

DÉCISION
de la deuxième chambre de recours
du 12 décembre 2025

Dans l'affaire R 1568/2024-2

MARQUES DE PARFUM LVMH

1 rue Pasquier
92300 Levallois Perret
France

Opposante/requérante

représentée par Plasseraud IP, 104 rue de Richelieu, 75002 Paris (France)

V

LUXUS Alternatives Inc.

19 East 80th Street, Apt. 4E
10075 New York City NY
États-Unis d'Amérique

Titulaire de l'enregistrement
international/défenderesse

représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,
Herwarthstr. 1, 50672 Cologne (Allemagne)

Recours concernant la procédure d'opposition no B 3 191 497 (enregistrement international
no 1 693 112 désignant l'Union européenne)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

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

Greffier faisant fonction: K. Zajfert

rend la présente

Langue de procédure: Anglais

12/12/2025, R 1568/2024-2, DEVICE OF A STYLISTED GREEK KEY DESIGN IN A DIAMOND SHAPE (fig.)/DEVICE
OF A FOUR BLACK SQUARE WITH ONE LINE projecting IN THE INTERIOR OF THE SQUARE (fig.) et al.

Décision

Résumé des faits

- 1 Le 27 juillet 2022, LUXUS Alternatives Inc. (la «titulaire de l'enregistrement international»), avec la marque de priorité américaine no 97 322 145 déposée le 21 mars 2002, a désigné l'Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative



(L' «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:

Classe 9: Logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile permettant aux parties d'investir dans des titres d'actifs de luxe.

Classe 36: Services financiers et d'investissement par le biais d'un partenariat avec des marques afin de fournir aux investisseurs la propriété fractionnée d'actifs de luxe.

- 2 Le 3 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l'Office.
- 3 Le 7 mars 2023, LVMH FRAGRANCE BRANDS (l' «opposante») a formé une opposition contre l'enregistrement international pour tous les produits et services précités.
- 4 Les motifs de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l'enregistrement de la marque française antérieure [énumérés au paragraphe 5, point a) ci-dessous], et à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l'enregistrement de la MUE antérieure [énumérés au paragraphe 5, point b), ci-dessous].
- 5 L'opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
 - a) L'enregistrement français no 4 853 068 de la marque figurative

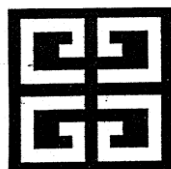


déposée le 16 mars 2022 et enregistrée le 13 janvier 2023 pour, dans la mesure pertinente en l'espèce, la liste de produits et services suivante:

Classe 9: Produits virtuels téléchargeables à savoir parfums, eau de Cologne, savons, gels douche ou sels de bain à usage cosmétique, cosmétiques pour la peau, le corps, le soin du visage et des ongles, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique, produits de maquillage, déodorants pour le corps, bougies parfumées, diffuseurs de bâtonnets de parfum d'intérieur; fichiers numériques téléchargeables représentant des objets d'art, objets de collection numériques, authentifiés par des jetons non fongibles destinés à un usage en ligne et pour des environnements virtuels en ligne; des fichiers numériques téléchargeables représentant des œuvres d'art authentifiées par des jetons non fongibles [NFT] pour utilisation en ligne et pour environnements virtuels en ligne; logiciels téléchargeables pour la gestion des transactions sur crypto-monnaie au moyen de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux électroniques téléchargeables

Classe 35: Services d'un magasin de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels, à savoir programmes informatiques contenant des parfums, eau de Cologne, savons, gels douche et sels de bain à usage cosmétique, cosmétiques pour la peau, le corps, le soin du visage et des ongles, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique, produits de maquillage, déodorants pour le corps, bougies parfumées, diffuseurs de bâtonnets de parfum d'ambiance, fichiers numériques représentant des objets d'art, objets de collection numériques authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; promotion des ventes pour des tiers pour des produits virtuels, à savoir parfums, eau de Cologne, savons, gels douche et sels de bain à usage cosmétique, cosmétiques pour la peau, le corps, le soin du visage et des ongles, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique, produits de maquillage, déodorants pour le corps, bougies parfumées, diffuseurs de bâtonnets de parfum d'ambiance, fichiers numériques téléchargeables représentant des objets d'art, objets de collection numériques, authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; mise à disposition de zones de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services virtuels, à savoir parfums, eau de Cologne, savons, gels douche et sels pour le bain à usage cosmétique, cosmétiques pour la peau, le corps, le soin du visage et des ongles, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique, produits de maquillage, déodorants pour le corps, bougies parfumées, diffuseurs de bâtonnets de parfum d'intérieur, fichiers numériques téléchargeables représentant des objets d'art, objets de collection numériques, authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services de vente aux enchères en ligne de produits virtuels, à savoir parfums, eau de Cologne, savons, gels douche et sels de bain à usage cosmétique, cosmétiques pour la peau, le corps, le soin du visage et des ongles, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique, produits de maquillage, déodorants pour le corps, bougies parfumées, diffuseurs de bâtonnets de parfum d'ambiance, fichiers numériques téléchargeables représentant des objets d'art, objets de collection numériques, authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].

b) L'enregistrement de la MUE no 201 210 pour la marque figurative



déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 7 octobre 1998, dans la mesure pertinente pour la présente procédure, la liste de produits suivante :

Classe 3: Savons, savons de toilette, produits de parfumerie, parfums, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions, préparations pour le bain y compris sels et huiles pour le bain, produits de beauté, crèmes teintées, mascara, ombre à paupières, crayons cosmétiques, poudres, maquillage, vernis à ongles, rouges à lèvres; produits de démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels; talc en poudre pour la toilette; lotions et gels pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; lotions, gels, mousses, crèmes pré- et après-rasage; préparations solaires sous forme de crèmes, d'huiles et de gels, de laits et de crèmes après-soleil; dentifrices, shampoings, déodorants à usage personnel.

