

DÉCISION
de la deuxième chambre de recours
du 12 mai 2026

Dans l'affaire R 1270/2025-2

Schuhmanufaktur Sulingen GmbH & Co. KG

Nienburger Str. 23
27232 Sulingen
Allemagne

Demanderesse/requérante

représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg (Allemagne)

V

GOLDEN GOOSE S.P.A.

Via Privata Ercole Marelli 10
20139 Milan
Italie

Opposante/défenderesse

représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova (Italie)

Recours concernant la procédure d'opposition no B 3 181 127 (demande de marque de l'Union européenne no 18 714 868)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

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

Greffier: K. Zajfert

rend la présente

Décision

Résumé des faits

- 1 Par une demande déposée le 10 juin 2022, Schuhmanufaktur Sulingen GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l'enregistrement de la marque verbale

GGOLDEN STELLA

en tant que marque de l'Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:

Classe 3: Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, en particulier préparations pour le soin des chaussures, crèmes pour chaussures et pour le cuir, cirages et cirages en cuir, produits de protection pour le cuir (cirage), crèmes de protection pour chaussures et cuir, préparations pour nettoyer le cuir et les chaussures, pâtes nettoyantes pour chaussures, sprays pour chaussures; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Produits de toilette.

Classe 14: Bracelets, colliers, anneaux.

Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.

Classe 25: Vêtements; Articles de chaussures; Chapellerie; Semelles intérieures; Parties de chaussures.

- 2 La demande a été publiée le 18 juillet 2022.
- 3 Le 18 octobre 2022, GOLDEN GOOSE S.P.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l'enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
- 4 Les motifs de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 8 (5), du RMUE.
- 5 L'opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
 - a) L'enregistrement de la MUE no 18 238 055 pour la marque figurative, **GOLDEN GOOSE / ★** déposée le 27 décembre 2018 et enregistrée le 12 mai 2020 pour, dans la mesure pertinente dans la présente procédure, la liste de produits suivante:

Classe 14: Horloges; Étuils pour horloges; Chronographes et chronomètres; Boucles d'oreilles; Bagues [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Bracelets; Épingles décoratives en métaux précieux; Ornaments (chaussures) en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Boîtes à bijoux; Barres de cravates; Épingles en tant que bijoux; Boutons de manchettes; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Boucles de montres; Bijoux; Bijoux en matières plastiques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Bijoux pour chaussures; Bijoux de chapeaux; Coffrets à bijoux non en métaux précieux; Constatations de bijouterie; Breloques en métaux communs pour

porte-clés; Breloques en cuir pour porte-clés; Breloques pour bijoux; Breloques pour porte-clés; Crucifixes en tant que bijoux; Barres de cravates; Figurines en métaux précieux; Constatations de bijouterie; LOCKETS [bijoux]; Pendentifs (bijouterie); Perles [bijoux]; Porte-clés avec breloques métalliques; Porte-clés en cuir; Porte-clés non métalliques; Boîtes à bijoux métalliques; Perles de prière; Boîtes de présentation pour montres; Cristaux de montre; Articles d'horlogerie consistant principalement en des montres-bracelets incorporant un logiciel pour l'envoi et la réception de données ou pour le suivi d'activités physiques personnelles; Bracelets, bagues ou colliers équipés d'un logiciel pour l'envoi et la réception de données ou pour la surveillance de l'activité physique personnelle.

Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d'animaux; Bagages et sacs de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, laisses et vêtements pour animaux; Attachés-cases; Sacs de sport; Sacs d'alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de tous les jours; Sacs de plage; Sacs à main de type Boston; Sacs pochettes (sacs à main); Sacs de gymnastique; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs à bandoulière; Sacs pour transporter des animaux de compagnie; Sacs à bijoux en matières textiles (vides); Porte-bébés à porter autour de la poitrine; Sacs de voyage; Sacoche de selles; Sacs à provisions; Porte-monnaie à mailles; Cadres pour sacs à main; Sacoche à outils vides; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Cartables; Carnassières; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Portefeilles; Filets à provisions; serviettes, serviettes; Porte-cartes [portefeilles]; Étuis pour cartes de crédit [portefeilles]; Sacs à main; Boîtes à chapeaux en cuir; Havresacs; étuis pour clés; Étuis à musique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Porte-monnaie; Sacs à dos; Poignées de valises; Coffres de voyage; coffrets de voyage [maroquinerie]; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Étuis en cuir ou en carton-cuir; Sangles de cheville en cuir; Fourrure; Sangles en cuir; Imitations de cuir; Lacets en cuir; Fils de cuir; Panneaux de maroquinerie; Lanières de cuir; Colliers pour animaux.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Vêtements de gymnastique; Blouses; Peignoirs de bain; Bandanas [foulards]; Bavoires non en papier; Bérets; Boas [tours de cou]; Fixe-chaussettes; Corsets; Bas; Chaussettes; Chemises; Camisoles [lingerie]; Chapeaux; Coats; Capuchons [vêtements]; Ceintures (habillement); Ceintures (habillement); Collants; Épaules; Colliers amovibles; Chapellerie; Layettes [vêtements]; Maillots de bain; Costumes de mascarades; Vêtements de plage; Cravates; Ascots; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Vestes [vêtements]; Jardiniers; Jupes; Combinaisons; Robes de fraise-feu; Gaines (sous-vêtements); Gants [habillement]; Gants de ski; Vêtements imperméables; Tricots (vêtements); Pulls; Chauffe-jambes; Leggings [pantalons]; Liveries; Bonneterie; Chandails; Manchons [habillement]; Skorts; Shorts Boxer; Gilets; Pantalons; Parkas; Fourrures (vêtements); Étoles [fourrures]; Pyjamas; Manchettes; Ponchos; fixe-broches; Fixe-chaussettes; Soutiens-gorge; Sandales; Sandales de bain; Chaussures; Souliers de bain; Chaussures de gymnastique; Chaussures de plage; Chaussures d'entraînement; Semelles de chaussures; Châles; Écharpes; Mémoires; Pardessus; Vêtements d'extérieur; Petticoats; Demi-bottes; Bottes; Combinaisons [vêtements]; Visières [chapellerie]; Chaussures en bois; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Baguettes de noix; Glissières [sous-vêtements]; T-shirts à manches courtes; t-shirts (à manches longues).

- b) L'enregistrement de la MUE no 18 004 471 pour la marque **GOLDEN GOOSE / ★**

figurative, déposée le 27 décembre 2018 et enregistrée le 2 septembre 2022 pour, dans la mesure pertinente dans la présente procédure, la liste de produits suivante:

Classe 3: Cosmétiques; Parfum; Produits de maquillage; Déodorants et antiperspirants à usage personnel; Huiles essentielles à usage personnel; Savons; Huile de bain; Mousse pour le bain; Crèmes pour le bain; Shampoings pour le corps; Crème à raser; Crèmes de beauté; Crèmes de jour; Lotions pour la peau; lotion solaire pour le corps; Préparations après-rasage; Lotions pour le soin des cheveux; Lait de bodyté; Huile de bronzage; laits solaires; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Crayons à sourcils; Eyeliner; Mascara; Poudre (maquillage); Rouge à lèvres; Laits nettoyants; Préparations et traitements capillaires; Shampoings; Henna; Crèmes pour les cheveux; Spray pour les cheveux; Laques pour les ongles; Kits cosmétiques; Encens; Bâtons de Joss.

- c) L'enregistrement de la MUE no 18 240 635 pour la marque verbale «GOLDEN GOOSE», déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée le 15 mai 2020 pour, dans la mesure pertinente en l'espèce, la liste de produits suivante:

Classe 14: Horloges; étuis pour horloges; chronographes et chronomètres; boucles d'oreilles; bagues [bijouterie]; colliers [bijouterie]; bracelets; épingles décoratives en métaux précieux; ornements (chaussures) en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; barres de cravates; épingles en tant que bijoux; boutons de manchettes; bracelets de montres; bracelets de montres; boucles de montres; bijoux; bijoux en matières plastiques; bijoux plaqués en métaux précieux; bijoux pour chaussures; bijoux de chapeaux; coffrets à bijoux non en métaux précieux; constatations de bijouterie; breloques en métaux communs pour porte-clés; breloques en cuir pour porte-clés; breloques pour bijoux; breloques pour porte-clés; crucifixes en tant que bijoux; barres de cravates; figurines en métaux précieux; constatations de bijouterie; LOCKETS [bijoux]; pendentifs (bijouterie); perles [bijoux]; porte-clés avec breloques métalliques; porte-clés en cuir; porte-clés non métalliques; boîtes à bijoux métalliques; perles de prière; boîtes de présentation pour montres; cristaux de montre; articles d'horlogerie consistant principalement en des montres-bracelets incorporant un logiciel pour l'envoi et la réception de données ou pour le suivi d'activités physiques personnelles; bracelets, bagues ou colliers équipés d'un logiciel pour l'envoi et la réception de données ou pour la surveillance de l'activité physique personnelle.

Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d'animaux; Bagages et sacs de transport; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, laisses et vêtements pour animaux; Attachés-cases; Sacs de sport; Sacs d'alpinistes; Sacs de campeurs; Sacs de tous les jours; Sacs de plage; Sacs à main de type Boston; Sacs pochettes (sacs à main); Sacs de gymnastique; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs à bandoulière; Sacs pour transporter des animaux de compagnie; Sacs à bijoux en matières textiles (vides); Porte-bébés à porter autour de la poitrine; Sacs de voyage; Sacoche de selles; Sacs à provisions; Porte-monnaie à mailles; Cadres pour sacs à main; Sacoche à outils vides; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; Cartables; Carnassières; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Portefeuilles; Filets à provisions; Valises; Porte-documents; Porte-cartes

[portefeuilles]; Étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs à main; Boîtes à chapeaux en cuir; Havresacs; Étuis à clés; Étuis à musique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Porte-monnaie; Sacs à dos; Poignées de valises; Malles de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Étuis en cuir ou en carton-cuir; Sangles de cheville en cuir; Fourrure; Sangles en cuir; Imitations de cuir; Lacets en cuir; Fils de cuir; Panneaux de maroquinerie; Lanières de cuir; Colliers pour animaux.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Vêtements de gymnastique; Blouses; Peignoirs de bain; Bandanas [foulards]; Bavoires non en papier; Bérêts; Boas [tours de cou]; Fixe-chaussettes; Corsets; Bas; Chaussettes; Chemises; Camisoles [lingerie]; Chapeaux; Coats; Capuchons [vêtements]; Ceintures (habillement); Ceintures (habillement); Collants; Épaules; Colliers amovibles; Chapellerie; Layettes [vêtements]; Maillots de bain; Costumes de mascarades; Vêtements de plage; Cravates; Ascots; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Vestes [vêtements]; Jardiniers; Jupes; Combinaisons; Robes de fraise-feu; Gaines (sous-vêtements); Gants [habillement]; Gants de ski; Vêtements imperméables; Tricots (vêtements); Pulls; Chauffe-jambes; Leggings [pantalons]; Liveries; Bonneterie; Chandails; Manchons [habillement]; Skorts; Shorts Boxer; Gilets; Pantalons; Parkas; Fourrures (vêtements); Étoles [fourrures]; Pyjamas; Manchettes; Ponchos; Suspenleurs d'entreposage; Fixe-chaussettes; Soutiens-gorge; Sandales; Sandales de bain; Chaussures; Souliers de bain; Chaussures de gymnastique; Chaussures de plage; Chaussures d'entraînement; Semelles de chaussures; Châles; Écharpes; Mémoires; Pardessus; Vêtements d'extérieur; Petticoats; Demi-bottes; Bottes; Combinaisons [vêtements]; Visières [chapellerie]; Chaussures en bois; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Baguettes de noix; Glissières [sous-vêtements]; T-shirts à manches courtes; t-shirts (à manches longues).

- d) L'enregistrement de la MUE no 18 693 257 pour la marque verbale «GOLDEN GOOSE», déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée le 25 avril 2022 pour la liste de produits suivante:

Classe 3: Cosmétiques; Parfum; Produits de maquillage; Déodorants et antiperspirants à usage personnel; Huiles essentielles à usage personnel; Savons; Huile de bain; Mousse pour le bain; Crèmes pour le bain; Shampoings pour le corps; Crème à raser; Crèmes de beauté; Crèmes de jour; Lotions pour la peau; lotion solaire pour le corps; Préparations après-rasage; Lotions pour le soin des cheveux; Lait de bodyté; Huile de bronzage; laits solaires; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Crayons à sourcils; Eyeliner; Mascara; Poudre (maquillage); Rouge à lèvres; Laits nettoyants; Préparations et traitements capillaires; Shampoings; Henna; Crèmes pour les cheveux; Spray pour les cheveux; Laques pour les ongles; Kits cosmétiques; Encens; Bâtons de Joss.

