « risque sérieux d'un tel préjudice, permettant des déductions logiques » (point 42). De telles déductions ne résultent cependant pas de simples suppositions, mais « reposent sur une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce » (point 43).

### Brefs commentaires

1. Certes, la simple similarité d'un signe postérieur à une marque antérieure de renommée ne suffit pas pour caractériser l'atteinte au sens de l'article 8, § 5, RMC. Il n'est cependant pas

aisé, de surcroît dans le cadre d'une procédure administrative d'opposition, de procéder à « une analyse des probabilités » tenant compte des pratiques du secteur pertinent pour établir que le comportement économique du consommateur des produits ou services de la marque renommée est modifié ou risque sérieusement de l'être. Il nous semble que la Cour alourdit la charge de la preuve pour le titulaire de la marque renommée.

2. Il est malheureux que, dans un débat sur l'application de l'article 8, § 5, RMC, la Cour parle, au point 37 de l'arrêt *Wolf*, de « confusion » dans l'esprit des consommateurs. La Cour a pourtant dit clairement que le public peut établir un « lien » entre deux marques « alors même qu'il ne les confond pas » (arrêts *Intel*, point 66 ; *Antartica*, C-320/07P, point 43 ; *Adidas*, C-408/01, point 29). Espérons que le point 37 de l'arrêt *Wolf* ne cite la confusion que comme une des différentes situations où s'établit un lien (*cf.* arrêt *Intel*, point 57 : « un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion »).

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Marianne Schaffner – Agnès Hasselmann-Raguet – Stève Félix

**Arrêt *Intel* du 27 novembre 2008, C-252/07**

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 novembre 2008 (\*)

«Directive 89/104/CEE – Marques – Article 4, paragraphe 4, sous a) – Marques renommées – Protection contre l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure – Usage qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice»

Dans l'affaire C-252/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 15 mai 2007, parvenue à la Cour le 29 mai 2007, dans la procédure

**Intel Corporation Inc.**

contre

**CPM United Kingdom Ltd,**

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

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

greffier: M<sup>me</sup> L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 avril 2008,

considérant les observations présentées:

- pour Intel Corporation Inc., par M. J. Mellor, QC, mandaté par CMS Cameron McKenna LLP,
- pour CPM United Kingdom Ltd, par MM. M. Engelman, barrister, et M. Bilewycz, registered trade mark attorney,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M<sup>me</sup> V. Jackson, en qualité d'agent, assistée de M. S. Malynicz, barrister,
- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2008,

rend le présent

### **Arrêt**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un recours par lequel Intel Corporation Inc. (ci-après «Intel Corporation») demande l'annulation de l'enregistrement de la marque INTELMARK, dont CPM United Kingdom Ltd est titulaire.

### **Le cadre juridique**

#### *Le droit communautaire*

- 3 L'article 4 de la directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», dispose:
  - «1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:
    - a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
    - b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux

marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par 'marques antérieures':

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[...]

ii) les marques enregistrées dans l'État membre [...]

[...]

[...]

4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

[...]»

4 L'article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», prévoit à son paragraphe 2:

«Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

5 La Cour a interprété cette dernière disposition comme suit aux points 29 et 30 de l'arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537):

«29 Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 23).

30 L'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion dans le cadre de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, pour le risque de confusion, arrêts [du 11 novembre 1997,] SABEL, [C-251/95, Rec. p. I-6191,] point 22, et [du 22 juin 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Rec. p. I-4861,] point 40).»

#### *Le droit national*

6 La directive a été transposée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994, ci-après la «loi sur les marques»).

7 Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, sous a), de la loi sur les marques, «[u]ne marque qui [...] est identique ou similaire à une marque antérieure [...] n'est pas enregistrée si, ou dans la mesure où, la marque antérieure jouit d'une renommée au Royaume-Uni (ou, dans le cas d'une marque communautaire [ou d'une marque internationale (CE)], dans la Communauté européenne) et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice».