6 Afin d'étayer son allégation au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la MUE antérieure mentionnée au paragraphe 5, point b), ci-dessus, l'opposante a produit des éléments de preuve qui ont été repris dans la décision attaquée comme suit:

- Annexe 2: des images d'articles publicitaires et de presse, y compris la marque de l'opposante. Les descriptions d'images incluent des dates comprises entre 1969 et 2003. L'annexe comprend également un article de presse, en français, intitulé «Givenchy: retour sur les traces d'une maison emblématique de 1952 à aujourd'hui», daté du 23/12/2020.
- Annexe 3: impressions de listes de produits et de listes de prix, datées de 2021 à 2023 concernant, entre autres, des produits de maquillage, de parfums et de produits de soin de la peau.
- Annexe 4: du matériel publicitaire, daté de 2017 à 2022, en français, partiellement



traduit, montrant la marque de l'opposante ou en combinaison avec la marque «GIVENCHY» sur différents magazines et réseaux sociaux (Instagram), notamment en Autriche, en Belgique, en Estonie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Roumanie et en Espagne, entre autres, pour les produits de maquillage, de fragrances et de soins de la peau:



- Annexe 5: un grand nombre de factures de l'opposante en anglais, datées de 2018 à 2022. Ils s'adressent à des clients différents situés, entre autres, en Autriche, en Bulgarie, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Irlande et en Pologne. Certains des articles figurant sur les factures et les descriptions des produits (p. ex. P812255 — AMARIGE) coïncident avec ceux figurant sur la liste de prix décrite ci-dessus en annexe 3. En outre, dans ses observations, l'opposante a inclus des images relatives à certains des produits commercialisés sous les factures.

AMARIGE



- Les quantités et la quantité de produits vendus sont assez importantes.
- Annexe 6: une liste des prix remportés par les produits de soins de beauté, les cosmétiques et les parfums dans différents pays tels que la Belgique, la Chine, le Japon, la Corée, le Mexique, la Roumanie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Selon l'opposante, les produits attribués sont les suivants:

PRODUCT EXCELLENCE
INNOVATIVE PRODUCTS – PRAISED BY BEAUTY PROFESSIONALS



PRISME LIBRE



LE ROUGE



L'INTERDIT

- Annexe 7: un article, en français, indiquant que, selon l'opposante, sa marque figure sur la plateforme Roblox depuis 2021, faisant référence à des produits métavers et NFT.

- Annexe 8: trois décisions, en français, rendues par le tribunal de grande instance de Paris, dans lesquelles cette autorité, selon l'opposant, a reconnu la renommée,



notamment, de la marque  en 2010, 2017 et 2022.

- 7 Par décision du 17 juin 2024 (la «décision attaquée»), la division d'opposition a partiellement accueilli l'opposition, refusé la protection dans l'Union européenne de l'enregistrement international, pour une partie des produits contestés, à savoir ceux désignés dans la classe 9, et a rejeté l'opposition pour tous les services désignés compris dans la classe 36.
- 8 La division d'opposition a fondé sa décision sur les principales conclusions suivantes.

Risque de confusion

La comparaison des produits et services

- Les produits contestés compris dans la classe 9 *logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile permettant aux parties d'investir dans des titres d'actifs de luxe* sont au moins similaires aux *logiciels téléchargeables pour la gestion de transactions sur crypto-monnaie de l'opposante utilisant la technologie des chaînes de blocs*, étant donné qu'ils ont, à tout le moins, la même nature et coïncident généralement par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent. En outre, leur champ d'application pourrait même se chevaucher, étant donné que la finalité des deux logiciels est d'effectuer des opérations qui pourraient inclure des transactions financières.
- Les services contestés compris dans la classe 36 sont des services financiers et d'investissement visant à fournir la propriété d'actifs de luxe compris dans la classe 36. Ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes, entre autres, des produits de l'opposante compris dans la classe 9 *logiciels téléchargeables pour la gestion de transactions sur crypto-monnaie au moyen de la technologie des chaînes de blocs*. Bien que de nombreux services financiers soient fournis avec l'utilisation de logiciels, ceux-ci font partie intégrante des services financiers et ne sont pas vendus de manière indépendante. Les sociétés ou institutions financières ne sont normalement pas actives dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Ils externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes disposant d'une expertise dans des domaines complètement différents et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. En outre, compte tenu du fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident pas non plus par leur destination, leur utilisation ou leurs canaux de distribution. Partant, ils sont différents.
- Il en va de même pour les services de l'opposante compris dans la classe 35, qui incluent globalement les services de vente au détail et de promotion des ventes. Par conséquent, les services contestés et les services de l'opposante sont différents, étant donné qu'ils ont une nature et une destination différentes, ainsi que des

canaux de distribution et des fournisseurs différents. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.

Public pertinent et niveau d'attention

- En l'espèce, les produits jugés similaires s'adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d'attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.

Comparaison des signes

- Le territoire pertinent est la France.
- Les signes n'ont aucun lien particulier ou direct avec les produits pertinents et sont donc distinctifs. En outre, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d'autres éléments.
- Les deux signes sont des figures géométriques. Les signes coïncident par la représentation de quatre carrés noirs et l'une de leurs lignes projetant à l'intérieur des carrés. Les signes diffèrent par le fait que, dans la marque antérieure, ces carrés sont disposés de manière indépendante, tandis que dans le signe contesté, ils sont reliés par une ligne centrale oblique. Les signes diffèrent également en ce que, dans la marque antérieure, les carrés sont disposés en position droite, tandis que dans le signe contesté, ils sont représentés de manière oblique.
- Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, il n'est pas possible de les comparer sur le plan phonétique et l'aspect conceptuel n'influence pas l'appréciation de la similitude des signes.
- Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;

Conclusion

- En l'espèce, l'élément figuratif des deux signes est reproduit presque à l'identique. La très légère différence déterminée par la ligne centrale représentée dans le signe contesté et sa disposition oblique peut être perçue comme une simple variation, d'autant plus que les lignes formant les deux signes ont une épaisseur similaire et sont représentées dans la même couleur noire.
- La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés (à tout le moins) similaires aux produits antérieurs.
- Les autres services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE, l'opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;

Réputation

- En l'espèce, la date de priorité du signe contesté est le 21 mars 2022. Par conséquent, l'opposante était tenue de prouver que la MUE antérieure sur laquelle l'opposition est fondée jouissait d'une renommée avant cette date.

Appréciation des preuves

- Bien qu'ils démontrent l'usage de la marque antérieure en ce qui concerne les maquillage, les parfums et les produits de soin de la peau, les éléments de preuve ne fournissent pas suffisamment d'informations objectives concernant l'importance de cet usage et atteignent ainsi un certain degré de renommée dans l'Union européenne. Il existe également peu d'informations sur la reconnaissance de la marque antérieure par les consommateurs.
- Dans l'ensemble, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer un certain degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent. Les documents/informations fournis par des tiers ne sont pas suffisants pour refléter clairement et objectivement le degré de reconnaissance de la marque antérieure ou sa position précise sur le marché, par rapport à d'autres entreprises du même secteur. En l'absence de tout élément de preuve susceptible de prouver clairement l'étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent (par exemple, des enquêtes, des sondages d'opinion, des contributions d'associations professionnelles, ou d'autres moyens de preuve relatifs au marché pertinent et provenant de sources indépendantes), et compte tenu de l'analyse ci-dessus des documents produits dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l'opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a atteint le seuil minimal de renommée.

