

## Opposition NAlbanie B 3 203 725

**Chapitre 4 Corp. d.b.a. Supreme**, 62 King Street, 10014 New York, États-Unis (opposante), représentée par **Garrigues IP, S.L.P.**, C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

u n g a i n s t

**Shenzhen Adwell Technology Co., Ltd.**, No.1 Floor 4, Building A2, Wan Road, Ma Community, Shajing Street Bao an District, (une entreprise multisite), 518100 Shenzhen City, Chine (partie requérante), représentée par **Jesús Eladio Sánchez Silva**, C/Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).

Le 01/08/2024, la division d'opposition rend la présente

### DÉCISION:

1. L'opposition no B 3 203 725 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l'Union européenne no 18 897 811 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

### MOTIFS

Le 22/09/2023, l'opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la



demande de marque de l'Union européenne no 18 897  811 (marque figurative).

L'opposition est fondée sur les marques et droits antérieurs suivants:

Les marques de l'Union européenne no 16 611 857 et no 16 611 865 pour la marque



figurative pour des produits  compris dans la classe 25;

La marque de l'Union européenne figurative no 16 815 763 pour



 des produits et services compris dans les classes 18, 25 et 25;

La marque italienne no 2 019 000 050 991 pour la marque figurative pour des produits



compris dans la classe 34;

La marque Benelux no 1 392 016, pour la marque figurative pour des  produits compris dans la classe 34;

La marque espagnole no 3 716 900 pour la marque figurative pour des  produits compris dans la classe 34;

La marque française no 4 533 966 pour la marque figurative pour des  produits compris dans la classe 34;

La marque grecque no 861, pour la marque figurative  pour des produits compris dans la classe 34;

La marque chypriote no 88 961, pour la marque figurative pour  des produits compris dans la classe 34;

les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Italie pour le mot  «SUP» et le mot «SUPREME», ainsi que pour le signe figuratif .

L'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures, et l'article 8, paragraphe 4, du RMUE pour toutes les marques non enregistrées.

Pour des raisons d'économie de procédure, la division d'opposition concentrera tout d'abord son appréciation sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 16 815 763 pour la marque figurative SUPREME.

## RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, la marque jouit d'une renommée dans l'Union ou, dans le cas d'une marque nationale antérieure, la marque jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et si l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.



*Trousses à maquillage; Étuis pour clés; Étuis pour clés; Porte-clés en cuir; Portefeuilles; Porte-billets; Porte-monnaie; Cartables; Valises; Porte-adresses pour bagages; Malles ard ard; Bagages; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Mallettes pour documents; Porte-documents; Enveloppes; Mallettes porte-documents; Porte-cartes de visite; Porte-cartes de crédit; Boîtes à chapeaux pour le voyage; Cosmetic containers sold empty; Sacs de sport et d'athlétisme tous usages; Havresacs; Grands sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Bandoulières (ceintures); Sacs à dos.*

**Classe 25:** *Vêtements, en particulier chemises; Tee-shirts; maillots à manches longues; polos; maillots de polo longs; maillots de rugby; jerseys; maillots sans manches; maillots de base-ball; maillots de base-ball à capuche; chemises de costume; jeans en denim; tee-shirts pour Jean; tabliers en denim; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts à boutons; fermetures à glissière à capuche; sweat-shirts à col créatif; vêtements thermiques; parkas; chandails; cardigans; pantalons; pantalons de fret; pantalons; shorts; boxer shorts; tops énonçant clothing clothing (vêtements); maquettes de réservoirs; sweat-shirts; vestes d'échauffement; shorts polaires; bas de survêtement; gilets; gilets polaires; chandails; pull-overs à mi-zip; vestes vol. Vêtements; manteaux; blazers; vêtements pour hommes; vestes réversibles; vestes coupe-vent; cagoules; blazers; vestes de golf et de ski; manteaux lourds; paletots; trench coats; vestes en laine de terre; grosses vestes; manteaux de voitures; vestes de ski; vestes de snowboard; vestes imperméables; vestes en daim; vestes longues; manchons; vestes d'échauffement; vestes réfléchissantes; vestes de camouflage; vestes de lit; vestes en duvet; vestes de pêcheurs; vestes en denim; vestes en cuir; vestes en fourrure; vestes coupe-bois; vestes d'équitation; manteaux en peau de mouton; blousons de motos; vestes en tricot; vestes sans manches; vestes de safari; vestes matelassées; vestes de chasse; vestes à manches; parkas; gilets pour hommes; maillots de bain; vêtements de plage; visières; parures pour cheveux; masques de bouche; costumes; vêtements pour les oreilles; sous-vêtements thermiques; collants; sous-vêtements; bérets; chapeaux; bonnets en tricot; casquettes militaires; casquettes de base-ball; cloches; chapellerie; écharpes; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; ceintures à porter; foulards pour le cou; cravates; gants proportionnel (habillement); bottes; Mackintoshes; souliers; chaussures de gymnastique; châles; pyjamas; vêtements de nuit; vêtements pour femmes; jupes; chimisettes; gilets féminins; robes de chambre; polos pour enfants; maillots de rugby pour enfants; combinaisons de ski pour enfants; pantalons de chargement pour enfants; justaucorps pour enfants.*

**Classe 35:** *Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier chemises, tee-shirts, manches à manches, polos, maillots de rugby, maillots de rugby, jerseys, maillots de base-ball, jerseys de base-ball à capuche, maillots de robes, jeans, chemises en denim; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en relation avec des vêtements, en particulier sweat-shirts à capuche, sweat-shirts à capuche à glissière, sweat-shirts à col, vêtements thermiques, parkas, cardigans, pantalons, pantalons militaires, shorts, shorts de boxer, hauts, débardeurs, sweat-shirts, vestes polaires, pantalons polaires,*

