

DÉCISION
de la deuxième chambre de recours
du 9 avril 2024

Dans l'affaire R 1179/2023-2

Kappa S.r.l.

Long Maurizio Vitale, 1
10152 Turin
Italie

Opposante/requérante

contre

Dolce & Gisha Trademarks S.r.l.

Via Goldoni, 10
20129 Milan
Italie

Titulaire de l'enregistrement
international/défenderesse

représentée par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 — Viale Don Minzoni 1, 50129, Florence
Italia.

Recours concernant la procédure d'opposition no B 3 103 025 (enregistrement international
désignant l'Union européenne no 1 477 155)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)

Greffier: H. Dijkema

Langue de procédure: Anglais

rend le présent

Décision

Résumé des faits

- 1 Par une demande déposée le 26 mars 2019, Dolce & Gtura Trademarks S.r.l. (ci-après la «titulaire de l'enregistrement international» ou la «titulaire») a désigné l'Union européenne pour l'enregistrement international de la marque figurative



pour les produits suivants:

Classe 3: *Cosmétiques; parfums; parfums solides; toilette (produits de -) contre la transpiration; savons; savons liquides; croquettes de savon pour la toilette; bains moussants; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; préparations pour l'ondulation et les courants permanents; cosmétiques sous forme de gels; colorants pour les cheveux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; mascaras; eye-liners; fard crayons de maquillage; bronzants solaires; rouge à lèvres; paniers de base-ball; crèmes cosmétiques pour le corps; vernis à ongles; préparations pour renforcer les ongles; solvants pour les ongles; huiles cosmétiques; crèmes de bronzage.*

- 2 L'enregistrement international désignant l'Union européenne a été publié par l'Office (ci-après l'«EUIPO») le 15 juillet 2019.
- 3 Le 14 novembre 2019, Basic Trademark S.A., aujourd'hui Kappa S.r.l. (ci-après l'«opposante») a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque en cause pour l'ensemble des produits énumérés ci-dessus.
- 4 L'opposition était fondée sur les motifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
- 5 En ce qui concerne le motif d'opposition énoncé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l'opposante a fondé son opposition sur l'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne no 3137 395 «Kappa», déposée le 17 avril 2003, enregistrée le 2 décembre 2004 et dûment renouvelée. L'opposition était fondée sur une partie des produits et services, à savoir:

Classe 3: *Cosmétiques; produits de toilette et de parfumerie à l'exception des savons; savons liquides et gel douche.*

6 En ce qui concerne le motif d'opposition énoncé à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposante a fondé l'opposition sur les droits antérieurs suivants:

- a) enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne no 3 137 395 «**Kappa**», déposée le 17 avril 2003 et enregistrée le 2 décembre 2004 et dûment renouvelée. L'opposition était fondée sur une partie des produits et services, à savoir:

Classe 25: *Vêtements, à l'exception des manches, manteaux pour femmes, manteaux militaires, toniques religieuses, costumes de talents; chaussures, chapellerie.*

- b) enregistrement de la marque verbale italienne no 996 675 «**K**» déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 6 mars 2006 (demande de marque no 302012902030637, renouvellement de l'enregistrement no 643020 initialement enregistré le 30 janvier 1995), dûment renouvelée. L'opposition était fondée sur une partie des produits et services couverts par la marque, à savoir:

Classe 25: *Bas; jerseys et divers vêtements.*

7 La titulaire a demandé à l'opposante de produire la preuve de l'usage des marques antérieures sur lesquelles l'opposition était fondée. L'opposante a produit les documents demandés comme preuve de l'usage.

8 Par décision du 5 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité. En particulier, la division d'opposition a constaté ce qui suit:

Article 8, paragraphe 5, du RMUE

- La titulaire a demandé que l'opposante apporte la preuve de l'usage de toutes les marques qu'elle invoque. La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
- La preuve de l'usage sera examinée conjointement avec l'appréciation de la renommée, étant donné qu'il ne peut y avoir de renommée sans un usage effectif nécessitant un usage intensif.
- Selon l'opposante, les marques antérieures jouissent d'une renommée sur leurs territoires respectifs, à savoir l'Union européenne en ce qui concerne la marque de l'Union européenne no 3 137 395 «**Kappa**» et l'Italie en ce qui concerne la marque italienne no 996 675 «**K**».
- En l'espèce, l'Union européenne a été désignée dans l'enregistrement international contesté le 26 mars 2019. Toutefois, la date de priorité de la marque contestée est le 14 mars 2019. Dès lors, l'opposante devait prouver que les marques sur lesquelles l'opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En outre,

l'opposante a été tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l'opposition est fondée ont fait l'objet d'un usage sérieux dans leurs territoires pertinents respectifs du 14 mars 2014 au 13 mars 2019 inclus.

- Le 15 juin 2020, l'opposante a présenté des preuves de la renommée des marques antérieures. Pour la liste détaillée, voir le texte de la décision.
- Le 19 mars 2021, l'opposante a produit la preuve de l'usage des marques antérieures. Pour la liste détaillée, voir le texte de la décision.

Usage et renommée de la marque de l'Union européenne no 3 137 395 «Kappa»

- Les documents produits montrent que l'usage a été fait dans l'Union européenne. Cela peut être déduit de la référence à des États membres tels que la France, l'Allemagne et, en particulier, l'Italie.
- La date de la plupart des éléments de preuve correspond à la période en cause. Par conséquent, les éléments de preuve sont suffisants pour établir que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente.
- Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction, telle qu'enregistrée et sous une forme figurative qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque elle-même. En particulier, la marque est utilisée sur de nombreux vêtements et chaussures de manière équivalente à la marque enregistrée, sans interaction avec son élément figuratif. Par conséquent, les éléments de preuve produits sont considérés comme satisfaisant à l'exigence relative à la nature de l'usage.
- Les documents présentés, en particulier les nombreux revues de presse et factures nationales, fournissent suffisamment d'informations sur le volume commercial, l'étendue territoriale, la durée et la fréquence de l'usage. Les tests fournissent de solides indications sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l'usage. Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure jouit d'une position établie sur le marché et que son usage est prolongé et continu au fil du temps.
- Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, à tout le moins pour des vêtements et des chaussures de sport.
- Bien que certains des éléments de preuve, tels que les présentations, les volumes de vente et les activités promotionnelles, proviennent directement de l'opposante et qu'il n'est pas clair pour quel public et dans quelle mesure les catalogues ont été divulgués, les éléments de preuve relatifs aux activités de parrainage sont volumineux et s'étendent sur une très longue période de plus de 40 ans en Italie. Ce parrainage fait référence à d'importantes manifestations sportives et sportives ou culturelles et constitue une indication d'une intense promotion, étant donné que ces activités impliquent souvent des investissements considérables et un niveau élevé d'exposition de la marque «Kappa» au niveau national, comme en témoignent également les articles publiés dans la presse nationale de diffusion. En outre, la marque «Kappa» apparaît associée à un témoignage célèbre du monde du divertissement et du sport.