- 6 En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposante a fondé sa demande uniquement sur la renommée en Italie, sur ses droits antérieurs a) et c) ainsi que sur les produits «sacs» compris dans la classe 18 et sur les vêtements; chaussures comprises dans la classe 25. L'opposante a produit des éléments de preuve à l'appui de son allégation, qui ont été repris comme suit dans la décision attaquée:

ANNEXE 1: Extrait du livre de mémoire «The imparfaite imperfection of golden goose», y compris l'histoire de Golden Goose.

Annexes 1.2 et 1.3: Un article extrait de fashionunited.com et de Pambianco News daté du 05/2015 concernant l'acquisition de la participation majoritaire dans Golden Goose par le fonds d'investissement belge Ergon Capital, l'article indique également qu'en 2014, le chiffre d'affaires de Golden Goose (GGDB) s'élevait à 48 millions d'euros, soit 60 % chaque année. La moitié des ventes de la société a été générée à l'étranger, ses principaux marchés étant le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne, le Benelux et les États-Unis.

ANNEXE 1.4: Un article du journal national italien IL SOLE 24 ORE daté du 06/2020 sur la fusion et l'acquisition de Golden Goose par Permira et indiquant que Golden Goose est considéré comme un «lapin» de luxe: en moins de vingt ans, elle est passée de l'activité principale des baskets artisanales à l'apparence totale et, aujourd'hui, la marque est présente en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec un réseau de 100 magasins gérés directement et une présence en ligne en pleine croissance.

ANNEXE 1.5: Un article extrait du groupe Carlyle daté du 03/2017 sur l'acquisition de Golden Goose par le groupe Carlyle et indiquant que Golden Goose Deluxe Brand est une entreprise de mode à style de vie haut de gamme dont le positionnement mondial est fort sur le marché des baskets de luxe. L'article indique ce qui suit: «Golden Goose Deluxe Brand est l'un des principaux créateurs italiens de vêtements et d'accessoires de luxe contemporains, principalement connus au niveau mondial pour sa marque de tennis Golden Goose. Depuis sa création, la stratégie de développement de la société s'est construite sur un positionnement haut de gamme sur le marché, proposant un style contemporain, unique et cohérent au fil du temps avec une identité de marque distinctive, soutenue par un réseau de distribution de gros et de détail très sélectif sur des marchés clés tels que l'Italie, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, le Japon, la Corée et, plus récemment, la Chine. Golden Goose Deluxe Brand développe des collections de recherche totale pour hommes et femmes et répond aux besoins de clients avertis de qualité à la recherche d'une marque de style de vie qui offre un caractère distinctif et une différenciation par rapport aux marques de luxe mondiales les plus importantes. Ayant son siège à Venise (Italie), l'entreprise a généré en 2016 des ventes supérieures à 100 millions d'euros et avec un taux de croissance de 30 % l'année précédente. Golden Goose Deluxe Brand est distribuée dans le monde entier par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 700 magasins et franchisés multimarques exclusifs, ainsi que de 8 magasins phares exploités directement.

ANNEXE 2: Une déclaration datée du 04/2023 du directeur financier de l'opposante, comprenant les chiffres d'affaires pour la marque GOLDEN GOOSE en Italie de 2015 à 2022 et les dépenses publicitaires pour la même période.

ANNEXE 3: De nombreuses coupures de presse italiennes dans divers magazines et journaux nationaux tels qu'Amica, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Vogue, etc., datées de 2013 à 2017, comprenant une référence à la marque GOLDEN GOOSE pour des baskets.

ANNEXE 5: Liste des magasins phares.

Annexes 6 et 6.1: Rapport comprenant un article daté de 2020 montrant Mme Michelle Obama, portant des baskets GOLDEN GOOSE et indiquant que Golden Goose est une marque culte.

ANNEXES 7.1 ET 7.2: Comprend le nombre d'abonnés des profils sociaux Golden Goose sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (1 millions d'abonnés).