*molletons, molletons; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier pull-overs, pull-overs à mi-zip, vestes (vêtements), manteaux, blazers, costumes pour hommes, vestes réversibles, vestes réversibles, vestes coupe-vent, blousons de sport, vestes de golf et vestes de ski, manteaux lourds, manteaux de dessus, manteaux de trench, vestes de terre, vestes, voiles ou manteaux; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes de ski, vestes de snowboard, vestes imperméables, vestes imperméables, vestes longues, vestes de safari, vestes thermales, vestes réfléchissantes réfléchissantes, vestes réversibles, vestes de camouflage, vestes de lit, vestes en duvet, vestes de pêche, vestes polaires, vestes en jean; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vestes en cuir, vestes en fourrure, vestes d'équitation, vestes d'équitation, vestes en peau de mouton, vestes à motocyclisme, vestes tricotées, vestes en cuir, vestes sans manches, vestes de safari, vestes matelassées, vestes de chasse, vestes à manches; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier les blousons à capuche, les gilets pour hommes, des costumes de bain, des vêtements de plage, des visières, des craies, des masques, des chancelières, des sous-vêtements thermiques, des justaucorps, des sous-vêtements, des bérets, des bonnets, des bonnets militaires, des bonnets de baseball, des bonnets; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques en rapport avec des vêtements, en particulier articles de chapellerie, foulards, bandanas, ceintures vêtements, blouses, cravates, gants, bottes, vêtements imperméables, chaussures, chaussures de gymnastique, châles, pyjamas, vêtements de nuit; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en particulier vêtements pour femmes, jupes, blouses, gilets pour dames, robes de chambre, polos pour enfants, maillots de rugby pour enfants, costumes de ski pour enfants, pantalons militaires pour enfants, justaucorps pour enfants; Magasins de vente au détail, commande et vente en ligne, magasins de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, sacs à main, sacs de plage, sacs de livres, sacs de transport, sacs de gymnastique, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de poche, sacs de souvenirs, porte-bébés portés sur le corps, sacs de couches, sacs, sacs imperméables, sacs tous usages, caroches, accessoires de chasse, bagage de voyage en toile et en cuir; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en rapport avec des sacs de randonnée, des sacs de camping, des sacs pour week-end, des sacs de vol, des sacs tricotés, des sacs de sport, des sacs de gymnastique, des sacs en toile, des sacs en cuir, des sacs en cuir artificiel, des sacs de bottes, des sacs de travail, des sacs pour vêtements, des vêtements de voyage, des sacs en serviettes; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, en ce qui concerne les sacs à roulettes, sacs à bandoulière, sacs vendus vides, sacoches à outils vendus vides, sacs à outils vides, sacs à main pour femmes, sacs à main de soirée, trousse à pied, petits sacs en cuir, sacs à main en cuir artificiel, trousse de voyage (maroquinerie), sacs à main pour hommes, bourses pour hommes, bourses; Points de vente au détail, commande et vente en ligne, points de vente au détail disponibles par le biais de communications*

informatiques, en rapport avec des bourses polyvalentes, pochettes en cuir, bourses, trousse à maquillage, étuis pour clés, étuis pour clés en cuir, portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, porte-documents, valises, étiquettes pour bagages, malles, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», vendus vides, valises, porte-documents, sacs; Magasins de vente au détail, commande et vente en ligne, magasins de vente au détail disponibles par le biais de communications informatiques, porte-documents, porte-cartes de visite, étuis pour cartes de crédit, boîtes à chapeaux pour voyage, trousse de toilette vendues vides, sacs de sport tous usages et d'athlétisme, havresacs, bandoulières et sacs banane, ceintures à bandoulière, sacs à dos.

L'opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 34: Cigares; tabac; cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes mentholées.

Classe 35: Publicité; publicité extérieure; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d'informations commerciales; marketing; services d'agences d'import-export; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir;

Le 29/02/2024, l'opposante a présenté ses observations et a ajouté cinq annexes, contenant, entre autres:

- articles du *World Trade Mark Review (WTR)*, datés du 23/11/2018, intitulé «La plupart des marques de mode suprême (et Adidas)», et de *The Fashion Law* du 17/03/2020, faisant référence aux ventes importantes d'articles de contrefaçon (**annexes 1 à 2**), en plus des articles suivants:
- des images montrant la collaboration de l'opposante avec des fabricants notoirement connus de produits compris dans la classe 34 et, en particulier, l'usage de la marque antérieure sur des briquets, des allumettes et des cendriers, comme indiqué ci-dessous (**annexe 3**):





En outre, l'opposante s'est référée aux preuves soumises dans d'autres procédures d'opposition, à savoir dans la procédure d'opposition no B 3 083 932 (**annexe 5**) et a clairement identifié les documents auxquels elle faisait référence, y compris le nombre de pages de chaque document. Étant donné que l'opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve restent confidentielles vis-à-vis de tiers et a dûment fait valoir cette demande, la division d'opposition ne décrira les preuves qu'en termes généraux sans divulguer de telles données. En outre, en raison du volume des éléments de preuve produits, seuls les éléments qui sont considérés comme les plus pertinents aux fins de la présente procédure sont énumérés ci-dessous, à savoir notamment:

Annexe 1: Déclaration de témoin signée par le responsable de l'analyse de la planification financière de l'opposante le 30/10/2019 et pièces y afférentes (69 au total):