- Par conséquent, il ressort clairement de ces éléments de preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage prolongé, constant et intensif et qu'elle est généralement connue et jouit d'un degré élevé de connaissance parmi le public, en particulier sur le marché italien.
- La marque «Kappa» semble être utilisée seule et accompagnée du logo



comme dans les exemples



- Dans ces exemples, l'élément «Kappa» occupe une position distinctive autonome par rapport à l'élément figuratif. Il n'existe pas de lien évident entre les deux éléments. L'élément «Kappa» est reconnu comme indépendant, comme le démontrent également les éléments de preuve produits lorsque la marque «Kappa» apparaît seule ou séparément de l'élément figuratif.
- L'opposante a donc réussi à prouver la renommée et, par conséquent, l'usage de la marque en cause. Bien que la marque soit enregistrée pour plusieurs produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la preuve de l'usage pour ces produits, étant donné que l'étendue de la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne dépend pas des produits et/ou services pour lesquels la marque est effectivement utilisée, mais des produits et/ou services pour lesquels la marque est connue.

Usage et renommée de la marque italienne no 996 675 «K»

- Les preuves fournissent peu d'informations sur l'importance de l'usage de la marque «K». Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En effet, le parrainage se réfère uniquement à la marque «Kappa» et non à la marque «K». En outre, les indications concernant le volume des ventes et les activités de promotion proviennent de l'opposante elle-même et ne sont pas étayées par des sources indépendantes. Par conséquent, les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public italien, ni que la marque est connue d'une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, il est conclu que l'opposante n'a pas démontré que la marque jouit d'une renommée. Dès lors, l'une des conditions nécessaires énoncées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée en ce qui concerne cette marque.

Comparaison des signes

- Le territoire pertinent est l'Union européenne. Toutefois, comme la renommée a été démontrée principalement en Italie, l'analyse qui suit se concentre sur le public italien.
- En l'espèce, la marque antérieure «Kappa» sera comprise comme la «variante graphique de «cappa3, d'autant plus que le nom de la lettre grecque». Cet élément n'a

aucun rapport concret, spécifique et/ou immédiat avec les produits pertinents et est, dès lors, intrinsèquement distinctif.

- La lettre «K» du signe contesté représente la dixième lettre de l’alphabet latin, la sculpture octron (à savoir le son propre au «c» à la maison, le feu, l’acute).
- Cette lettre est accompagnée de l’élément graphique de la couronne, qui pourrait amener le consommateur à associer le «K» de la première lettre du mot anglais «king», qui est plutôt basique, utilisé et répandu en Italie et qui est également présent dans le dictionnaire (voir définition Treccani: *utilisé comme Italie dans le masch. — 1 Re, souveraine. 2. Nom d’un jeu de cartes moderne, susceptible de provenir d’anglosassone* <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/king/>).
- Les éléments susmentionnés sont considérés comme possédant un caractère distinctif normal étant donné qu’ils n’ont pas de rapport concret, immédiat et direct avec les produits pertinents. Si la lettre «K» n’est pas associée à la signification de «king» et associée à l’élément de la couronne, elle serait néanmoins normalement distinctive, tandis que l’élément figuratif de la couronne serait perçu comme laudatif pour les produits en cause et comme un caractère distinctif inférieur à la normale.
- Les éléments «DOLCE» et «GABBANA» du signe contesté seront compris comme des noms de famille. Étant donné qu’ils ne se rapportent pas aux produits pertinents, ils sont normalement distinctifs. Le symbole «&» du signe contesté sera perçu comme une simple conjonction et est donc dépourvu de tout caractère distinctif.
- L’impression du signe contesté est de nature décorative. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement plus frappant) que les autres éléments.
- Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement en K, mais dans la marque antérieure elle fait partie de l’élément «Kappa». Ils diffèrent par les lettres «-A -P -P -A» de la marque antérieure, par les éléments verbaux «DOLCE & GABBANA» et par l’élément figuratif de la couronne du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires dans une très faible mesure sur le plan visuel.
- Sur le plan phonétique, dans l’hypothèse où le «K» du signe contesté serait simplement perçu comme la lettre de l’alphabet, qui est le meilleur scénario pour l’opposante, les marques coïncident par le son «cappa». Toutefois, ils diffèrent par le son de «DOLCE & e (e) GABBANA» dans le signe contesté. Par conséquent, dans le meilleur scénario pour l’opposante, les signes sont similaires dans une mesure limitée sur le plan phonétique.
- Sur le plan conceptuel, les signes ne coïncident que par le concept générique de la lettre spécifique de l’alphabet et il n’y a pas d’autres concepts (pertinents) à prendre en considération. Le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité ou une similitude conceptuelle. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
- Dans l’ensemble, les signes sont similaires dans une très faible mesure.

Le lien entre les signes

- Bien qu’il existe un chevauchement entre les publics visés par les produits en cause et une certaine corrélation entre les secteurs de marché concernés, les marques produisent une impression d’ensemble différente.
- Même si le signe contesté contient la lettre «K», ce fait n’est pas suffisant pour créer une association entre les signes, même en tenant compte de la renommée de la marque antérieure et de la similitude des produits en cause. Les marques présentent des différences visuelles importantes, particulièrement importantes pour les produits en cause. La structure et la composition des marques sont différentes puisque le signe contesté est une marque complexe alors que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot.
- Sur le plan phonétique, bien que les marques coïncident par le son de «cappa» dans le meilleur scénario pour l’opposante, elles diffèrent par le son produit par les autres éléments distinctifs du signe contesté, à savoir «DOLCE & GABBANA». En outre, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
- Le public ne percevra donc pas de lien ou de lien mental entre eux, puisque les similitudes entre les signes sont très volatiles, alors que les différences sont prédominante et capables de faire face aux faibles similitudes, étant donné qu’il est peu probable que le consommateur se souvienne de la marque de l’opposante en voyant le signe contesté même lorsqu’il existe des produits qui sont liés les uns aux autres.
- À la lumière de ces conclusions, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuel préjudice.
- L’opposition est dénuée de fondement au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.

Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

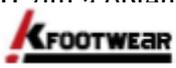
- Les produits en cause sont identiques ou similaires (étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale) et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
- Les marques ont déjà été comparées par référence au public de langue italienne. Les mêmes considérations s’appliquent au reste du public de l’Union européenne. Il est fait référence aux observations formulées ci-dessus concernant la signification des différents éléments des marques (bien que pour une partie du public de l’Union européenne, la marque antérieure et les éléments verbaux «DOLCE et GABBANA» du signe contesté puissent être dépourvus de signification) et à leur caractère distinctif, ainsi qu’à leur comparaison visuelle.
- Sur le plan phonétique, les marques sont différentes étant donné que, dans certaines langues, comme la langue anglaise, «Kappa» et «K» ont une sonorité différente.
- Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.