ANNEXE 8: Catalogues datés de 2009 à 2020.

ANNEXE 9: Des échantillons de factures datées de 2015 à 2022 pour les baskets.

ANNEXE 10: Captures d'écran de magasins de tiers où les produits de l'opposante sont proposés à la vente.

ANNEXE 11: Des captures d'écran de certaines vidéos sur Golden Goose présentant des célébrités telles que Noel Gallagher, publiées sur YouTube, dont certaines affichent plus de 1,6 millions de vues.

ANNEXE 12: Quelques images tirées du site web www.goldengoose.com, montrant l'usage des marques de l'opposante pour des bijoux et des parfums.

7 Par décision du 20 février 2024, la division d'opposition a accueilli l'opposition et a refusé l'enregistrement de la marque de l'Union européenne contestée dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:

- Il convient tout d'abord d'examiner l'opposition par rapport aux marques de l'Union européenne verbales antérieures de l'opposante [droits antérieurs c) et d)].
- Dans la classe 3, les crèmes pour le visage à usage cosmétique contestées; les produits de toilette sont identiques aux cosmétiques de l'opposante, car les produits de l'opposante incluent les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
- Les préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, en particulier les préparations pour le soin des chaussures, les crèmes pour chaussures et le cuir, les chaussures et les cirages en cuir, les produits de protection pour le cuir (cirages), les crèmes de protection pour chaussures et le cuir, les préparations pour nettoyer le cuir et les chaussures, les pâtes nettoyantes pour chaussures, les sprays pour chaussures contestés sont similaires aux savons de l'opposante. En général, la finalité des produits contestés est d'éliminer la saleté ou les taches et d'améliorer l'apparence des chaussures. Les savons de l'opposante constituent une vaste catégorie couvrant des produits utilisés, entre autres, pour le nettoyage ménager, le nettoyage de véhicules, le nettoyage personnel, ainsi que le nettoyage et le conditionnement des articles en cuir. La finalité générale du savon comprend également l'enlèvement de la saleté ou de taches de quelque chose afin de le nettoyer et d'en améliorer l'apparence. Les produits concurrents en cause peuvent cibler les mêmes consommateurs et être vendus dans les mêmes points de vente au détail.
- Dans la classe 14, les bracelets, colliers, anneaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des bijoux de l'opposante. Par conséquent, ils sont identiques.

- Dans la classe 18, les *bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport contestés sont identiques aux bagages et sacs de transport de l'opposante; les portefeuilles*, soit parce qu'ils figurent à l'identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l'opposante incluent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
- Dans la classe 25, les *vêtements contestés; articles de chaussures; les articles de chapellerie* figurent à l'identique dans les deux listes dans la même classe. *Semelles intérieures; les parties de chaussures* sont similaires aux *chaussures* de l'opposante, étant donné qu'elles ont généralement le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
- En l'espèce, les produits jugés identiques ou similaires s'adressent au grand public. Le niveau d'attention peut varier de moyen (pour les produits compris dans les classes 3, 18 et 25) à supérieur à la moyenne (pour les produits compris dans la classe 14), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d'achat et de leur prix.
- Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l'Union européenne;
- En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux respectifs, il est indéniable que le mot «GOLDEN», présent dans les deux signes, peut être compris par le public anglophone comme faisant allusion aux qualités positives des produits et services, étant donné qu'il signifie «de la couleur or»; ces laines comme l'or; qui ressemble à l'or en étant de haute qualité ou de grande valeur; la plus excellente, merveilleuse; superlatif» (Oxford English Dictionary en ligne <https://www.oed.com/>), et donc comme faisant allusion aux qualités positives des produits et services. Cela a été confirmé par le Tribunal en ce qui concerne le terme «GOLD» pour le public anglophone [21/09/2012,- 278/10, (RENV), WESTERN GOLD/WeserGold, EU:T:2012:459, § 55].
- La requérante fait valoir que le public non anglophone de toute l'Union européenne aura la même compréhension.
- En ce qui concerne les mots indiquant les couleurs, le Tribunal a jugé à maintes reprises qu'ils faisaient partie du vocabulaire anglais de base et que le public de l'ensemble de l'Union européenne y avait fait l'objet d'une exposition étendue et répétée (12/11/2008,- 281/07, Ecoblue/BLEU et al., EU:T:2008:489, § 30; 27/06/2013, T- 367/12, Mol Blue Card/BLEU et al., EU:T:2013:336, § 42; 13/10/2009,- 146/08, REDROCK (fig.)/Rock, EU:T:2009:398, § 78; 08/07/2015, 548/12-, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478, § 39; 15/10/2018, 164/17-, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58).
- Si la connaissance d'une langue étrangère ne peut être présumée, il s'agit d'une règle flexible et la connaissance éventuelle de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas (03/09/2009, 394/08- P, ZIPCAR/CICAR, EU:C:2009:334, § 51), étant donné qu'il est particulièrement pertinent de savoir si les mots en cause dans la langue étrangère sont très proches