Conclusion

- Dans ces circonstances, la division d'opposition a conclu que l'opposante n'a pas prouvé que la marque antérieure jouit d'une renommée pour les produits antérieurs pertinents compris dans la classe 3, compte tenu du fait que les éléments de preuve doivent être examinés dans leur intégralité, en évitant une approche fragmentaire.
- 9 Le 5 août 2024, l'opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l'opposition a été rejetée en ce qui concerne les services compris dans la classe 36.
- 10 Le 15 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
- 11 Aucun mémoire en réponse n'a été déposé.

Moyens et arguments de l'opposante

- 12 L'opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires suivants:
- Annexe 1: articles de presse sur les NFT.
 - Annexe 2: articles de presse sur la valeur des NFT.

- Annexe 3: documents relatifs au changement de nom de Givenchy.
 - Annexe 4: histoire de Givenchy.
 - Annexes 5.2 à 5.7: revues de presse supplémentaires pour les années 2017 à 2022 au sein de l'UE.
 - Annexe 6: taux d'audience des magazines.
 - Annexe 7: extraits du Diccionario de las Fragancias et du Diccionario de la Cosmética de Tratamiento.
 - Annexe 8: événements organisés par Givenchy.
 - Annexe 9: Publications Instagram relatives aux produits Givenchy.
 - Annexe 10: des extraits de factures concernant des produits Givenchy au sein de l'Union européenne.
 - Annexe 11: catalogues avec des images des produits Givenchy.
 - Annexe 12: catalogues comportant des listes de prix.
 - Annexe 13: captures d'écran montrant les produits Givenchy tels que commercialisés.
 - Annexe 14: articles de journaux et de blogs de tiers concernant des produits Givenchy.
 - Annexe 15: ambassadeurs des produits Givenchy.
 - Annexe 16: prix remportés par les produits Givenchy.
 - Annexe 17: décision des juridictions françaises sur la renommée de l'appareil 4G.
 - Annexe 18: Décisions de l'EUIPO sur la renommée du signe «GIVENCHY».
 - Annexe 19: des articles montrant l'utilisation de l'appareil 4G sur Roblox.
- 13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.

Risque de confusion

- Les produits antérieurs compris dans la classe 9, fichiers numériques téléchargeables représentant des œuvres d'art, objets de collection numériques, authentifiés par des jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne; les fichiers numériques téléchargeables représentant des œuvres d'art authentifiées par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne sont des actifs virtuels authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) utilisés comme investissements spéculatifs en tant qu'actifs de luxe

(annexe 2) dans le secteur de l'art (annexe 1) qui peuvent être proposés par des sociétés financières. En tant que tels, les *services financiers et d'investissement contestés par le biais d'un partenariat avec des marques visant à assurer la propriété fractionnée d'actifs de luxe pour les investisseurs* peuvent inclure les actifs virtuels de la marque antérieure. Ces produits et services sont complémentaires et peuvent être proposés par les mêmes entreprises dans le secteur financier.

- Les *logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions sur cryptomonnaies couverts par la technologie des chaînes de blocs* doivent être considérés comme similaires aux *services financiers et d'investissement contestés par le biais d'un partenariat avec des marques* afin de fournir aux investisseurs la propriété fractionnée d'actifs de luxe. Les entreprises financières peuvent proposer des paquets «intégrés» comprenant à la fois des services financiers et des logiciels connexes. Un logiciel spécialisé est généralement codéveloppé par une société technique de technologies de l'information et l'entreprise impliquée (l'entreprise financière) afin de fournir son expertise. Ces produits et services peuvent avoir une relation complémentaire, être fournis par les mêmes entreprises, auprès des mêmes utilisateurs finaux intéressés par la finance, dans le même but de gérer des actifs d'investissement.
- Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les services contestés «*financiers*» et les *services d'investissement par le biais d'un partenariat avec des marques visant à assurer la propriété fractionnée d'actifs de luxe pour les investisseurs* ne sont pas différents des services antérieurs compris dans la classe 35. L'achat de fichiers numériques, y compris des œuvres d'art authentifiées NFT, peut être assimilé à un investissement financier dans des actifs de luxe, étant donné que les œuvres d'art numérique peuvent être très coûteuses. Par conséquent, les ventes en ligne, la promotion des ventes et la vente aux enchères d'œuvres d'art virtuel et de services financiers et d'investissement dans des actifs de luxe peuvent être considérés comme des services complémentaires, qui ont tous la même finalité (investissement dans des actifs de luxe). Ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, proposant des portefeuilles de services d'investissement, y compris des actifs numériques. Par conséquent, les canaux de distribution peuvent être identiques, de même que les fournisseurs. Ces services sont similaires.
- L'opposante ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée concernant le public pertinent, le niveau d'attention, la comparaison des signes et le degré normal de caractère *distinctif intrinsèque* de la marque antérieure.
- L'opposante soutient qu'elle a prouvé que les produits contestés compris dans la classe 36 présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits et services antérieurs. Toutefois, étant donné que les signes sont très similaires ou presque identiques, un risque de confusion ne saurait être exclu.

Réputation



- À titre liminaire, l’opposante souligne que le signe  peut être désigné dans certains documents et articles comme étant l’«élément figuratif 4G».
- L’opposante fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur en concluant que la renommée de la marque antérieure n’avait pas été prouvée. Elle affirme que les éléments de preuve produits, tant en première instance qu’en appel, démontrent une forte renommée dans l’Union européenne, ou à tout le moins en France, pour au moins les produits suivants compris dans la classe 3:

Produits de parfumerie, parfums, eau de Cologne et eau de toilette, produits cosmétiques, lotions, produits de beauté, crèmes teintées, mascara, ombre à paupières, crayons cosmétiques, poudres, maquillage, vernis à ongles, rouges à lèvres; produits de démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels; lotions et gels pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; lotions, gels, mousses, crèmes pré- et après-rasage; préparations solaires sous forme de crèmes, d’huiles et de gels, de laits et de crèmes après-soleil; déodorants à usage personnel.