- Étant donné que le degré de similitude requis au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est inférieur à celui requis au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et que les légères similitudes entre les signes ne suffisent pas à établir un lien entre les signes malgré la renommée de la marque antérieure et la corrélation entre les produits en cause, ces faibles similitudes ne suffisent pas non plus à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, puisque les différences entre les marques sont prédominantes et non inaperçues.
 - Cette conclusion resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme possédant un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les marques ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l'opposante à cet égard ne modifient pas l'issue finale de la procédure.
- 9 Le 6 juin 2023, l'opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L'Office a reçu, le 4 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
- 10 Dans son mémoire en réponse, reçu par l'Office le 10 novembre 2023, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
- 11 Le 18 décembre 2023, la titulaire a présenté, en même temps qu'un bref exposé des motifs, une copie du jugement du 6 décembre 2023 du tribunal d'arrondissement de Turin, chambre spécialisée, en tant que Tribunal de l'Union européenne, dans une affaire italienne introduite par l'opposante contre la titulaire.
- 12 L'Office n'a reçu aucune réponse de l'opposante dans le délai imparti.

Moyens et arguments des parties

- 13 Les arguments développés par l'opposante à l'appui du recours peuvent être résumés comme suit:
- Le signe sera perçu dans son ensemble. Il n'est que rarement possible de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Les consommateurs doivent se fier à l'image imparfaite des marques qu'ils ont gardée en mémoire.
 - L'aspect sonore/verbal des marques est proverbal. Aucun consommateur entrant dans un parfum en demandant le parfum «couronne»; le consommateur demandera toutefois le parfum «Kappa», sans autre lecture possible de la lettre «K».
 - Le noyau hologique essentiel de la marque est la lettre «K», qui conserve une position distinctive autonome et dominante. La couronne est totalement dépourvue de caractère distinctif, puisqu'elle est purement décorative et esthétique.
 - La comparaison entre «Kappa» et la lettre «K» ne peut que conduire à la conclusion qu'ils sont identiques ou, en tout état de cause, très similaires sur le plan phonétique (au moins sur le plan phonétique (en Italie et dans au moins deux autres territoires de l'Union européenne, la Grèce et le Portugal, seront prononcés de la même manière) et sur le plan conceptuel (dans les deux cas, les signes remontent à la lettre «Kappa»).

- La seule prononciation possible de la marque contestée est «Kappa».
- La présence simultanée de «DOLCE & GABBANA» n’a pas d’incidence significative sur la comparaison des signes.
- L’insertion d’une marque antérieure dans une marque complexe postérieure constitue une «contrefaçon» de la marque antérieure, même si la partie restante de la marque complexe consiste en une marque renommée (voir arrêt C-120/04).
- Un consommateur qui entre dans un magasin pourrait alors demander l’achat d’un produit Kappa par DOLCE & GABBANA, faisant ainsi échec aux droits exclusifs de l’opposante, ou «penser à un *co-marquage* qui n’existe pas en réalité. Il en irait de même pour les parties inversées si l’opposante dépose un signe D & G (ou également DiAndGi) par Kappa.
- Quant à la possibilité que l’élément graphique de la couronne évoque immédiatement le concept de «roi», cette théorie ne se retrouve pas en Italie, où le niveau de connaissance de l’anglais est approximatif et faible. Confronté à la lettre «K», bien que surestimée par une couronne, le consommateur moyen italien ne fera pas immédiatement une association avec le mot «king», mais pensera à la transcription phonétique de la lettre dans son dictionnaire et pensera donc et utilisera le mot «Kappa».
- En outre, la lettre «K» associée automatiquement à une couronne avec le mot anglais «king», de la part d’un consommateur italoophone, aurait besoin de beaucoup d’imagination et d’efforts mental. Un tel lien ne pourrait être établi que par le consommateur — si nécessaire — à la suite d’une forte campagne de communication avant (et non plus tard) le lancement du produit/commercialisation dans lequel le concept de «roi» est constamment évoqué. Il est donc peu probable qu’il soit connecté. Il s’ensuit que l’élément «K» sera perçu, tout comme sa propre marque «Kappa», comme la simple lettre de l’alphabet «cappa».
- Sur le plan visuel, la lettre «K» est située au centre du signe contesté. Le consommateur utilisera cette lettre spécifiquement pour identifier les produits qu’elle désigne. La couronne est purement décorative. Sa présence n’est pas déterminante et n’est pas de nature à différencier le signe postérieur de la marque de l’opposante.
- Phonétiquement, la marque antérieure «Kappa» et l’élément verbal (et distinctif) du signe, à savoir la lettre «K», seront prononcés de la même manière en Italie, donc «Kappa». En effet, le signe «Kappa» n’est rien de plus que la transcription phonétique de la lettre «K».
- En étendant l’analyse à l’Union européenne, les signes «Kappa» et «K» seront prononcés de la même manière dans au moins trois pays de l’Union européenne: Italie, Grèce et Portugal. Dans les pays où la lettre «K» se prononce différemment sur le plan phonétique, la majorité du public associera toujours le mot «Kappa» à la lettre «K» de l’alphabet grec.

- Il est fait référence à la décision d'opposition dans l'affaire B 3 109 410 qui a obtenu gain de cause pour l'opposante, concernant la marque contestée , affirmant que les deux signes sont phonétiquement et conceptuellement similaires.
- Intellectuellement, les deux marques sont dépourvues de toute portée sémantique et il n'est donc pas possible de les comparer sur le plan conceptuel. Si, en revanche, les deux marques sont considérées comme faisant référence dans le caractère imaginaire de la lettre «K» dans le dictionnaire italien ou à l'alphabet latin et/ou grec, les deux signes ne peuvent être considérés comme identiques que sur le plan conceptuel.
- Une fois encore, la possibilité que la lettre «K» du signe puisse se voir attribuer une signification évocatrice de la première lettre du mot «English» king (et donc «kei») est contestée.
- Les signes sont similaires au consommateur moyen italien. Ce qui importe, c'est l'impression d'ensemble produite par les signes en cause et le consommateur moyen italien:
 - le «K» est perçu comme le cœur évident de la marque.
 - Je souhaite attirer votre attention sur la prononciation de la lettre «K» dans son dictionnaire.
 - se concentre sur leur transcription phonétique et, par conséquent, sur «Kappa»; cette marque est une marque forte, renommée et présente sur le marché depuis des décennies, et sa marque «Kappa» est spécifiquement utilisée pour des parfums et des vêtements.
- Le public pertinent établira quasi automatiquement un lien entre les deux signes, avec l'avantage de la marque opposante du caractère répandu et de la renommée de la marque «Kappa».
- Les publics visés par les produits en cause se chevauchent et il existe une certaine corrélation entre les secteurs de marché concernés. Cette circonstance, combinée aux fortes ressemblances entre les signes, à tout le moins d'un point de vue phonétique et conceptuel, et à la renommée reconnue de la marque antérieure, établit dans l'esprit du public une association et un lien entre eux. La similitude entre les marques est élevée et le consommateur ne pourra qu'établir un lien entre elles.
- Il existe un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque «Kappa», en ce que le titulaire tirerait indûment profit de l'attractivité du droit antérieur en apposant ses produits sous un signe sensiblement similaire à la marque de l'opposante, largement connue sur le marché, s'appropriant ainsi indûment son pouvoir de recours et sa valeur publicitaire ou exploitant sa renommée, son image et son prestige, en tenant compte également de la similitude des produits.
- Dans le cadre du risque de confusion entre les signes, le public des consommateurs pertinents est le public de l'Union européenne et, en particulier, les consommateurs qui achètent des articles de soin et d'hygiène, de parfumerie et de cosmétique.