— Pièces 3 indirects 4: (pièce 3) Articles en anglais et en italien intitulés «Les règles d'attraction» et «Le 8 volte in cui Chanel e Supreme hanno creato la stessa cosa» (*Les 8 fois où Chanel et suprême ont créé la même chose*), publiés respectivement à *Vogue US* en 1995 et dan [www.urbanjunglestore.com/it](http://www.urbanjunglestore.com/it) en 2017, en comparant «Supreme» à la maison de *haute couture* Chanel; (pièce 4) article du — *VOGUE.COM* interrogé «Charting the Rise of Supreme, From Cult Skate Shop to Fashion superpower» daté du 10/08/2017. Cet article fait état de plusieurs étapes de l'histoire du «suprême», ainsi que de sa réussite, faisant référence à la «dévotion passionnée de leurs clients», qui est suivie de près par des célébrités mondiales, et à sa stratégie de collaboration avec des marques internationales renommées, comme Louis Vuitton cette même année.

— Pièces 5 indirects 6: (pièce 5) Images de magasins suprêmes aux États-Unis, au Japon et dans l'Union européenne, montrant la marque telle qu'enregistrée et (pièce 6) des articles sur les magasins ouverts à Londres (2011) et à Paris (2016), montrant la marque antérieure telle qu'enregistrée.

— Pièces 8 à 10 et 38 à 40: (pièce 8) Extraits tirés du site web de l'opposante — [www.themenewyork.com](http://www.themenewyork.com) de l'opposante, y compris des articles tels que des actualités et des collections, des images d'articles vestimentaires, des sacs de chapellerie (casquettes, bonnets et bandeaux) portant la marque antérieure et des articles co-marqués sur lesquels la marque antérieure peut être vue (par exemple, une bicyclette de *Santa Cruz*, un ours en teinte,

un fauteuil gonflable, un melodice, un stopwatch by par *Tag Heuer*, une planche à roulettes et à planche mâchoires); (pièces 9 itures 10) 2006-2018 extraits d'*archives web* montrant des articles vestimentaires, des sacs à dos, des chapeaux, des bonnets et des accessoires, ainsi que des baskets, des bottes et différentes collections et collaborations. Des informations similaires figurent dans les pièces 38.1 à 40, dont un article de *la Highsnobiety*, «The 50 Accessories Supreme Accessories of All Times et the Stories Behind Them», daté du 09/01/2018. Dans cet article, on peut voir des produits marqués sous la marque de l'opposante en dehors du secteur de l'habillement/de la mode, tels que des articles de sport (par exemple, gants de boxe et de baseball, ballons de basket, balles de basket, nunchucks), des cornes d'air, des articles pour le bronzage du tabac, des ouvre-bouteilles, des serrures et des pompes, des serrures, des couteaux, des flashes à diodes électroluminescentes, des hamisse, des extincteurs, des réveilleurs et autres; un article intitulé «Suelector Collector vend 1300 accessoires pour 200 000 GBP», *British Vogue*, daté de 2019; des images de produits électroniques, tels que des chargeurs mobiles indiqués ci-dessus, des haut-parleurs *Tivoli*, *Bang émetteurs Olufsen* portables et sans fil et écouteurs sans fil (2017), une station de puce, dans laquelle le signe peut être vu comme: une réserve d'alimentation, une centrale spatiale (2015) et des chargeurs de 20k et 10k, *une guitare Fender vais ocaster*, une lanterne solaire USB (2018) et des étuis pour téléphones portables (2017, 2013); article sur le lancement d'une brique portant la marque antérieure, «Suprêt's Brick — 8 Motifs. Made It», issu de la Highsnobieuse, datée du 18/08/2016, où on peut voir une sélection de produits et lire des déclarations comme «suprême pourrait être la plus grande marque de rue dans le monde à l'heure actuelle, mais c'est tout de même un sens d'humteur. En l'espèce, il s'agit de sa gamme d'accessoires, qui, saison après saison, présente des produits tongue-in-cheek qui ne servent à rien d'autre».

— Pièces 11 Cela 12: (pièce 11) Extraits de l'App Store Supreme App Store (catégorie:



shopping) dans laquelle l'icône apparaît comme suit: (catégorie: shopping) avec des notes de 2016 et de 2017; Des livres de 2018 et de 2019, représentés sur l'application, montrant (entre autres) la marque antérieure telle qu'enregistrée; (pièce 12), un article connexe intitulé «Volet de lancement suprême iPhone et iPad app» daté de 2013 et montrant également la marque telle qu'enregistrée pour des articles vestimentaires, des sacs et de la chapellerie.

— Pièces 13 à 17: (pièce 13) index des produits (1994 à 2003) avec des chaussures, des vêtements et des articles de chapellerie; (pièces 14 à 17) images de produits sucrés (par exemple sacs), étiquettes, sacs de magasin.

— Pièces 18, 21 seoir 22: (pièce 18) synthèses des ventes de l'opposante dans l'UE au cours de la période 01/01/2017-31/12/2017, correspondant à des ventes en ligne (listes de plusieurs pays, dont la Belgique, la France et l'Italie et indiquant également un total à l'échelle de l'UE) et des ventes par l'intermédiaire des magasins londoniens et parisiens; (pièce 21) plus de 2,800 pages de confirmation de commande pour des articles vestimentaires, sacs et bonnets «sucrés» placés entre 2013 et 2017 par des consommateurs situés dans l'UE (Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède, adresses et clients occultés) sur [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com), portant la marque antérieure telle qu'enregistrée; ces éléments sont suivis de ce qui a été identifié comme des «confirmations de commande supplémentaires» pour plusieurs pays européens montrant, entre autres, des types de produits sucrés fabriqués avec d'autres marques; (pièce 22) de plus de 350 pages de tickets de caisse datés de 2011 à 2018 de magasins de mode suprême de Londres et de Paris.