- Elle souligne que le changement de nom de la société en «LVMH FRAGRANCE BRANDS» n’a pas d’incidence sur l’usage de la marque «GIVENCHY» et de la marque figurative antérieure, qui apparaît sur tous ses produits de parfumerie et cosmétiques.
- L’élément «4G» serait utilisé depuis 1970 et serait perçu comme un mélange unique d’élégance et de glamour, comme le montreraient de nombreux articles de presse et références Internet.
- L’opposante souligne les vastes campagnes publicitaires menées dans des magazines de mode de premier plan (par exemple, Vogue, Elle et Marie Claire) dans l’ensemble de l’Union européenne, en particulier en France, comme en attestent les coupures de presse et les taux d’audience nouvellement produits (annexe 6), qui confirment qu’ils atteignent des centaines de milliers de consommateurs.
- Elle souligne les chiffres de vente importants et la présence sur le marché, étayés par des factures ciblant divers États membres et l’inclusion des produits dans des dictionnaires indépendants tels que le «Diccionario de las Fragancias».
- Elle renvoie à des décisions antérieures de l’EUIPO et à des arrêts de justice français qui ont reconnu la renommée de la marque «GIVENCHY» et de l’élément figuratif «4G», faisant valoir que la marque figurative bénéficie du même degré de reconnaissance que la marque verbale en raison de leur usage combiné constant.
- En ce qui concerne le lien, l’opposante fait valoir que la forte similitude entre les signes, combinée à la renommée de la marque antérieure et à la nature spécifique

des services contestés (investissement dans des «biens de luxe»), amènera le public à établir un lien.

- Elle soutient que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure en permettant à la titulaire de l'enregistrement international de bénéficier de son pouvoir d'attraction et de son prestige sans payer d'indemnité et de diluer son caractère distinctif ou ternir son image.

Raisons

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

Portée du recours

- 15 Le recours formé par l'opposante est dirigé uniquement contre la partie de la décision attaquée qui a rejeté l'opposition pour les services suivants:

Classe 36: Services financiers et d'investissement par le biais d'un partenariat avec des marques afin de fournir aux investisseurs la propriété fractionnée d'actifs de luxe.

- 16 Par conséquent, et en l'absence de recours incident de la titulaire de l'enregistrement international, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l'opposition pour les produits suivants:

Classe 9: Logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile permettant aux parties d'investir dans des titres d'actifs de luxe.

Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours

- 17 L'opposante a produit d'autres éléments de preuve dans son mémoire exposant les motifs du recours, à savoir des éléments de preuve qui n'ont pas été produits dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours. Ces éléments de preuve se composent des annexes 1 et 2 (articles concernant les NFT en tant qu'actifs de luxe), de l'annexe 3 (documents relatifs au changement de dénomination sociale), de l'annexe 4 (documents relatifs à l'histoire de la marque Givenchy), des annexes 5.2 à 5.7 (revues de presse supplémentaires), de l'annexe 6 (statistiques concernant les taux d'audience des magazines), de l'annexe 7 (extraits du «dictionnaire parfumé» et du «Dictionary Cosmetic Dictionary»), de l'annexe 8 (détails sur les événements) et des annexes 9 à 19 (y compris des publications sur les médias sociaux, des factures, des catalogues et des décisions antérieures).
- 18 Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l'article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle s'ils semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire; ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les

conclusions tirées ou examinés d'office par la première instance dans la décision objet du recours.

- 19 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés 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.
- 20 En l'espèce, les éléments de preuve supplémentaires complètent les arguments de l'opposante concernant la renommée de la marque antérieure et répondent directement aux lacunes relevées par la division d'opposition, en particulier en ce qui concerne les sources indépendantes (dictionnaires) et les données quantitatives sur la portée publicitaire (taux d'audience). Ces éléments peuvent être pertinents pour l'issue de l'affaire au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 21 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d'admettre les nouveaux documents dans le cadre de la procédure.
- 22 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence *prima facie* des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu'elles soient concluantes pour l'issue de l'espèce.

Article 8, paragraphe 5, du RMUE

- 23 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de MUE peut être fondée sur une MUE antérieure qui jouit d'une renommée dans l'Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de MUE, dès lors que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
- 24 Les motifs de refus prévus à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
 - La marque de l'opposante doit jouir d'une renommée. Cette renommée doit être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, doit exister sur le territoire pertinent et doit se rapporter aux produits et/ou services sur lesquels l'opposition est fondée;
 - Les signes doivent être identiques ou similaires;
 - Risque de préjudice: l'usage de la marque contestée doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
 - Il doit y avoir absence d'un juste motif.
- 25 Ces conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles implique que l'opposition doit être rejetée conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

a) Renommée de la marque antérieure

- 26 La renommée suppose un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public pertinent pour les produits ou les services qu'elle désigne (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 56 et jurisprudence citée), c'est-à-dire que, en fonction du produit ou du service commercialisé, le public pertinent pourrait être soit le grand public, soit un public plus spécialisé, tel que des commerçants d'un secteur spécifique. La renommée, au sens du droit de l'Union, n'exige donc nullement que la marque antérieure soit connue du public en général.
- 27 Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 57; 12/02/2015, 505/12-, B, EU:T:2015:95, § 100; 31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO Sotto il Sole (fig.)/VIÑA SOL et al., EU:T:2017:371, § 44).
- 28 Toutefois, l'énumération qui précède n'ayant qu'un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d'une marque porte sur l'ensemble de ces éléments (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 58; 13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.)/IPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 30; 08/11/2017, T-754/16, CC (fig.)/O (fig.), EU:T:2017:786, § 101).
- 29 La marque contestée a pour date de priorité le 21 mars 2022. L'opposante était dès lors tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée était revendiquée.
- 30 Selon une jurisprudence constante, le territoire d'un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l'Union européenne (06/10/2009, 301/07-, Pago, EU:C:2009:611, § 30, 31).
- 31 La division d'opposition a conclu que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait atteint le seuil de renommée. L'opposante conteste cette conclusion, faisant valoir que les documents fournis démontrent sans équivoque une forte renommée dans l'Union européenne. À l'appui de son allégation, l'opposante souligne que le volume de ventes important et la couverture publicitaire massive vont bien au-delà des «activités commerciales normales». En outre, elle invoque explicitement des décisions rendues par des juridictions françaises qui ont précédemment reconnu la renommée de l'élément figuratif spécifique en cause dans la présente procédure. L'opposante fait également valoir que l'Office a déjà reconnu la renommée de la marque associée «GIVENCHY» dans des décisions récentes et soutient que cette renommée s'étend à la marque figurative en raison de leur usage combiné constant sur le marché.