- La marque contestée est une marque complexe dans laquelle le dessin d'une couronne (élément purement décoratif) et, en bas, le signe «DOLCE & GABBANA», sur lesquels on ne peut attribuer aucune importance décisive en ce qui concerne la dénomination sociale de la titulaire ou de simples noms de famille, sont repris en haut. Pour ces raisons, l'analyse devra se concentrer sur la lettre «K».
- Le risque de confusion, mais aussi le risque d'association, sont pertinents. Étant donné que l'opposante opère également dans le secteur des produits de parfumerie et de soins corporels et qu'il existe de nombreuses opérations de comarquage *portant* la marque «Kappa», elle accroît le risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, qui peuvent être amenés à croire que les produits fabriqués par la titulaire sont le résultat de ce type d'accords.
- En ce qui concerne la comparaison des produits, les produits cosmétiques sont revendiqués tant par l'enregistrement antérieur que par la demande de marque contestée et sont donc identiques. Les produits sont identiques non seulement lorsque les produits revendiqués sont totalement identiques par l'usage du même ou de synonymes, mais aussi lorsque et dans la mesure où les produits de la marque contestée relèvent de la catégorie plus large de la marque antérieure.
- À la lumière de ce principe, les expressions supplémentaires suivantes, revendiquées par la titulaire, doivent être considérées comme totalement identiques aux *cosmétiques: lotions capillaires; cosmétiques à base de gels; crèmes pour le visage (cosmétiques); mascaras; eye-liners (terme non expressément prévu par la classification de Nice mais partie de cosmétiques pour les yeux); fard à paupières crayons de maquillage; produits de bronzage; rouge à lèvres; paniers de base-ball; crèmes pour le corps (cosmétiques); vernis à ongles; préparations pour renforcer les ongles; acéon (le terme germe pour définir le solvant pour éliminer le vernis à ongles considéré identique aux produits cosmétiques); huiles cosmétiques; crèmes de bronzage*. De même, il est considéré que *les produits de toilette et de parfumerie* revendiqués par l'opposante sont identiques aux produits suivants de la titulaire, qui font tous partie de cette catégorie plus large: *parfums; parfums solides; bain moussant contre la transpiration; pâtes dentifrices; shampooings; préparations permanentes et produits de frittage (tels que produits et traitements capillaires); teintures pour les cheveux (comme produits et traitements capillaires)*.
- Selon l'outil *Similarity de l'EUIPO*, les *huiles essentielles* de la marque contestée sont similaires aux catégories plus larges de produits cosmétiques et de toilette pour leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
- Il existe un risque évident de confusion entre les signes en raison des similitudes phonétiques et conceptuelles évidentes.
- Un consommateur qui n'est pas confronté à une comparaison directe entre les signes pourrait naturellement associer la marque de l'opposante à la marque de l'opposant, étant donné que le signe lui est attribuable d'une manière ou d'une autre.
- La présence du signe «DOLCE & GABBANA» n'est pas de nature à exclure un risque de confusion.

- L'usage constant de la marque «Kappa» dans le domaine de la marque co et l'usage intensif de sa propre marque dans des transactions commerciales bien en dehors de son activité principale sont des éléments suffisants pour entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public qui, précisément, ne juge pas peu probable que d'autres grandes maisons puissent coopérer avec l'opposante en associant ses marques à la marque «Kappa».
- En ce qui concerne le caractère distinctif et la renommée de la marque «Kappa», l'usage étendu et répandu, les activités promotionnelles et publicitaires à grande échelle, ainsi que les nombreuses initiatives menées par l'opposante ont conduit à une diffusion, une connaissance et une reconnaissance significatives de la marque par les consommateurs pertinents sur le territoire de l'Union européenne. Dès lors, cette renommée a un impact considérable sur l'appréciation du risque de confusion avec le signe de la titulaire.

14 Les arguments de la titulaire présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

- La documentation présentée par l'opposante n'est pas de nature à prouver la prétendue renommée ou l'usage sérieux des deux marques antérieures. Il s'agit d'un cadre dans lequel différents signes ont été insérés. Il ne fait pas clairement référence à la marque de l'Union européenne «Kappa».
- Les documents de l'opposante montrent, pour la plupart, le signe «Kappa» associé à d'autres éléments distinctifs — comme le logo représentant deux personnes en arrière-plan — et ne contiennent aucun élément de preuve spécifique susceptible de démontrer que le premier est perçu indépendamment de ces autres éléments.
- Par exemple, l'annexe 20 contient une seule déclaration pour les marques «Kappa, robe DI Kappa, K KONTROLL et Logo représentant deux backrests person», ce qui ne permet pas de déduire à quelle marque spécifique les données pertinentes font référence.
- Le fait que l'opposante ait expressément renoncé à son droit de contester la décision en ce qui concerne la marque verbale italienne «K» montre qu'elle sait qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune exclusivité ou revendication de monopolisation sur la lettre «K» en tant que telle.
- Il est donc facile et automatique d'exclure tout chevauchement entre la marque «Kappa» et la marque opposée, et donc l'applicabilité des deux motifs de refus en vertu des articles 8 (1) (b) et (5) du RMUE. Cela est dû au simple fait que les consommateurs percevront les signes en cause comme des signes radicalement différents.
- La seule ressemblance entre la marque contestée et la marque antérieure réside dans son lien avec la lettre «K» et dans le fait que la prononciation de cette lettre dans certaines langues est précisément «Kappa».
- Toutefois, un signe composé du nom d'une lettre de l'alphabet dans une langue donnée ne peut certainement pas bénéficier d'une protection identique, voire plus étendue qu'une marque constituée de la lettre elle-même et considérée en elle-même.