— Pièces 26 à 32 et 61: Des images, des actualités, des articles et des publications en anglais et en italien tirés de différents magazines et sites web, dont RQ <https://hypebeast.com>; Évaluateurs <https://i-d.vice.com/it>; Évaluateurs [www.complex.com](http://www.complex.com) et indirects <http://uk.complex.com>, datés de 2011 à partir de «Supreme». Il s'agit notamment des articles «The 50 Greatest Supreme Products of All Time» (26/03/2013), une capture éditoriale de Lady Gaga pour *Purple Fashion Magazine* en 2011, et «Donniez-vous payer 450 \$ pour une partie légèrement utilisée des affiches «Neil Young Supreme posters?», datées de 2015, et joint des informations sur les «collections et campagnes publicitaires de la société suprême contenant des œuvres d'art et des musiciens, ainsi que des chanteurs et des célébrités internationales tels que des célébrités et des célébrités telles que la société Justin Bieber Robert. Sont également inclus des extraits des comptes *Instagram* d'artistes et de célébrités portant des vêtements de dessus, tels que Madonna, Drake et Lady Gaga (2017).

— Pièces 36, 37, 62 télétravail 63: Exemples de collaborations avec d'autres marques et d'articles connexes en anglais et en italien. Ces éléments de preuve font référence au nombre important de collaborations «Supreme» avec des marques de mode internationalement connues, telles que *Lacoste*, *Araki* en 2016, *Timberland* en 2014, *Clarks* en 2015, *Comme des Garçons*, *Nike* (y compris l'article publié par *The Guardian* «Suprè's shows collaboration with Nike provokes a riot», le 04/04/2014); *LaFace Nord*, *Stone Island* ou *Louis Vuitton* (2017), dont plusieurs articles de sources anglaise et italienne sur cette dernière, tels que l'article du *magazine GQ*: «Louis Vuitton e la collaborazione con suprême», daté du 20/01/2017, où figurent des sacs et autres contenants, des vêtements, des baskets et d'autres articles, tels que des skateboards, portant la marque antérieure; «Louis Vuitton en collaboration avec des magasins de boutiques pop-up suprêmes rapides à l'international tampon commercial», *Financial Times*, datée du 2017 juin. Un tableau de l'opposante dressant la liste des collaborations au cours de la période 1998-2017 est également inclus, suivi de l'article «Here' s Every Clothing Brand Supreme Has collaborated AVEC» de la *Highsnobiess* datée du 15/06/2017, ainsi que des informations connexes de l'opposante.

— Pièces 42 à 45: (pièces 42 et 43) Articles et références à des achats de produits sucrés (comment les acheter en raison de la forte demande et de la popularité); la marque antérieure étant, entre autres, désignée comme un «Global megabrand» dans l'article «Comment to Buy Supreme Clothing — The Ultimate Beginners» Guide, 2017) et leur marché de revente, qui comprend des ventes aux enchères (pièces 44 et 45).

— Pièces 46 à 48 et 64 à 70: Plus de 1,000 pages d'articles sur la valeur et le classement de la marque et du logo de la société suprême, comme «suprême est Now a Billion-Dollar Streetwear Brand, de GQ, et «suprême: il deal con Carlyle valuta il brand un miliardo di dollari», de émetteurs [fashionmagazine.it](http://fashionmagazine.it) e.it, tous deux datés du 09/10/2017; articles en italien et en anglais concernant l'attribution du fondateur «Supreme» fondateur comme «Menswear Designer of the Year» &bra; Conseil de Fashion Designers of America, Inc. (CFDA) Fashion Awards 2018 &ket; et publié sur *British Vogue*, *lo Donna*, *Vanity Fair* et *Outpump*); articles sur la participation de suprême au premier article de mode depuis 1994 à MOMA New York; article «10 les logos de mode les plus puissants annoncé, Nike et Chanel ne cop pas une mention» de GQ, en novembre 2018. Des commentaires sur un rapport établi par le «moteur de recherche de mode Lyst», classant plus de 5 millions d'acheteurs sur le comportement commercial en ligne — «suprême» figure en premier lieu; article du [footwearnews.com](http://footwearnews.com), daté de 2018: «Il s'agit du logo le plus avancé après le plus jeune dans le monde», où le suprême est le logo; article de [sothebys.com](http://sothebys.com) intitulé «Suite aux réunions Sotheby's: La collection Complete des décks Skateboards», datée de 2019, commentant la vente aux enchères «20 ans de suprême», où l'on peut lire «Now entrant dans sa 25e année, le suprême est actuellement considéré comme l'une des marques de style de vie multiculturel les plus désirées sur la planète». 800,000 USD — 1,200,000.

— Pièces 51 à 56: Données *Google*, *Facebook* et *App Store Analytics* (pièces 51, 54 à 55), montrant le nombre d'utilisateurs provenant, entre autres, de plusieurs pays européens, dont l'Italie, visitant le site web de l'opposante en 2017 et 2018; (pièces 52 et 53) synthèses présentant des abonnés sur les réseaux sociaux; des photos montrant des personnes interrogées dans des magasins supêmes dans (entre autres) l'UE; (pièce 56) La liste d'adresses et les données relatives aux abonnements (total de l'UE et ventilation par cinq principaux pays, dans lesquels on peut voir la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Italie).