- 32 En l'espèce, la chambre de recours estime que les éléments de preuve produits dans les deux instances, considérés dans leur ensemble, démontrent que la marque figurative antérieure jouit d'un degré élevé de renommée dans l'Union européenne, à tout le moins en ce qui concerne les *parfums* compris dans la classe 3. À cet égard, les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours ont contribué à parvenir à une telle conclusion en renforçant les documents déjà produits en première instance.

Appréciation des éléments de preuve de la renommée

- 33 Premièrement, les éléments de preuve confirment l'usage de longue date de la marque. La marque «Givenchy» a été lancée en 1957 et la marque antérieure — l'élément figuratif souvent désigné comme l'élément figuratif «4G» — est utilisée sur les emballages et les produits depuis 1970. Cette présence s'étendant sur plusieurs décennies sert à indiquer clairement la position consolidée de la marque sur le marché.



Page publicitaire pour Givenchy Gentleman publiée dans le
« Woman Wear Daily » le 9 février 1973
Archives Givenchy



Collection Prêt-à-Porter homme Printemps-Eté 1977
Givenchy Gentleman
Archives Givenchy



Collection Prêt-à-Porter Automne-Hiver 1989
Givenchy Gentleman
Archives Givenchy



Collection Prêt-à-Porter homme Automne-Hiver 1986
Givenchy Gentleman
Archives Givenchy



Collection Prêt-à-Porter Automne-Hiver 1990
Givenchy Nouvelle Boutique
Archives Givenchy

- 34 Deuxièmement, l'intensité de l'usage et l'activité commerciale sont étayées par le grand nombre de factures montrant des ventes dans de nombreux États membres (dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres) datant de 2018 à 2022. Même la division d'opposition a reconnu que les quantités et la quantité de produits vendus étaient «assez importantes». Bien que la première instance les ait rejetées en tant qu'«activités commerciales normales», la chambre de recours considère que le volume des ventes, associé aux classements élevés et à la présence constante sur le marché, indique un degré de réussite qui va au-delà de la simple présence sur le marché.
- 35 En outre, les pièces montrent que l'opposante a mené des activités promotionnelles d'une ampleur significative en associant sa marque à des artistes et des «ambassadeurs» mondialement connus. Les éléments de preuve (annexe 15) montrent que la marque a été incorporée par des chiffres reconnus dans le monde entier tels que Liv Tyler, Uma Thurman, Justin Timberlake, Alicia Keys et Amanda Seyfried.
- 36 Troisièmement, les activités promotionnelles seraient importantes et répandues, en particulier en France. Les éléments de preuve montrent que la marque a fait l'objet d'une publicité dans des magazines de mode haut de gamme et de mode de vie de premier plan tels que *Vogue*, *Elle*, *Marie Claire*, *Madame Figaro*, *Paris Match* et *Version Femina*, avec des documents datant de 2017 à 2022, et des éléments de preuve d'archives remontant à 1969. Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours (annexe 6) fournissent des chiffres de vente spécifiques pour ces publications en France, confirmant qu'elles touchent un large public. Par exemple, les données indiquent que *Version Femina* a réalisé un tirage payant en France d'environ

1.9 à 2,1 millions d'exemplaires au cours de la période concernée. De même, des magazines largement lus tels que *Paris Match* et *Madame Figaro* ont enregistré des circulations d'environ 440 000 et 380 000 exemplaires respectivement, tandis que les grands titres de mode tels que *Elle* et *Marie Claire* ont conservé des circulations supérieures à 250 000 exemplaires.

- 37 Quatrièmement, la reconnaissance de la marque par des sources indépendantes est également soutenue. L'inclusion des produits de l'opposante portant la marque dans des publications industrielles spécialisées telles que le «Diccionario de las fragancias» et le «Diccionario de la Cosmética de Tratamiento» (annexe 7) atteste de son statut de marque de premier plan. Les éléments de preuve montrent que les produits de l'opposante ont été référencés chaque année dans ces registres espagnols indépendants au cours d'une période significative, en particulier entre 1999 et 2009. Le fait qu'un éditeur indépendant ait systématiquement inclus des produits portant la marque antérieure dans un registre annuel de références sert d'indicateur objectif de leur position établie et actuelle sur le marché.



- 38 En outre, les nombreux prix reçus fournissent une vérification objective du prestige de la marque. Les informations détaillées fournies par les professionnels de l'industrie et la presse dans toute l'Union européenne, telles que le «Best Female Luxury Perfume» de la «Premios de la Academia del Perfume» en Espagne (juin 2019) et le prix «Most Disruptive Parfum» décerné par «Fashion & Arts» à Madrid (octobre 2019), tous deux pour le parfum L'Interdit, qui représentent le signe antérieur dans son emballage, comme le montre l'image ci-dessous:



- 39 Le même parfum a également été reconnu comme «Best Women's Fragrance» par Marie Claire au Royaume-Uni (juillet 2019) ainsi qu'en Belgique et en Roumanie (2019), et a reçu le prix «Designer Fragrance» de la «Santé des femmes» (décembre 2019). En outre, la marque elle-même s'appelait «Luxury Hero Brand» par «Women's Health» en 2019. D'autres produits portant la marque ont également été distingués, tels que *Le Vernis* pour les «meilleurs vernis à ongles» (octobre 2019) et *le prisme Libre Glow* pour «Best Light Coverage» (Royaume-Uni, 2021). Ces distinctions confirment que la marque est reconnue comme un symbole d'excellence tant par les professionnels que par les consommateurs.
- 40 En outre, la chambre de recours observe que la renommée de la marque principale de l'opposante, la marque verbale «GIVENCHY», a été explicitement reconnue par l'Office dans plusieurs décisions récentes impliquant les mêmes parties ou des circonstances juridiques similaires (28/07/2021, B 3 101 490 et B 3 101 507; 23/11/2021, b 3 101 491), la division d'opposition a conclu que la marque «GIVENCHY» jouissait d'une «position consolidée parmi les principales marques de produits cosmétiques et de parfumerie» et d'un «certain degré de reconnaissance» dans l'Union européenne pour les cosmétiques et les *produits* de parfumerie.
- 41 Si la chambre de recours reconnaît que ces décisions concernaient la marque verbale «GIVENCHY» et non l'élément figuratif spécifique en cause en l'espèce, ce facteur ne diminue pas leur pertinence. Les éléments de preuve produits en l'espèce démontrent un motif d'usage cohérent et persistant, dans lequel la marque figurative antérieure est systématiquement représentée à côté de la marque verbale «GIVENCHY». La marque figurative fonctionne comme la signature visuelle emblématique de la maison Givenchy. La majorité des éléments de preuve montrent le dispositif en relief bien visible sur l'emballage, gravé sur des flacons de parfum ou représenté comme un élément de design central dans les campagnes publicitaires. Par conséquent, le public pertinent a été exposé à l'élément figuratif avec la même intensité et la même fréquence que la marque verbale renommée. Compte tenu de cette réalité commerciale symbiotique, la forte renommée et l'image de luxe, de prestige et de qualité associées au nom «GIVENCHY» sont projetées sur son élément figuratif de longue date.
- 42 Cette conclusion est encore renforcée par l'arrêt du *Tribunal de grande instance de Paris* (3e chambre, 2e section) du 22 juin 2012 dans l'affaire no RG 11/06352 (joint en annexe 8). Bien que la chambre de recours reconnaisse que les décisions nationales ne