- La marque contestée est une marque complexe qui doit être prise en compte en tant que telle.
- «K» est un élément qui doit en tout état de cause être considéré comme ayant une valeur distinctive tout à fait minime et négligeable. Elle ne peut certainement pas être considérée comme ayant une «valeur distinctive autonome» significative par rapport aux autres éléments de la marque.
- L'élément figuratif de la couronne — outre une caractéristique graphique du logo — sert à donner à la lettre la valeur conceptuelle claire et spécifique de la première lettre du mot anglais «King»: «K au sens du Roi», comme il est d'ailleurs reconnu dans la presse et son site Internet, en référence au parfum désigné par la marque contestée. En outre, le lien entre «K» et la notion de roi est également constitué d'un objet présent dans chaque maison, qui a une forte valeur symbolique et qui a toujours été bien établi dans l'imagerie collective: cartes à jouer.
- Cette valeur conceptuelle a été confirmée par la décision attaquée, qui a reconnu que le fait qu'en l'espèce la lettre «K» soit accompagnée de l'élément graphique de la couronne (décoration de la tête circulaire de la lame) pourrait amener le consommateur à associer le «K» de la première lettre du mot anglais «king», qui est plutôt basique, utilisé et répandu en Italie et figure également dans le dictionnaire Treccani. Dans ce dictionnaire, le mot «king» est indiqué comme un masculin. Cela démontre que l'argument contraire, selon lequel le niveau d'anglais du public italien «approximatif et moyen à faible» ne permettrait pas au consommateur italien d'associer le signe en cause au concept de «roi», n'est pas fondé.
- En outre, comme la division d'opposition l'a observé à juste titre, le simple fait que les deux signes puissent être attribués à la lettre «Kappa» n'est pas suffisant pour entraîner une identité ou une similitude conceptuelle uniquement dans la mesure où les signes comparés peuvent être décrits par référence à la même lettre.
- La valeur conceptuelle du signe en cause est d'ailleurs confirmée et soulignée par d'autres marques déposées/utilisées par la titulaire, même en se concentrant sur une lettre de l'alphabet, avec une couronne, utilisée comme première lettre de noblesse, accompagnée des mots «Dolce & Giona», en particulier la demande de marque



italienne no 3 020 210 001 12 628 DOLCE & GABBANA déposée le 17 juin 2021 et enregistrée le 17 février 2022, pour distinguer les cosmétiques et parfums en classe 3 (dans lesquels «Prince &», en particulier la demande de marque italienne no 10, pour désigner la demande en classe).

- Il s'agit, en l'espèce, d'une valeur conceptuelle qui distingue clairement la marque de l'opposante de la marque «Kappa» de l'opposante, excluant ainsi tout éventuel chevauchement entre les signes en cause.
- Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des marques complexes sont déterminantes (C-361/04; C-16/06; C-449/18; T-368/20; C-308/13 et C-309/13).

- Cette valeur conceptuelle donne également lieu à une première différenciation phonétique entre les marques. Les consommateurs, confrontés au lien avec le mot anglais «king», sont amenés à prononcer «K» en anglais comme «key», comme il est d'ailleurs prononcé dans *le* parfum Dolce & Ghandel qui a donné lieu à la procédure italienne pour contrefaçon alléguée (pièce 7).
- Un autre élément distinctif est la présence dans le signe de la titulaire du signe «Dolce & Gpassa», c'est-à-dire l'une des marques les plus célèbres au monde dans le domaine de la mode et du luxe. L'élément «Dolce & goma» évoque immédiatement l'esprit des consommateurs, l'univers de la célèbre maison italienne de mode, qui a été enrichi ces dernières années avec le thème du cadeau, placé au centre de célèbres célébrités et collections récentes caractérisées par différents éléments figuratifs et/ou verbaux, tels que les mots «King» (ou «Royal») et des images de la couronne, souvent accompagnés des signes «Dolce & Ghana», «D & G» ou «DG».
- Cet élément sert à distinguer les marques en cause non seulement visuellement et conceptuellement, mais aussi phonétiquement. le signe «Dolce & Gisha» sera nécessairement prononcé avec «K».
- La marque de l'opposante est également incapable d'évoquer la marque antérieure.
- La présence du signe «Dolce & Gtura» dans la marque contestée devrait nécessairement conduire à la conclusion qu'il n'y a pas de chevauchement entre les marques en cause, car il ne serait pas possible de soutenir que le nom «Dolce & Gtura» représente un élément «négligeable» de la marque en cause.
- Contrairement aux arguments de l'opposante, «Dolce & Gmita» n'est pas seulement une dénomination sociale, mais l'une des marques les plus célèbres au monde.
- La décision attaquée n'a pas commis d'erreur en concluant que les marques comparées produisent une impression d'ensemble différente et présentent des différences significatives «principalement». Visuellement, ils ont «une structure et une composition différentes» (une marque complexe, l'une, simple, l'autre). Conceptuellement, la présence de la couronne permet de percevoir «k» comme la première lettre du mot «King» en plus de la présence du nom «Dolce & Ghana». Enfin, sur le plan phonétique, la prononciation effective du signe inclut également nécessairement le nom «Dolce & Ghana». La similitude entre les signes est «trop faible pour que le consommateur établisse un lien entre eux»; ce faisant, elle écarte tout risque de confusion.
- En outre, l'opposante n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver la renommée de sa marque.
- Les éléments de différenciation entre les signes excluent, d'emblée, que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE puisse s'appliquer, également parce que le public ne peut établir un «lien», «un lien mental» entre les marques.
- De même, il n'est pas possible que la marque renommée «Dolce & Gtura», utilisant la marque contestée, puisse tirer indûment profit de la marque de l'opposante ou lui porter préjudice; ou cet usage peut porter préjudice au caractère distinctif de la marque elle-même.