8 L'article 47, paragraphe 2, sous a), de la loi sur les marques dispose que «[l]'enregistrement d'une marque peut être déclaré nul au motif [...] qu'il existe une marque antérieure par rapport à laquelle les conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 ou 3, sont remplies».

#### **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

9 Intel Corporation est notamment titulaire de la marque nationale verbale INTEL, enregistrée au Royaume-Uni, ainsi que de diverses autres marques nationales et communautaires constituées du mot «Intel» ou incluant celui-ci. Les produits et les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées sont essentiellement les ordinateurs et les produits et les services informatiques, relevant des classes 9, 16, 38 et 42 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.

10 Il ressort de la décision de renvoi que la marque INTEL jouit d'une grande renommée au Royaume-Uni pour les produits de microprocesseurs (puces électroniques et périphériques) et les logiciels multimédias et professionnels.

11 CPM United Kingdom Ltd est titulaire de la marque verbale nationale INTELMARK, enregistrée au Royaume-Uni avec effet au 31 janvier 1997 pour les «services de mercatique et de télémercatique», relevant de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice.

12 Le 31 octobre 2003, Intel Corporation a introduit devant le United Kingdom Trade Mark Registry une demande en annulation de l'enregistrement de la marque INTELMARK fondée sur l'article 47, paragraphe 2, de la loi sur les marques, en faisant valoir que l'usage de cette marque tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée

de sa marque antérieure INTEL ou leur porterait préjudice au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la même loi.

- 13 Sa demande a été rejetée par décision du 1<sup>er</sup> février 2006 du Hearing Officer (fonctionnaire compétent du United Kingdom Trade Mark Registry).
- 14 Le recours formé par Intel Corporation devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), a été rejeté par jugement du 26 juillet 2006.
- 15 Intel Corporation a fait appel de ce jugement devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 16 Devant cette juridiction, Intel Corporation fait valoir que tant l'article 4, paragraphe 4, sous a), que l'article 5, paragraphe 2, de la directive visent à protéger le titulaire d'une marque renommée contre le risque de dilution.
- 17 Se fondant sur l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, elle considère que, pour jouir de la protection conférée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure ait pour effet que le public concerné établit un lien entre ces deux marques. Par «lien», il conviendrait d'entendre toute sorte d'association mentale entre lesdites marques. Ainsi, une simple évocation de la marque antérieure suffirait.
- 18 Par ailleurs, se fondant sur le point 30 de l'arrêt General Motors, précité, Intel Corporation soutient que, lorsque la marque antérieure est unique tout en ayant un fort caractère distinctif, il y a lieu d'admettre que pratiquement tout usage pour n'importe quels autres produits ou services lui portera atteinte. Elle ajoute que, lorsque la marque antérieure est unique et bien connue, il est important d'arrêter tout empiètement dès le début, car, dans le cas contraire, cette marque serait lentement vidée de sa substance.
- 19 La juridiction de renvoi constate, en premier lieu, qu'«Intel» est un mot inventé n'ayant aucune signification en dehors des produits qu'il identifie, que la marque INTEL est unique, en ce sens 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 Intel Corporation pour les produits et les services qu'elle commercialise et, enfin, que ladite marque jouit d'une très grande renommée au Royaume-Uni pour les ordinateurs et les produits liés aux ordinateurs.
- 20 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que les marques INTEL et INTELMARK sont similaires, mais part du postulat que l'usage d'INTELMARK n'est pas susceptible d'évoquer un lien commercial avec Intel Corporation.
- 21 En troisième lieu, la juridiction de renvoi constate que, d'une part, les produits – en particulier les ordinateurs et les produits liés aux ordinateurs – et les services pour lesquels ont été enregistrées les marques nationales et communautaires constituées du mot «Intel» ou incluant celui-ci et dont Intel Corporation est titulaire et, d'autre part, les services pour lesquels la marque INTELMARK a été enregistrée ne sont pas similaires.
- 22 Elle se demande si, dans de telles circonstances factuelles, le titulaire de la marque renommée antérieure a droit à la protection prévue à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de

la directive. Plus généralement, elle s'interroge sur les conditions et l'étendue de cette protection.