lient pas l'Office et observe que l'enregistrement spécifique en cause dans cette procédure (MUE no 3 528 916) couvrirait des produits compris dans les classes 9, 18 et 25, cette décision constitue un élément de preuve indépendant important. La juridiction française a explicitement reconnu que la marque figurative constituée du logo «4G» jouissait d'une renommée au sens de l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu l'article 9, paragraphe 2, point c), du RMUE], considérant que le logo est le «véritable emblème» de la maison Givenchy et y est identifié dans une mesure telle que «le public associe immédiatement le logo à cette entreprise».

- 43 Cette conclusion jurisprudentielle confirme que, pour le public français, et bien avant la date pertinente de la présente procédure, le signe figuratif spécifique invoqué avait déjà acquis un degré élevé de reconnaissance en tant qu'identité visuelle de l'opposante. Il est raisonnable de considérer qu'une telle reconnaissance s'étend aux secteurs d'activité principaux de l'opposante, dont la parfumerie est, compte tenu des éléments de preuve produits, une partie principale.

Conclusion sur la renommée

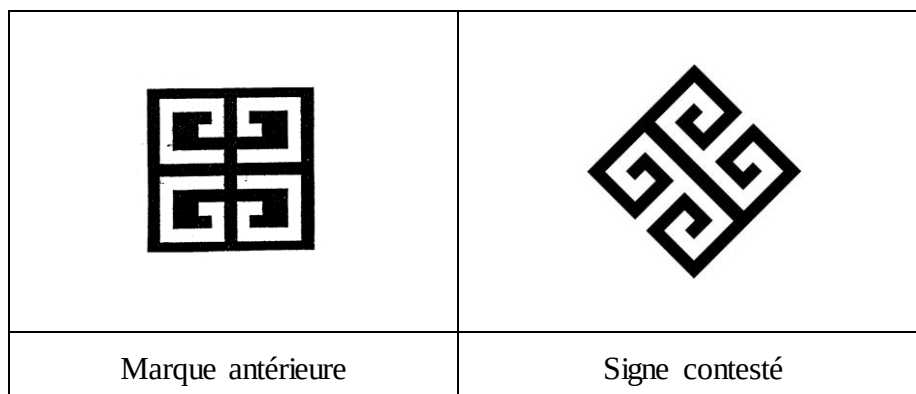
- 44 Selon une jurisprudence constante, un faisceau d'éléments de preuve peut permettre d'établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits [05/10/2022,-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 85].
- 45 Les éléments de preuve invoqués par l'opposante proviennent principalement de magazines de mode haut de gamme et de mode de vie, dont la plupart ciblent les consommateurs de l'Union européenne et, en particulier, de France. Il ne fait aucun doute qu'une partie significative du public français connaît l'existence de la marque de l'opposante et de son élément figuratif emblématique, du moins en ce qui concerne les *parfums*. En effet, les articles et les publicités figurant dans les éléments de preuve font systématiquement référence à la présence des produits de l'opposante dans des publications d'intérêt général largement lues et dans des publications de mode telles que *Vogue*, *Elle*, *Marie Claire*, *Grazia*, *Paris Match* et *Version Femina*. Cette présence n'est pas sporadique, mais s'est maintenue au fil des décennies.
- 46 En outre, les pièces montrent que l'opposante a mené des activités promotionnelles d'une ampleur significative en associant sa marque à des artistes et des «ambassadeurs» mondialement connus. Cette association avec des célébrités pour la promotion de ses parfums donne à la marque une exposition et un prestige dans l'Union européenne, y compris en France, atteignant un public particulièrement large et imbrigeant les produits avec des valeurs d'exclusivité, de style et de glamour.
- 47 En outre, contrairement aux cas où aucune donnée quantitative n'est fournie, l'opposante a présenté un nombre important de factures et des taux d'audience spécifiques pour sa publicité. Ces chiffres, considérés conjointement avec la reconnaissance indépendante des organismes industriels — tels que l'«Academia del Perfume» en Espagne ou «Marie Claire» au Royaume-Uni — illustrent l'importance de la marque dans le secteur de la parfumerie. La description de la marque dans des sources indépendantes comme un «mélange unique d'élégance française et de Glamour américain» renforce encore cette position élevée.

- 48 La chambre de recours considère que ce faisceau d'éléments de preuve — en particulier le nombre important de publicités dans des publications largement lues, les chiffres de vente, la présence de longue date sur le marché, les nombreux prix reçus et l'association avec des personnalités mondiales — suffit à prouver de manière concluante que la marque figurative antérieure jouissait d'un degré élevé de renommée en France à la date de dépôt de la demande contestée, pour les *parfums* compris dans la classe 3. Étant donné que le territoire d'un seul État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l'Union européenne (06/10/2009, C-301/07, *Pago*, EU:C:2009:611, § 29-30), la marque antérieure doit être considérée comme jouissant d'une renommée dans l'Union européenne.
- 49 Étant donné que la renommée a été établie en ce qui concerne la marque de l'Union européenne antérieure no 201 210 pour des parfums *compris* dans la classe 3, l'examen des autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE sera effectué sur la seule base de cette marque antérieure.

b) Similitude des signes

- 50 La mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre les marques en conflit qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, alors que l'existence d'un tel risque n'est pas requise pour la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 51 Ainsi, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions (24/03/2011, C-552/09 P, *TiMiKinderjoghurt*, EU:C:2011:177, § 51-54).
- 52 Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'il existe une similitude entre des signes, même faible, l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait être exclue sans une appréciation globale de l'existence éventuelle d'un lien entre les signes [16/01/2018, T-398/16, *COFFEE ROCKS (fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.)* et al., EU:T:2018:4, § 78-79; 18/09/2017, T-86/16, *Ana DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.)* et al., EU:T:2017:627, § 78-80; 07/01/2019, R 992/2018-5, *BIG HORN (fig.)/DEVICE OF TWO BULLS RACING TOWARDS EACH OTHER (fig.)* et al., § 70). En outre, le seuil pour établir un lien dans le cadre de l'appréciation globale au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est clairement inférieur à celui de l'établissement d'un risque de confusion, comme l'opposante l'a souligné à juste titre.