— Pièce A Exemples de briquets suprême sur les marchés de la revente, y compris les briquets de type «BIC»

— Pièce B: Briquets à base d'articles Grass ZIPPO

— Pièce C: Première Supreme Zippo Lighter

— Pièce D: Images des nombres de cartons Logo Lighters, y compris («SKU»)

— Pièce E: Extraits d'une machine «Wayback» montrant Case Logo Lighters sur le site web de la société suprême de 2011 à 2015

— Pièces f-h: Extraits montrant les ventes EU Box EU Logo Lighter, les confirmations de commande et les tickets de caisse tirés, entre autres, du magasin Paris.

• **Annexe 13: Traduction** anglaise de décisions rendues par des juridictions françaises, italiennes et espagnoles concernant la notoriété des marques antérieures, y compris, entre autres, une ordonnance du tribunal de Milan dans le cadre d'une procédure préliminaire datée du 26/01/2017, confirmée par l'ordonnance ultérieure du 13/11/2017, la décision du tribunal de Rome du 19/10/2017 et l'ordonnance du Tribunal Bari du 26/02/2019 (confirmant l'ordonnance préliminaire antérieure du 21/11/2018), toutes confirmant la renommée de la marque antérieure en Italie pour, notamment, des vêtements et sur le marché des vêtements de mode.

### **Appréciation des éléments de preuve**

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d'une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, pour les marques de l'Union européenne, le territoire pertinent est l'Union européenne. Néanmoins, la Cour a précisé que, pour une marque de l'Union européenne antérieure, la renommée sur l'ensemble du territoire d'un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Le Tribunal a indiqué qu'une marque de l'Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de l'Union européenne, par une partie significative du public concerné par les produits et services concernés par cette marque. Lors de l'appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, ces deux critères pouvant avoir une incidence sur l'importance globale du territoire concerné. Pour des raisons d'économie de procédure, la division d'opposition concentrera ci-après son examen sur l'Italie.

Les éléments de preuve produits doivent être appréciés en tenant compte des caractéristiques du marché en cause. En ce sens, les éléments de preuve montrent que l'activité commerciale de l'opposante est exercée par l'intermédiaire de son site internet (affiches [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com)) et de quelques magasins physiques. Les éléments de preuve montrent que les marques de l'opposante ciblent principalement de jeunes clients, en particulier des hommes, ce qui suggère un marché de niche dans le secteur de la mode. Les

éléments de preuve montrent également que la stratégie commerciale de l'opposante repose dans une large mesure sur les activités de comarquage avec des entreprises sélectionnées et reconnues au niveau international.

En ce qui concerne la déclaration sous serment de l'opposante, il convient de noter que la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voit généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l'espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l'appréciation globale des preuves dans chaque cas d'espèce. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration de témoin est étayé par les autres éléments de preuve.

Les nombreux éléments de preuve produits montrent, entre autres, que le public italien a été largement exposé à la marque sur le territoire pertinent. Il ressort des documents produits que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage intensif et de longue durée, à tout le moins en Italie, et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d'une position consolidée parmi les principales marques de vêtements de rue. Cela est corroboré par les éléments de preuve joints, dans lesquels «suprême» est désigné comme «*la marque la plus emblématique à ce jour*», «*l'une des marques de style de vie multiculturel les plus désirées sur la planète*», faisant également référence à la spécificité et à la marque suivantes et à la fidélité, et ses produits co-marqués seraient vendus en minutes (par exemple, GQ Italia mentionne la collaboration «*Supreme*» et Louis Vuitton, comme «*un média unique et électroluminescente*», et 46 minutes), qui sont devenues 48 minutes». Les autres communiqués de presse et publications faisant référence à la marque antérieure donnent également des informations indirectes sur les investissements de l'opposante et ses stratégies de promotion, de communication et de marketing sur le territoire de référence.

Les preuves montrent également que la stratégie commerciale de l'opposante repose, dans une large mesure, sur des activités de comarquage avec des entreprises internationales sélectionnées et bien connues dans différents secteurs de l'industrie, par exemple Louis Vuitton, Santa Cruz, Tag Heuer, Nike, Timberland, Stone Island, The North Face, Clarks, Lacoste, Levi, Tiffany vache Co., Comme des Garçons, etc. Par ailleurs, les collaborations à long terme avec plusieurs producteurs à haut profil sont démontrées. Il ressort également clairement des éléments de preuve que la marque est également utilisée pour une large variété d'autres produits (tels que les «chaînes pour clés, cendriers, bannières, badges, pinets, briquets Zippo, décalcomanies de cartes, cartables, trousse pour appareils photo, gobelets, verres, gobelets, gobelets, ouvre-bouteilles, plateaux, stylos à bille, clés, cordages, couteaux, battes, boîtes de pilules, réveille-matin, accessoires pour téléphones portables, settimers, carabters, ballons, ballons, chaises pliantes, boîtes à déjeuner métalliques, lampes LED, serrures pour bicyclettes, pompes à vélos, extincteurs, croûtes, nunchucks, ventilateurs pliants, tables ultralight, frisbees», etc.) vont bien au-delà des produits pour lesquels elle est

renommée. En outre, il a été démontré que la marque antérieure  était également utilisée pour des produits spécifiques compris dans la classe 8 («outils multioutils, marteaux, lames de serrures, tournevis, barres, tiges, chevilles, hache-poires, couteaux, clés de tuyaux, lames, rasoirs, tondeuses»), relevant de la classe 11 («lampes, phares, phares, phares, flashes, lanternes, projecteurs, frigorifiques») et de la classe 20 (plateaux non métalliques; Piluliers; chaises pliantes; ventilateurs; tableaux). Il s'ensuit que les produits de l'opposante ne s'étendent pas simplement à ceux qui s'attendraient à ce qu'une marque de vêtements/vêtements soit «habituellement» commercialisée et commercialisée.