23 Dès lors, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) Aux fins de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la [directive], lorsque:
- a) la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services,
  - b) ces produits ou ces services ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires aux produits ou aux services de la marque postérieure,
  - c) la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services,
  - d) la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen lorsqu'il rencontre la marque postérieure utilisée pour les services de la marque postérieure,

ces éléments suffisent-ils à établir par eux-mêmes i) un 'lien' au sens des points 29 et 30 de l'arrêt [Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité], et/ou ii) un profit indu et/ou un préjudice au sens de cet article?

- 2) Dans la négative, quels éléments la juridiction nationale doit-elle prendre en compte pour décider si ce lien est suffisant? Quelle portée doit être notamment attribuée, dans le cadre de l'appréciation générale visant à déterminer s'il existe un 'lien', aux produits ou aux services dans la description de la marque postérieure?
- 3) Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, sous a), [de la directive,] quels éléments sont exigés pour satisfaire à la condition du préjudice porté au caractère distinctif? En particulier, i) la marque antérieure doit-elle être unique, ii) un premier usage contraire est-il suffisant pour établir le préjudice porté au caractère distinctif et iii) l'élément du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure suppose-t-il une incidence sur le comportement économique du consommateur?»

## **Sur les questions préjudicielles**

### *Observations liminaires*

24 Il y a lieu de constater que les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive sont libellés en des termes en substance identiques et visent à conférer la même protection aux marques renommées.

25 Partant, l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive donnée par la Cour dans l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, vaut également pour l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 17).

Sur la protection conférée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive

- 26 L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice (voir en ce sens, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts *Marca Mode*, précité, point 36; *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, précité, point 27, ainsi que du 10 avril 2008, *adidas et adidas Benelux*, C-102/07, non encore publié au Recueil, point 40).
- 27 Les atteintes contre lesquelles l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.
- 28 Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que ladite disposition soit d'application.
- 29 S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire.
- 30 Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités *General Motors*, point 23; *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 29, ainsi que *adidas et adidas Benelux*, point 41).
- 31 À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.
- 32 Toutefois, l'existence d'un tel lien ne saurait suffire, à elle seul, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lesquelles constituent, ainsi qu'il a été relevé au point 26 du présent arrêt, la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition.

#### Sur le public pertinent

- 33 Le public à prendre en considération afin de déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé en application de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.

- 34 En effet, d'une part, tant le caractère distinctif que la renommée d'une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (s'agissant du caractère distinctif, voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34; s'agissant de la renommée, voir, en ce sens, arrêt General Motors, précité, point 24).
- 35 Partant, l'existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
- 36 D'autre part, s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Sur la preuve

- 37 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice».
- 38 À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure 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.
- 39 Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif.

*Sur la première question, sous i), et la deuxième question*

- 40 Par sa première question, sous i), et par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité (ci-après un «lien»), entre la marque renommée antérieure et la marque postérieure dont l'annulation est demandée.

- 41 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 30, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 42).
- 42 Parmi ces facteurs peuvent être cités:
- le degré de similitude entre les marques en conflit;
  - 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 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;
  - l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
- 43 À cet égard, il convient d'apporter les précisions suivantes.
- 44 S'agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques.
- 45 Toutefois, l'identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un lien entre ces marques.
- 46 En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas.
- 47 Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d'une marque s'apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s'agir soit du grand public, soit d'un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24).
- 48 Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n'être jamais confronté à l'autre marque, de sorte qu'il n'établira aucun lien entre ces marques.
- 49 En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.