53 Les signes à comparer sont:



- 54 Les signes à comparer sont la marque figurative antérieure, composée de quatre lettres «G» disposées dans un carré pour former un motif géométrique symétrique, et le signe figuratif contesté, qui consiste en un motif géométrique noir constitué de quatre carrés reliés entre eux avec des lignes internes, formant également une forme symétrique.
- 55 Comme l'a conclu à juste titre la division d'opposition — conclusion qui n'est pas contestée par l'opposante et que la chambre de recours approuve — les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Ils coïncident par la représentation d'éléments de quatre carrés avec des lignes projetant l'intérieur, disposées selon une formation carrée très symétrique. Les différences, telles que la légère rotation du signe contesté et le fait que ses carrés sont reliés par une ligne centrale oblique, sont des variations qui ne l'emportent pas sur la ressemblance visuelle frappante dans l'impression d'ensemble.
- 56 Étant donné que les signes sont purement figuratifs, une comparaison phonétique et conceptuelle n'est pas possible.
- 57 Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.

Le lien

- 58 Selon une jurisprudence constante, les atteintes aux marques renommées visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (28/04/2021-, 644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 24). À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.
- 59 Il est également de jurisprudence constante que l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (23/10/2003,-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27-30). Dans son arrêt de principe, la

Cour a établi une liste non exhaustive de facteurs susceptibles d'être pertinents aux fins de cette appréciation, notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et la marque postérieure sollicite l'enregistrement, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ceux-ci, le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).

- 60 C'est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours appréciera si le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
- 61 Premièrement, en ce qui concerne le degré de similitude entre les signes, la chambre de recours rappelle sa conclusion selon laquelle les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel. Étant donné que la marque antérieure est un élément purement figuratif, son impact visuel revêt une importance capitale. Le signe contesté reproduit les caractéristiques essentielles de la marque renommée — la disposition géométrique spécifique de quatre éléments formant une épée — avec seulement des variations mineures. Ce degré élevé de similitude visuelle est un facteur important qui déclenche une association mentale entre les signes.
- 62 Deuxièmement, s'agissant de l'intensité de la renommée de la marque antérieure et de son caractère distinctif, il a été établi que celle-ci jouit d'une grande renommée dans l'Union, à tout le moins en ce qui concerne les *parfums* relevant de la classe 3, en raison de son usage intensif et de longue date comme emblème de la maison Givenchy. Selon une jurisprudence constante de la Cour, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l'existence d'un lien sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
- 63 Troisièmement, en ce qui concerne la nature des produits et services, la chambre de recours doit examiner la relation entre les *parfums* renommés de l'opposante compris dans la classe 3 et les *services financiers et d'investissement contestés par le biais d'un partenariat avec des marques afin de fournir la propriété fractionnée d'actifs de luxe aux investisseurs* compris dans la classe 36. Si les produits et services sont de nature différente, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE n'exige pas de similitude. Ce qui importe, c'est de savoir s'il existe un lien qui facilite l'établissement d'un lien.
- 64 Il convient également de garder à l'esprit que l'appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en conflit est susceptible de varier en fonction de l'intensité de la renommée [04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197 et jurisprudence citée]. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées (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).
- 65 En l'espèce, il existe un lien spécifique et indéniable défini par le secteur de marché visé par les services contestés: le secteur du luxe. Les services contestés ne sont pas des services financiers génériques; ils se limitent expressément aux investissements dans des «biens de luxe» et impliquent un «partenariat avec des marques». Le public pertinent pour ces services comprend les investisseurs et les consommateurs

spécifiquement intéressés par les investissements dans le marché du luxe. Ce public recoupe sensiblement le public pertinent de la marque antérieure, qui se compose des consommateurs de parfums et de mode de luxe. Les deux catégories de consommateurs ont un intérêt spécifique à l'exclusivité, au prestige de la marque et à la valeur économique élevée associée aux maisons de luxe.

- 66 En outre, ce chevauchement est renforcé par la nature spécifique du comportement des consommateurs dans le secteur de l'investissement. Les consommateurs désireux de prendre le risque d'investir des capitaux dans des actifs financiers spécifiques sont susceptibles de posséder, ou de rechercher activement, des connaissances sur le domaine dans lequel ils investissent. Compte tenu du risque inhérent de perte financière liée aux investissements, un consommateur rationnel n'investira pas dans des «actifs de luxe» sans comprendre la dynamique du marché qui en dirige la valeur. Dans le secteur du luxe, la valeur des actifs est intrinsèquement liée à la réputation de la marque et au prestige. Par conséquent, il est très probable qu'un consommateur désireux de spéculer sur les biens de luxe soit bien informé du secteur et connaisse les principales marques de luxe qui le définissent. Ce public spécifique est, par définition, très susceptible de connaître la marque renommée de l'opposante.
- 67 La marque antérieure n'est pas seulement un logo pour des parfums; il s'agit du symbole d'une célèbre maison de luxe. Lorsque le public pertinent — à savoir les investisseurs professionnels et les membres du grand public désireux d'investir leurs économies et qui sont informés du secteur du luxe — est confronté à la marque contestée, qui est très similaire au logo de longue date de cette maison de luxe, dans le contexte de services qui font expressément référence à des partenariats avec des marques, il établira aisément un lien mental. Ils pourraient très bien croire que les services financiers sont liés aux actifs de l'opposante, qu'ils sont approuvés par, ou qu'ils impliquent. La limitation spécifique des services contestés aux «biens de luxe», combinée à la connaissance spécialisée du consommateur dans ce secteur, agit comme un pont qui relie directement des services (services financiers) différents au cœur de la renommée de la marque antérieure (produits de luxe).
- 68 Par conséquent, compte tenu de la similitude visuelle élevée entre les signes, de la grande renommée de la marque antérieure et du chevauchement spécifique de l'intérêt du public cible dans le secteur du luxe, la chambre de recours conclut que le public pertinent établira un lien entre les marques. Le signe contesté créera un souvenir immédiat de la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.