L'existence de la forte renommée de la marque antérieure SUPREME en Italie a également été confirmée par des décisions de juridictions nationales faisant référence à la marque nationale identique, qui, même si elle ne lie pas l'Office, doit être prise en considération, en particulier lorsque les motifs de reconnaissance de la renommée sont fournis, comme en l'espèce. Le nombre important de transactions effectuées sur le site web de l'opposante par des clients en Italie est particulièrement pertinent, et les nombreuses références dans la presse au succès de la marque, dont certaines sont mentionnées ci-dessus; tous montrent que la marque antérieure jouit d'un degré considérable de reconnaissance auprès du public italien pertinent pour les *sacs transportables tous usages* compris dans la classe 18 et les *vêtements; casquettes, chapeaux compris* dans la classe 25.

Même si les marques antérieures sont commercialisées à la fois par l'intermédiaire du site de vente au détail en ligne suprême de l'opposante et de ses magasins physiques, les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que la renommée s'étendait aux produits compris dans la classe 34 et aux services revendus dans la classe 35. Il ne ressort pas clairement des documents que les consommateurs reconnaissent largement la marque comme identifiant une activité de vente au détail, mais uniquement comme identifiant les produits commercialisés sous la marque.

Le territoire pertinent est l'Union européenne. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des circonstances de l'espèce, la division d'opposition est d'avis que la renommée de la marque est démontrée sur tout le territoire italien, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l'Union européenne. Par conséquent, une renommée très élevée est considérée comme démontrée dans l'Union européenne pour une partie significative du public pertinent, à tout le moins pour *tous les sacs* compris dans la classe 18 et les *vêtements; casquettes, chapeaux compris* dans la classe 25.

## b) Les signes



Marque antérieure



Signe contesté

Le territoire pertinent est l'Union européenne.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L'élément verbal de la marque antérieure est un mot anglais qui véhicule également la même signification en italien, étant le pluriel féminin de l'adjectif «suprême» signifiant «plus haute autorité, importance ou qualité». Il sera également compris dans plusieurs autres langues européennes parce que ce mot est identique ou très proche du mot équivalent dans la langue officielle d'au moins plusieurs États membres de l'Union européenne (par exemple, en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en portugais, en roumain, etc.). Compte tenu du

caractère laudatif de cet élément, mais aussi de sa renommée établie, qui implique un caractère distinctif accru, son caractère distinctif faible initial est considéré comme accru à un degré moyen. Cela vaudrait également dans les États membres de l'Union européenne où le signe pourrait être dépourvu de signification pour une partie du public. La stylisation minimale des lettres (la police de caractères assez standard blanche, blanche, légèrement italique) sera considérée comme purement décorative et le simple fond rectangulaire de couleur rouge possède également un caractère distinctif intrinsèque limité dans la mesure où il se compose d'une forme ressemblant à une étiquette. Il résulte de ce qui précède que l'élément verbal «SUPREME» est l'élément le plus distinctif de la marque antérieure. En l'espèce, le public pertinent fera certainement référence à la marque antérieure par son élément verbal et distinctif, «SUPREME», plutôt qu'en décrivant ses aspects figuratifs, qui, en outre, présentent un caractère distinctif faible.

Le même principe que ci-dessus s'applique au signe contesté, la stylisation de ce dernier (police de caractères blanche et légèrement italique des lettres formant l'élément verbal) sur un simple fond rectangulaire noir, basique, en plus d'être pratiquement identique à la présentation (aspect et touche) de la marque antérieure.

L'élément verbal du signe contesté, «SupBar» dans son ensemble, ne véhicule aucune signification directe par rapport aux produits et services pertinents, étant dès lors distinctif dans son ensemble, bien qu'une partie du public pertinent comprendra les termes «Sup» (par exemple, comme l'abréviation du terme latin «supra») dérivé du terme latin «*supra*»; ou, en tant qu'exclamation informelle anglaise, «utilisé comme un vert amical et pour demander à quelqu'un comment et ce qui se passe: informations extraites du dictionnaire anglais *Cambridge* à l'adresse <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sup>) et/ou «bar» (signifiant «bar», notamment en italien et en anglais: ces derniers peuvent donc être tout au plus faibles, en faisant référence, par exemple, au lieu de vente des produits).

En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d'un signe lorsqu'ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s'explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l'attention du lecteur.

**Sur le plan visuel**, les signes coïncident par la suite de lettres «Sup-», qui sont les trois premières lettres (sur sept au total dans la marque antérieure et six dans le signe contesté), et ils partagent également une lettre «r», bien qu'ils occupent des positions différentes au sein des signes comparés. En effet, les signes diffèrent par leur quatrième lettre («r» dans la marque antérieure, «b» dans le signe contesté) et par leurs quatre/trois dernières lettres («-reme» dans la marque antérieure, «-ar» dans le signe contesté), ainsi que par les aspects figuratifs faiblement distinctifs, dont l'impact est limité, comme indiqué ci-dessus.

À la lumière de ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen, tout au plus, sur le plan visuel.

**Sur le plan phonétique**, indépendamment des territoires, etc., la prononciation des signes est identique au niveau des trois premières lettres, tandis que la prononciation des autres lettres (- «REME»/— «BAR») est essentiellement différente, même si elles coïncident par la lettre «R», dans une position différente. Par conséquent, la division d'opposition estime qu'ils présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.