- La décision d’opposition dans l’affaire B 3 109 410 invoquée par l’opposante n’est pas pertinente dans la mesure où elle concerne un signe figuratif «K-phootwear» clairement dépourvu d’éléments de différenciation significatifs présents dans la marque de l’opposante. L’élément verbal «shows» est également clairement descriptif, faible et non comparable à l’élément «Dolce & Gisha». En outre, la lettre «K» est stylisée différemment.
 - Cette décision est en tout état de cause en contradiction avec l’arrêt du T-610/21 *Water*, dans lequel le Tribunal a jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre deux lettres stylisées de la lettre «K».
- 15 Les observations de la titulaire présentées le 18 décembre 2023 peuvent être résumées comme suit:
- Veuillez trouver ci-joint une copie du jugement du 6 décembre 2023 du tribunal d’arrondissement de Turin, chambre spécialisée en matière de sociétés — en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne — dans le cadre de l’affaire italienne engagée par l’opposante contre la titulaire et décrite dans ses observations en réponse à l’opposition du 28 juillet 2021, pour lesquelles le mémoire en réponse a été présenté.
 - D’une part, le tribunal de Turin a déclaré la nullité de la marque italienne portant sur le signe verbal «K», placé à l’origine en tant qu’opposante à l’origine de la présente opposition, en raison de son absence de caractère distinctif.
 - En revanche, le tribunal de district de Turin a rejeté les demandes en contrefaçon introduites par l’opposante — également sur la base de la marque de l’Union européenne no 3 137 395 «Kappa», le seul droit antérieur restant la base de l’opposition — concernant l’usage de la marque opposée, étant donné que les signes en cause ont été jugés nettement différents.
 - L’arrêt en question faisait largement suite à la décision attaquée.
 - S’agissant d’une décision rendue par un tribunal des marques de l’Union européenne, entre les mêmes parties et portant sur les mêmes marques que celles qui font l’objet de la présente procédure, elle est considérée comme un document pertinent.

Motifs

- 16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.

Observations liminaires

- 17 Par une communication du 18 décembre 2023, la titulaire a déposé une nouvelle annexe consistant en un jugement no 5027/2023 du tribunal d’arrondissement de Turin du 6 décembre 2023 (ci-après le «jugement du tribunal d’arrondissement de Turin»).
- 18 En règle générale, les preuves doivent être produites par les parties dans le délai imparti par l’EUIPO. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas

tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

- 19 Toutefois, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d'être pertinents pour l'issue de l'affaire et n'ont pas été présentés dans le délai imparti pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils ne font que compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés dans le délai imparti ou s'ils servent à contester les conclusions tirées ou à examiner de sa propre initiative dans la décision attaquée.
- 20 Il s'ensuit qu'aucune des parties à la procédure ne dispose d'un droit inconditionnel à ce que l'Office prenne en considération des faits et des preuves présentés tardivement, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient superflue. En précisant que l'Office peut, en pareil cas, décider de ne pas prendre en compte des faits et des preuves, l'article 95, paragraphe 2, du RMUE lui confère un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, pour motiver sa décision, s'il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
- 21 Ces mêmes principes sont rappelés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent être écartés s'ils n'étaient pas disponibles avant ou au moment de l'adoption de la décision attaquée, ou s'ils sont justifiés par tout autre motif valable.
- 22 Or, le jugement du tribunal de première instance de Turin concerne les mêmes marques et les mêmes parties en cause dans la présente affaire et fait expressément référence à la décision attaquée. Elle devrait donc être considérée comme pertinente. En outre, elle a été émise le 6 décembre 2023, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé pour présenter des observations en réponse aux motifs du recours; il n'aurait donc pas été possible pour la titulaire de la marque de le déposer dans le délai imparti. Il est dès lors déclaré recevable.
- 23 À cet égard, la chambre note que l'arrêt a déclaré nul l'enregistrement italien no 996 675 de la marque verbale «K» sur laquelle la présente opposition était fondée. Par conséquent, l'opposition doit désormais être considérée comme fondée uniquement sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 3 137 395.

Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

- 24 L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Or, constitue un risque de confusion la possibilité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
- 25 L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

- 26 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, -39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
- 27 La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
- 28 Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, l'existence d'un risque de confusion présuppose une similitude ou une identité des marques comparées et une identité ou une similitude des produits et services comparés. Il s'agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée; 22/09/2019, T-512/15, SUN CALI, EU:T:2016:527, § 45).

Preuve de l'usage et comparaison des produits

- 29 La titulaire a demandé la preuve de l'usage des marques antérieures au titre de l'article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, et l'opposante a présenté une série de documents pour prouver leur usage. La titulaire conteste la valeur probante de ces documents. Pour des raisons d'économie de procédure, la Chambre estime opportun de commencer l'examen du cas d'espèce en partant de la présomption que l'usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour l'ensemble des produits revendiqués. Une telle approche est le scénario le plus favorable à l'opposante.
- 30 De même, et pour des raisons d'économie de procédure susmentionnées, la chambre de recours ne procédera pas à une comparaison exhaustive des produits en cause, partant de la présomption qu'ils sont identiques, ce qui est le scénario le plus favorable à l'opposante. En effet, plus les produits en cause sont similaires, plus le risque de confusion est grand [12/12/2019, T-266/19, gastivo (II), EU:T:2019:854, § 24].

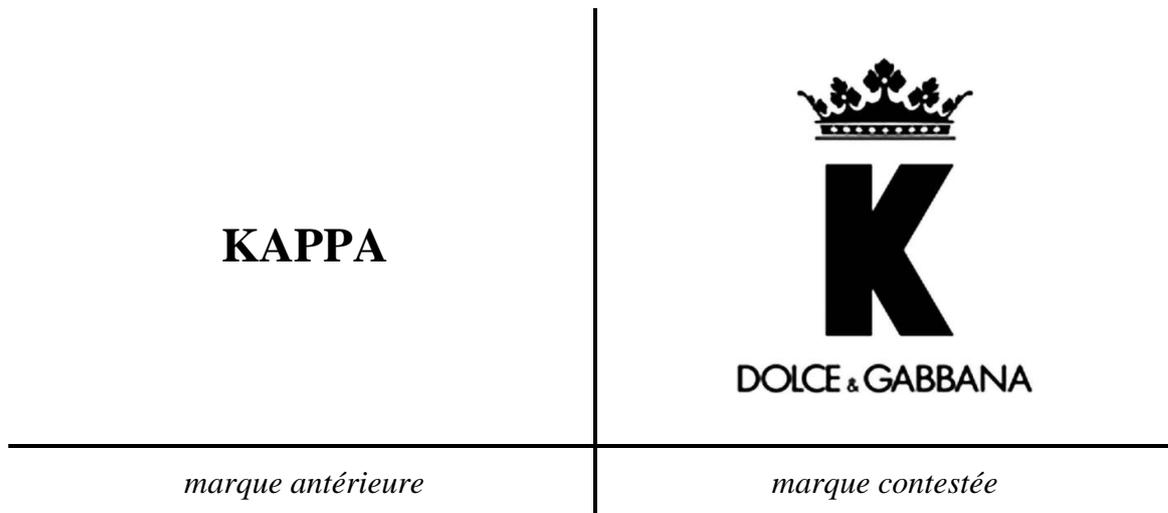
Public pertinent

- 31 Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du secteur des produits ou des services auxquels appartiennent les produits ou les services contestés (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
- 32 Le public pertinent visé par les produits en cause, à savoir les cosmétiques et les parfums compris dans la classe 3, est composé du grand public. Étant donné que l'opposition est fondée sur une marque de l'Union européenne, le territoire pertinent comprend l'ensemble de l'Union européenne.
- 33 Pour les produits en cause, bien qu'il soit possible que le consommateur soit plus attentif au choix de la marque lorsqu'il achète, par exemple, un produit cosmétique

particulièrement coûteux et/ou spécifique pour un certain type de peau, antiallergique, etc. (18/10/2011, T-304/10, caldea, EU:T:2011:602, § 58), une telle approche de la part du consommateur ne saurait être a priori présumée pour l'ensemble des produits de ce secteur. Par conséquent, aux fins de cet examen, le niveau d'attention du consommateur moyen lors de l'achat de produits compris dans cette classe est considéré comme moyen [09/09/2020, R 2780/2019-2, BIOEte (fig.)/Bio-etyc, § 16].