Risque de préjudice — profit indu

- 69 L'article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risque distincts et alternatifs de préjudice, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être

perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

- 70 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, l'usage, sans juste motif, de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
- 71 Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit n'est requise. Le public pertinent doit seulement être en mesure d'établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36-42 et jurisprudence citée).
- 72 S'agissant du public pertinent à prendre en considération, il convient de souligner que celui-ci variera en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46).
- 73 En l'espèce, l'opposante affirme que l'usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Elle fait valoir qu'en utilisant un signe très similaire au dispositif emblématique «4G» dans le secteur du luxe, la titulaire de l'enregistrement international bénéficierait du pouvoir d'attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure. Plus précisément, l'opposante soutient que la titulaire de l'enregistrement international serait dispensée de réaliser d'importants investissements promotionnels, étant donné que le signe contesté suggérerait immédiatement les produits vendus sous la marque antérieure, facilitant ainsi la commercialisation des services contestés.
- 74 Dans un tel cas, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de l'enregistrement international de la marque postérieure, l'existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
- 75 En ce qui concerne la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41).
- 76 Le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur de préjudice qui n'est pas purement hypothétique (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

- 77 En l'espèce, la chambre de recours a établi que la marque antérieure jouit d'une forte renommée. Il véhicule une image de prestige, de sophistication, d'exclusivité et de valeur économique élevée. Cette image a été construite au fil des décennies grâce à des investissements publicitaires importants et à l'association avec des ambassadeurs mondialement connus.
- 78 Les services contestés concernent spécifiquement les investissements dans des «actifs de luxe». En adoptant un signe très similaire sur le plan visuel à l'emblème d'une célèbre maison de luxe pour distinguer des services qui offrent un accès à ce même secteur, la titulaire de l'enregistrement international peut bénéficier d'un transfert des associations positives de la marque antérieure. Lorsqu'il est confronté à la marque contestée dans le contexte de services financiers destinés à des investissements de luxe, le public pertinent est susceptible de projeter l'aura de qualité, de stabilité et d'exclusivité associée à la marque de l'opposante sur les services de la titulaire de l'enregistrement international.
- 79 Cette association permet à la titulaire de l'enregistrement international de lancer ses services avec un capital immédiat de confiance et d'attractivité qu'elle n'a pas gagné. Il est probable que l'investisseur potentiel suggère que les services partagent les normes et le prestige élevés associés à la marque de l'opposante. Ce transfert d'image procure à la titulaire de l'enregistrement international un avantage commercial important, facilitant la commercialisation de ses services et attirant des investisseurs qui sont orientés vers le prestige de la marque antérieure, sans que la titulaire de l'enregistrement international doive réaliser les investissements substantiels dans le marketing et la réputation que l'opposante a réalisés.
- 80 En outre, la chambre de recours estime qu'il est pertinent de noter que la titulaire de l'enregistrement international n'a pas présenté d'observations sur le fond de l'affaire devant la division d'opposition et n'a pas non plus répondu au mémoire exposant les motifs du recours. À cet égard, les arguments avancés par l'opposante concernant le risque spécifique de préjudice en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 n'ont pas été contestés par la titulaire de l'enregistrement international au cours de la procédure.
- 81 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu'il existe un risque sérieux que l'usage de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
- 82 Dans le contexte de ces conclusions, il n'est pas nécessaire que la chambre de recours examine les autres chefs de préjudice énumérés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu'il suffit de conclure qu'il est prévisible qu'un type d'atteinte se produise.

Juste motif

- 83 Lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et, notamment, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, il incombe au tiers faisant usage d'un signe similaire à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39;

06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING DAENG, EU:C:2014:49, § 44).

- 84 Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l'enregistrement international n'a présenté aucune observation dans la présente procédure. Par conséquent, elle n'a pas fait valoir, et le dossier ne contient aucune preuve, d'un juste motif pour l'usage de la marque contestée.
- 85 La chambre de recours conclut que la titulaire de l'enregistrement international n'a pas de juste motif pour utiliser le signe contesté.

Conclusion

- 86 La chambre de recours estime que toutes les conditions cumulatives d'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies. La marque antérieure jouit d'une grande renommée, les signes sont similaires, un lien serait établi dans l'esprit du public pertinent et il existe un risque sérieux qu'un profit soit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
- 87 Par conséquent, l'opposition est fondée pour les services contestés compris dans la classe 36 sur la base de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 201 210 de l'opposante. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l'opposition pour les services compris dans la classe 36 et l'opposition doit être accueillie pour ces services.
- 88 Étant donné que, sur le fondement de l'enregistrement de la MUE antérieure no 201 210, l'opposition est accueillie et la marque contestée rejetée pour l'ensemble des services contre lesquels le recours était dirigé, il n'y a pas lieu d'examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l'opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Coûts

- 89 Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l'article 18 du REMUE, la titulaire de l'enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l'opposante aux fins des procédures d'opposition et de recours.
- 90 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l'opposante de 550 EUR.
- 91 Pour la procédure d'opposition, la division d'opposition a condamné les parties à leurs propres dépens. Étant donné que la demande est rejetée également pour le surplus, la titulaire de l'enregistrement international supporte l'intégralité des frais exposés par l'opposante, à savoir la taxe d'opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l'opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s'élève à 1 890 EUR.

Ordre

Par ces motifs,

LA CHAMBRE DE RECOURS

ordonne:

- 1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l'opposition a été rejetée pour les services suivants:**

Classe 36: Services financiers et d'investissement par le biais d'un partenariat avec des marques afin de fournir aux investisseurs la propriété fractionnée d'actifs de luxe.

- 2. Rejette l'enregistrement international no 1 693 112 désignant l'Union européenne également pour les services susmentionnés;**
- 3. Condamne la titulaire de l'enregistrement international à supporter les frais exposés par l'opposante aux fins des procédures d'opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.**

Signé

C. Negro

Signé

S. Martin

Signé

H. Salmi

Greffier faisant
fonction:

Signé

P.O. R. Vidal
Romero