**Sur le plan conceptuel**, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public, qui associe «Sup» à une signification comme expliqué ci-dessus, il existe une faible similitude conceptuelle dans

la mesure où les deux signes peuvent être associés à quelque chose «au-dessus» d'autres choses ou, en d'autres termes, «supérieur».

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d'un aspect de la comparaison au moins, l'examen de l'existence d'un risque de préjudice se poursuivra.

### c) Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une grande renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement mentionnée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s'agit pas d'une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l'examen d'un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;

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;

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;

En ce qui concerne les produits et services en conflit, une renommée importante a été constatée pour les sacs *transportables tous usages compris dans la classe 18* de l'opposante et les *vêtements; casquettes, chapeaux compris dans la classe 25*.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 34: *Cigares; tabac; cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes mentholées.*

Classe 35: *Publicité; publicité extérieure; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d'informations commerciales; marketing; services d'agences*

*d'import-export; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.*

Un facteur important à prendre en considération en l'espèce, outre les similitudes entre les marques en conflit, est la renommée considérable de la marque antérieure, dont la valeur de la marque est estimée à environ 1 milliards d'euros. Les résultats de l'usage intensif, de longue durée et géographiquement étendu ainsi que de la commercialisation et du parrainage sérieux de l'opposante sont que, au moins en Italie, la marque antérieure a acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels les marques sont enregistrées et renommées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51). Cette renommée élevée a même conduit à la création de marchés de la revente/collecte dans l'Union européenne pour des produits portant le signe de l'opposante.

Il convient également de prendre en considération le fait que l'appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l'intensité de la renommée &bra; 04/10/2017, -411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197 &ket;. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (27/11/2008, -C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111).

Le fait que les produits et les services désignés par les marques en conflit appartiennent à des secteurs commerciaux différents ne suffit pas, à lui seul, à exclure la possibilité de l'existence d'un lien. La proximité entre les secteurs est considérablement plus souple que la similitude des produits et services et peut s'étendre beaucoup plus loin dans un cas donné. Il exige généralement que les deux entreprises entrent en contact sur le marché dans une mesure significative. Il s'agit de savoir si le public considère qu'il est possible que les produits ou services qui diffèrent mais portent une désignation similaire proviennent d'entreprises ayant des liens commerciaux. Les indicateurs peuvent être des éléments communs entre les produits ou services des entreprises sur les marchés ainsi que des caractéristiques communes dans les circuits de distribution et la facilité d'utilisation des produits et services.

Malgré leur différence, une partie des produits en conflit s'adresse également au grand public.

Il ressort de la jurisprudence que le fait que les produits et services en cause sont différents n'exclut pas une certaine proximité entre eux &bra; 04/10/2017, -411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 193 &ket;. Les notions de «similitude» et de «proximité» entre les produits et services en cause ne devraient pas être confondues. La similitude entre les produits et services désignés par les marques en cause ne constitue pas une condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, alors qu'elle constitue l'une des conditions cumulatives d'application de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE. La notion de «rapprochement» entre les produits et services, aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l'existence d'un simple lien entre ces produits et services (04/10/2018-, T 150/17, FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 79; 30/03/2022, 445/21-, COMPAL, EU:T:2022:198, § 48, 50).

Comme l'opposante le souligne à juste titre, elle utilise sa marque sur un point de vente de produits qui ne sont pas habituels pour une marque telle que l'opposante, et que le consommateur moyen trouvera inhabituelle, surprenante et frappante. Sa marque possède une image de grande valeur et d'exclusivité, et les produits qu'elle désigne ont même un marché de revente considérable en tant qu'articles de collection. Par conséquent, il convient de garder à l'esprit, étant donné que l'opposante exerce ses activités dans de tels domaines, qui vont au-delà des simples marchés du sac et de l'habillement, que le grand public est donc habitué au fait qu'il pourrait être confronté à la marque dans de nombreux autres secteurs.

Par conséquent, il n'est pas inconcevable de supposer que le public pourrait croire que l'opposante avance également sur le marché d'une partie des produits et services contestés compris dans les classes 34 et 35.

Il ressort des éléments de preuve que le terme «rés» est connu comme une marque non conventionnelle qui est loin d'une marque de vêtements de luxe qui serait uniquement associée aux vêtements et aux sacs. Les ventilateurs «périphériques» sont extraits de chaque article lié à cette marque emblématique, étant donné que «' IG» est un flux sans fin de tout ce lecteur. (...) Et il y a un endroit où, en substance, toute personne et tout le monde peuvent rester inspirés des innombrables images liées à la cassation qu'il publie chaque jour. Ces PICS peuvent aller d'une simple tenue, un appartement rempli de «Produit Preme, à un supercar orné d'une boîte logo.». Il confirme, conformément à la vaste politique de co-

marquage de l'opposante, que la marque  peut être associée à divers produits et services &bra; dans ce sens également 24/10/2023, R 2507/2022-4, SupBro (fig.)/Sup (fig.) &ket;.

L'existence d'un lien entre les signes en conflit est étayée par i) le degré élevé de renommée et de caractère distinctif de la marque antérieure no 3; ii) la stratégie bien connue de l'opposante en matière de comarquage avec une grande variété d'entreprises; et iii) l'association commune de la marque «aval» à une variété de produits, y compris des produits techniques et utilitaires tels que, mais pas uniquement, les briquets et autres articles pour fumeurs, ainsi que de nombreux autres produits. L'opposante établit donc un lien objectif et stratégique entre la marque «connexions» et des produits de nature diverse et participe de manière continue à d'autres marques, même à partir de segments de marché complètement différents. La division d'opposition souligne également que, malgré le fait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ne soit pas particulièrement élevé pour le public italien pertinent, cet état de fait est compensé par la renommée importante et la notoriété de la marque «aval» en ce qui concerne une variété de produits de nature diverse, étayée par une collaboration avec divers partenaires de haut niveau.