Comparaison des signes

- 34 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments plus distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
- 35 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish power, EU:T:2005:248, § 43).
- 36 Les signes à comparer sont les suivants:



- 37 La marque antérieure est une marque verbale composée de l'élément verbal «Kappa». Comme indiqué dans la décision attaquée, cet élément verbal est susceptible d'être compris par le public italien comme une variante graphique de «cappa», d'autant plus que le nom de la lettre de l'alphabet grec Anti -grec et la lettre «k» appartenant à de nombreux alphabets modernes (voir, outre la définition extraite du vocabulaire Treccani cité dans la décision attaquée, la définition de «cappa» dans le vocabulaire Garzanti — <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cappa%203>). Une partie du public restant de

l'Union est également susceptible d'associer le terme «Kappa» à la dixième lettre de l'alphabet grec.

- 38 Enfin, par souci d'exhaustivité, une minorité du public pertinent associera «Kappa» à une créature mitologique japonaise qui vit dans des lacs, des rivières et des étangs [voir [https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_\(mitologie\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_(mitologie))]. Étant donné qu'il s'agit d'une signification spécialisée, il est considéré qu'il ne sera compris que par les consommateurs intéressés par le folklore et/ou ayant une connaissance approfondie de la culture japonaise.
- 39 En tout état de cause, il n'existe aucun lien entre «Kappa» et les produits désignés et, par conséquent, le caractère distinctif du signe doit être considéré comme moyen.
- 40 La lettre «K» du signe contesté représente la dixième lettre de l'alphabet latin. Il n'est pas particulièrement stylisé, en ce sens qu'il est représenté en caractères gras standard, en caractères d'imprimerie majuscules. Il a donc un caractère distinctif intrinsèque faible [25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66]. Elle est accompagnée d'un élément graphique frappant représentant une couronne. Comme souligné dans la décision attaquée, ce lien pourrait suggérer au consommateur une association avec le mot anglais «king». L'élément graphique de la couronne exprime le concept de souveraineté. Selon la division d'opposition et le jugement du tribunal de district de Turin (voir point 4.3.1, pages 23 à 24), la couronne transmet donc le message de la supériorité des produits qu'elle désigne. La chambre de recours souscrit à cette affirmation. Dès lors, l'élément de la couronne possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Par conséquent, dans l'ensemble, la lettre «K», combinée au symbole de la couronne, possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
- 41 En ce qui concerne les éléments verbaux «DOLCE», «GABBANA» et «&», en italien, le mot «DOLCE» est un adjectif courant et un nom de famille, alors qu'il n'a pas de signification dans les autres langues de l'Union européenne. En revanche, le mot «GABBANA» n'a aucune signification en Italie, où il est uniquement compris comme un nom de famille. Ces mots doivent être considérés comme des éléments distinctifs au sein de la marque contestée. Le symbole «&», également appelé «and trade», désigne un partenariat dans les affaires entre deux entités [07/06/2022, R 790/2021-2, V & L (fig.)/VLT' S (fig.) et al., § 54].
- 42 Enfin, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l'élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public n'a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en utilisant leurs éléments verbaux qu'en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

- 43 Premièrement, il convient de rappeler que la comparaison entre deux signes doit toujours être effectuée sur la base des circonstances particulières de l'espèce (04/05/2016, T-193/15, BOTANIC WILLIAMS & HUMUNECE LONDON DRY GIN, EU:T:2016:266, § 54 et jurisprudence citée).

- 44 Sur le plan visuel, il est également rappelé que l'analyse visuelle d'une marque par le public ne saurait impliquer un effort intellectuel de la part du public pour comprendre le sens des éléments qui la composent (16/06/2021, 196/20-, Incoco/Coco et al., EU:T:2021:365, § 44, 56).
- 45 Les signes ont en commun la lettre «K». Toutefois, il n'apparaît pas dans la marque antérieure comme une lettre séparée, mais comme l'initiale de la marque antérieure «Kappa». En revanche, il apparaît comme une lettre individuelle dans la marque contestée, mais il s'agit d'un élément graphique parmi d'autres, qui ne sont pas tous négligeables, retenu dans celle-ci, à savoir la couronne et l'élément verbal le plus distinctif «DOLCE & GABBANA». En outre, ainsi qu'il a été observé, le caractère distinctif de cette lettre elle-même est limité, dès lors qu'elle peut être définie comme étant inférieure à la moyenne lors de la prise en considération de cette lettre combinée à la couronne. Dans l'ensemble, et conformément aux conclusions du jugement du tribunal de Turin (point 4.3.1, page 25), les marques en conflit ne présentent donc qu'un élément de similitude et des éléments de diversité différents.
- 46 Sur la base de ces éléments, la décision attaquée a établi un très faible degré de similitude visuelle. La chambre de recours souscrit à cette conclusion. Dans la marque antérieure, la lettre «K» n'apparaît pas comme une seule lettre. Étant donné que l'alphabet est composé d'un nombre limité de lettres, toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots contiennent les mêmes lettres, mais ne seront généralement pas considérés comme similaires sur le plan visuel pour cette seule raison [23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody's (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 32].
- 47 En outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal de Turin dans son arrêt (point 4.3.1, page 23), la marque contestée est un signe complexe, composé de multiples éléments, tels que la couronne dans la partie supérieure du signe, ainsi que plusieurs éléments verbaux (la lettre «K» et l'expression «DOLCE & GABBANA») dont la longueur globale est nettement plus élevée que celle du mot «Kappa» (voir, par analogie, 29/09/2022, R 429/2022-2, LOLOG).
- 48 Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée «Kappa» et le signe contesté comme la lettre «K», «DOLCE», «GABBANA» et le symbole «&», selon les règles de prononciation des langues de référence respectives. En particulier, le symbole «&» ne sera pas omis mais prononcé comme «and» (en anglais) ou comme la conjonction correspondante dans les autres langues pertinentes — «e» en italien [07/06/2022, R 790/2021-2, V & L (fig.)/VLT' S (fig.) et al., § 60; 23/02/2010, T-11/09, Jack & Jones, EU:T:2010:47, § 31).
- 49 Comme l'opposante l'a indiqué à juste titre, la lettre «K» se prononce «cappa» non seulement en italien, mais aussi en portugais et en grec. Dès lors, pour les consommateurs de ces langues, il existe un certain degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, mais plutôt faible en raison de la présence des autres éléments verbaux (plus distinctifs) de la marque contestée, à savoir «DOLCE & GABBANA», qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. Pour les consommateurs de territoires non italiens, portugais ou grecs, les signes devraient être considérés comme différents sur le plan phonétique.
- 50 Intellectuellement, ainsi qu'il a déjà été souligné ci-dessus, la marque antérieure sera perçue comme une référence à la lettre «K», par une partie comme faisant référence à une créature milologique japonaise, ou comme n'ayant pas de signification. Quant à la lettre