- 50 Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques.
- 51 Il convient également de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées.
- 52 Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
- 53 Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque.
- 54 De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure.
- 55 Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
- 56 À cet égard, 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, s'agissant d'une marque verbale telle qu'INTEL, 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 –, il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique.
- 57 Enfin, un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c'est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées [voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17, et du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, non encore publié au Recueil, point 59].
- 58 Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 27 à 31 de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, la mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive n'exige pas l'existence d'un risque de confusion.
- 59 La juridiction de renvoi demande plus particulièrement si les circonstances énumérées aux points a) à d) de la première question préjudicielle suffisent à conclure à l'existence d'un lien entre les marques en conflit.

- 60 S'agissant de la circonstance visée au point d) de cette question, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un tel lien.
- 61 S'agissant des circonstances visées aux points a) à c) de la même question, ainsi qu'il ressort des points 41 à 58 du présent arrêt, elles n'impliquent pas nécessairement l'existence d'un lien entre les marques en conflit, mais ne l'excluent pas non plus. Il appartient à la juridiction de renvoi de fonder son analyse sur tous les faits de l'affaire au principal.
- 62 Il convient donc de répondre à la première question, sous i), et à la deuxième question que l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
- 63 Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.
- 64 Le fait que:
- la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et
  - ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et
  - la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services
- n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.

*Sur la première question, sous ii), et la troisième question*

- 65 Par sa première question, sous ii), la juridiction de renvoi demande si les circonstances y énumérées aux points a) à d) suffisent à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quels sont les critères pertinents aux fins d'apprécier si l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
- 66 En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas.

- 67 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.
- 68 Il en découle que, à l'instar de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent les critères déjà énumérés au point 42 du présent arrêt.
- 69 Au demeurant, s'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêt *General Motors*, précité, point 30).
- 70 En deuxième lieu, les circonstances énumérées aux points a) à d) de la première question ne suffisent pas pour établir l'existence d'un profit indu et/ou d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive.
- 71 En ce qui concerne notamment celle visée au point d) de cette question, ainsi qu'il découle du point 32 du présent arrêt, l'existence d'un lien entre les marques en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.
- 72 En dernier lieu, s'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de répondre à la seconde partie de la troisième question, premièrement, qu'il n'est pas nécessaire que la marque antérieure soit unique pour que puisse être établie l'existence d'une telle atteinte ou d'un risque sérieux qu'elle se produise dans le futur.
- 73 En effet, une marque renommée a nécessairement un caractère distinctif, caractère à tout le moins acquis par l'usage. Partant, même si une marque antérieure renommée n'est pas unique, l'usage d'une marque identique ou similaire postérieure peut être de nature à affaiblir le caractère distinctif dont jouit ladite marque antérieure.
- 74 Cependant, plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif.
- 75 Deuxièmement, un premier usage d'une marque identique ou similaire postérieure peut suffire, le cas échéant, à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur.
- 76 Troisièmement, ainsi qu'il a été souligné au point 29 du présent arrêt, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la

marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son empreinte sur l'esprit du public.

77 Il s'ensuit que la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

78 Il est en revanche indifférent, aux fins d'apprécier si l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, que le titulaire de la marque postérieure tire ou non un réel avantage commercial du caractère distinctif de la marque antérieure.

79 Il convient donc de répondre à la première question, sous ii), et à la troisième question que l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'existence d'un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

80 Le fait que:

- la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et
- ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et
- la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services et
- la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé

ne suffit pas à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive.

81 L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que:

- l'usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n'est pas unique;
- un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;

- la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.

### **Sur les dépens**

- 82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

- 1) **L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01), entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.**
- 2) **Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.**
- 3) **Le fait que:**
  - **la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et**
  - **ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et**
  - **la marque antérieure est unique s’agissant de n’importe quels produits ou services n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien, au sens de l’arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit.**
- 4) **L’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un usage de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.**
- 5) **Le fait que:**

- la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et
- ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires et
- la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services et
- la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé

ne suffit pas à rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104.

6) L'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que:

- l'usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n'est pas unique;
- un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure;
- la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

Signatures