Par conséquent, les consommateurs ont tendance à associer la marque notoirement connue «connexions» non seulement aux vêtements et accessoires, mais aussi à un large éventail d'autres produits, tels que les produits contestés compris dans la classe 34. En revanche, tous les services contestés compris dans la classe 35, à savoir la publicité, la promotion, l'administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers et d'autres services de soutien aux entreprises, peuvent concerner le domaine de ces produits. Bien que les services contestés ne soient pas similaires aux produits antérieurs pour lesquels la renommée a été prouvée, il existe un certain degré incontestable de proximité entre eux et les produits renommés de l'opposante, étant donné qu'ils peuvent parfaitement se rapporter aux activités de l'opposante &bra; 29/09/2022, R 326/2022-5, EL TORO ROJO (fig.)/RED Bull (fig.) et al., § 89-90; 29/03/2023, R 1987/2022-4, EmaHome/HEMA et al., § 41). En outre, la vente au détail d'articles de mode, tels que des vêtements, est intrinsèquement liée à d'importantes activités promotionnelles et publicitaires, qui sont normalement effectuées soit par le détaillant lui-même, soit par des spécialistes externes. Dans le cas de marques très populaires et hautement renommées, telles que «rés», qui couvrent divers domaines du marché, il est fréquent que les demandes de licence émanant d'entrepreneurs dans des domaines complètement différents soient traitées, précisément pour des raisons de protection de la notoriété de la marque.

Comme il ressort des éléments de preuve, la vaste collaboration mondiale avec des producteurs très médiatisés dans le domaine de l'habillement et la participation à divers projets ont eu une incidence significative sur la création de la renommée et de l'image de l'opposante. La marque antérieure a acquis une renommée si élevée, au moins en Italie,

qu'elle s'étendrait, en tout état de cause, au-delà du public visé par cette marque (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-53; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111). En outre, il ressort des éléments de preuve produits que les consommateurs s'attendent à une combinaison inhabituelle et surprenante de la marque notoirement connue «allusive» avec une nouvelle gamme de produits et de services totalement inattendue.

En raison de l'intensité de la renommée, du degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure 3, de l'exposition du public pertinent à la marque antérieure 3 et de la similitude globale entre les signes, le signe contesté sera perçu au moins par une partie significative du public pertinent comme imitant la marque antérieure no 3 et déclenchera donc et établira un lien mental avec cette dernière pour tous les produits et services en cause & voir, par analogie, 03/11/2020, R 582/2019-5, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.), § 46 & La condition relative à l'existence d'un lien est donc remplie.

Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l'existence d'un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l'existence éventuelle d'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

#### **d) risque de préjudice**

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L'usage de la marque contestée relèvera de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l'une des situations suivantes:

- il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
- il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
- il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d'opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s'ensuit que l'opposante doit établir qu'un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l'opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d'arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure *prima facie* qu'un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.

En l'espèce, l'opposante fait valoir, en substance, ce qui suit:

- (a) Profit indu (parasitisme): La demanderesse tirera indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures de l'opposante, en obtenant un profit indu (sans aucun frais pour la demanderesse), en étant en mesure de se forger («riposte

sur les coquilles de») le succès et la renommée de l'opposante, qui a été soigneusement créée par l'opposante depuis des décennies de succès commerciale.

- (b) Porter un préjudice important au caractère distinctif de la marque antérieure — en diluant, en brouillant et/ou en réduisant la force d'attraction et le caractère distinctif des marques antérieures (dilution par brouillage).

### **Profit indu (parasitisme)**

Le profit indu dans le cadre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il existe un risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Selon la Cour de justice de L'Union européenne

«... » 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 cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).

À cet égard, il convient de rappeler qu'il existe un «lien» et que la renommée dont jouit le «suprême» est considérable. Suivant notamment une stratégie de comarquage soigneusement planifiée avec d'autres marques notoirement connues sur le territoire pertinent, l'opposante s'est forgé une image d'exclusivité et d'unicité de ses produits auprès du public pertinent, étant largement considérée comme une «marque culte».

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'une partie importante des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits et services contestés de la demanderesse en raison de l'association mentale avec la marque renommée de l'opposante, détournant ainsi son pouvoir d'attraction (transfert d'image) et sa valeur commerciale.

### **Autres types de préjudice**

Comme indiqué ci-dessus, l'existence d'un risque de préjudice est une condition essentielle pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents, tous revendiqués par l'opposante. Pour qu'une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l'une de ces formes. En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d'opposition a déjà conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne de l'opposante. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si d'autres types de préjudice s'appliquent également.

### **e) Conclusion**

Compte tenu de tout ce qui précède, l'opposition est fondée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l'ensemble des produits et services contestés.

Étant donné que l'opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l'opposition était fondée.

## **FRAIS**

Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l'autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d'opposition ainsi que les frais exposés par l'opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l'article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l'article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l'opposante sont la taxe d'opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.



### **De la division d'opposition**

Francesca CANGERI

Edith Elisabeth  
VAN DEN EEDE

Erkki Münter

Conformément à l'article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l'article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L'acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours d'un montant de 720 EUR.