«K» de la marque contestée, elle ne véhicule aucun message dans le contexte des produits pertinents, sauf si elle est analysée conjointement avec l'élément figuratif de la couronne, auquel cas elle pourrait être comprise comme une référence au mot anglais initial «king». L'élément verbal «DOLCE & GABBANA» ne véhicule aucun concept. Enfin, la couronne évoque le concept de souveraineté qui, bien que laudatif (comme indiqué ci-dessus), constitue un élément de différenciation sémantique. Il s'ensuit que les signes en conflit ne coïncident que par le «concept générique» de la lettre «K» si la marque antérieure est comprise comme une référence à celle-ci. Étant donné que la lettre «K» doit, en soi, être considérée comme dépourvue de signification pour les produits en cause, elle ne peut servir à rapprocher les signes d'un point de vue sémantique [07/06/2022, R 790/2021-2, V & L (fig.)/VLT' S (fig.) et al., § 62]. La coïncidence au niveau de la lettre «K» n'est donc pas suffisante pour rendre les signes similaires sur le plan conceptuel. Ce fait a également été souligné dans le jugement du tribunal de première instance de Turin (point 4.3.2, page 26), qui soulignait, en outre, que lorsque le signe contesté établit un lien entre la lettre «K», la couronne et le concept de roi/re, la différenciation sémantique serait encore plus claire.

- 51 Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la Chambre considère donc, conformément au jugement du tribunal de Turin (point 4.3.2, page 26), que les marques en conflit sont «sensiblement différentes» et présentent, le cas échéant, un degré de similitude assez faible.

Risque de confusion

- 52 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
- 53 Toutefois, même en présence de produits identiques, il n'est pas possible de conclure automatiquement à l'existence d'un risque de confusion en présence d'un faible degré de similitude entre les marques en conflit. En effet, s'il est certes vrai que, en vertu du principe d'interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, rien ne s'oppose à ce que soit constatée, eu égard aux circonstances d'un cas d'espèce, l'absence de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d'un faible degré de similitude entre les marques en conflit [21/02/2024, T-767/22, Horex/MOLDEX (fig.), EU:T:2024:108, § 74].
- 54 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Cette marque n'a pas de caractère distinctif accru pour les produits pertinents en l'espèce, à savoir ceux de la classe 3, qui sont présumés identiques à ceux du signe contesté, en raison de l'économie de procédure. Comme correctement justifié et conclu dans la décision attaquée, l'usage et la renommée de la marque sont uniquement démontrés pour des vêtements et chaussures de sport.
- 55 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du niveau d'attention moyen du public pertinent et surtout du fait que les marques en conflit diffèrent de manière notable, avec un degré de similitude assez faible, la Chambre partage l'avis de la division d'opposition selon lequel aucun risque de confusion ne peut être identifié dans l'esprit du public pertinent de l'Union européenne.

- 56 L'opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif d'opposition visé à l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

Article 8, paragraphe 5, du RMUE

- 57 L'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que le signe antérieur est identique ou similaire au signe demandé; deuxièmement, que la marque antérieure jouisse d'une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, que la demanderesse tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice; et quatrièmement, que l'usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles rend inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, SpaFinders, EU:T:2005:179, § 30).
- 58 Comme correctement justifié et retenu dans la décision attaquée, la marque antérieure jouit d'une renommée en ce qui concerne les chaussures et les vêtements de sport. Il existe également un chevauchement entre les segments du public visé par ces produits et les produits cosmétiques et de parfumerie de la marque contestée, ainsi qu'une certaine corrélation entre les secteurs du marché concerné, tant liés au monde de la mode que souvent l' *extension de la marque* pour cette raison.
- 59 Toutefois, comme il a été conclu dans la section précédente, la similitude entre les signes, lorsque l'on peut dire une similitude globale, est extrêmement limitée. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre partage pleinement la conclusion de la décision attaquée selon laquelle cette similitude minimale n'est pas suffisante pour susciter un lien entre les signes avec le public, malgré la renommée de la marque antérieure et la proximité des secteurs commerciaux.
- 60 Il existe des différences significatives entre les marques à tous égards. En particulier, sur le plan visuel, cet aspect revêt une importance particulière lors de l'achat des produits pertinents [07/11/2017, T-628/15, BiancalunA (fig.)/White. (marque fig.) et al., EU:T:2017:781, § 80 et jurisprudence citée, les similitudes sont presque inexistantes. Comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, la similitude entre les signes est si grande qu'il est très peu probable que le consommateur, confronté au signe figuratif contesté «K DOLCE & GABBANA», établisse une association mentale avec la marque verbale «Kappa» de l'opposante.
- 61 La constatation d'un lien entre les signes en cause étant une condition obligatoire pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, en l'absence d'un tel lien, l'usage de la marque demandée ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou ne porterait pas préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, comme l'exige l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. [par analogie, 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 53].
- 62 Par conséquent, l'opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Conclusion

- 63 Étant donné que les motifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), et (5) du RMUE ne s'appliquent pas au cas d'espèce, le recours est rejeté et la décision attaquée rejetant l'opposition est confirmée.

Frais

- 64 Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l'article 18 du REMUE, l'opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire dans les procédures d'opposition et de recours.
- 65 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire, s'élevant à 550 EUR.
- 66 En ce qui concerne la procédure d'opposition, la décision de la division d'opposition, qui a condamné l'opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire, à savoir 300 EUR, reste inchangé. Le montant total pour les deux procédures s'élève dès lors à 850 EUR.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

déclare et arrête:

- 1 Rejette le recours;**
- 2 Condamne l'opposante à rembourser à la titulaire 550 EUR au titre des frais de la procédure de recours. Le montant total à rembourser par l'opposante au titre des procédures d'opposition et de recours s'élève à 850 EUR.**

Signature

S. Stürmann

Signature

C. Negro

Signature

S. Martin

Greffier:

Signature

P.O. L. Benítez