des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent, par exemple en Espagne et en Italie.

- L'anglais élémentaire et le vocabulaire anglais de base sont supposés être largement compris dans l'ensemble de l'UE. Toutefois, en particulier en ce qui concerne le grand public hispanophone, le Tribunal a confirmé qu'il est composé d'une partie significative de consommateurs qui ne comprennent pas l'anglais et d'une autre proportion significative qui le comprend [16/12/2015-, 356/14, Kerashot/K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978, § 54; 10/10/2012, 569/10-, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al., EU:T:2012:535, § 65).
- En l'espèce, l'élément commun est «GOLDEN» plutôt que «GOLD». L'«or» est couramment utilisé pour faire référence au métal précieux et avec une qualité supérieure et des meilleures performances (dans les compétitions et le sport, l'«or» est le plus élevé des trois métaux, les autres étant «argent» pour la deuxième place et «bronze» pour la troisième place). «Golden» dans le sens de «excellent, merveilleux; superlatif», qui est la seule signification pertinente que le terme peut avoir pour les produits et services en cause pour les consommateurs anglophones, ne saurait être considéré comme faisant partie de l'anglais élémentaire.
- La comparaison des signes sera appréciée du point de vue de la partie italophone et hispanophone du public, étant donné qu'il ne saurait être présumé que l'élément verbal commun non distinctif «GOLDEN» est compris par tous les consommateurs moyens en Espagne et en Italie dans lesquels l'équivalent est très différent, à savoir Dorado (a) et dorato (a).
- Par analogie, il est fait référence à l'arrêt Golden Balls, dans lequel il a été indiqué qu'il n'avait pas été établi que «GOLDEN» (et «BALLS») serait compris par le grand public de l'Union européenne, en particulier le public francophone (16/09/2013,- 437/11, GOLDEN BALLS/BALLON D'OR, EU:T:2013:441, § 44; 20/11/2014, 582/13- P, GOLDEN BALLS/BALLON D'OR, EU:C:2014:2387, § 50-52).
- Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, l'élément «GOLDEN» possède un degré normal de caractère distinctif pour les consommateurs italophones et hispanophones [20/04/2022, R 1668/2021-5, GOLDEN GOOSE/GOLDEN (fig.) et al.]. C'est au moins le cas pour la partie non négligeable des consommateurs qui ne parlent pas et ne comprennent pas (suffisamment) l'anglais.
- Les considérations qui précèdent concernant l'élément «GOLDEN» de la marque antérieure s'appliquent également à l'élément «GGOLDEN» du signe contesté.
- L'élément «GOOSE» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public analysé et possède un caractère distinctif normal.
- L'élément «STELLA» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme signifiant «étoile». En effet, ce mot existe en tant que tel en italien ou est plutôt similaire au mot espagnol équivalent *estrella*. Cet élément sera perçu comme un terme laudatif qui met l'accent sur la qualité des produits et qui est donc, tout au plus, très faible.

- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite distinctive de lettres «* -G-O-L-D-E-N» au début des deux signes. Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «G» du signe contesté (qui sera perçue comme une simple répétition et ne sera pas prononcée) et par le second élément «GOOSE» par opposition à «STELLA» (qui est tout au plus très faible).
- Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
- Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l'élément «STELLA» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure ne véhicule aucune signification pour le public analysé. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d'une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu'elle découle, tout au plus, d'une signification très faible.
- L'opposante a revendiqué un caractère distinctif accru uniquement en ce qui concerne la MUE no 18 240 635. Toutefois, il ne sera pas apprécié en l'espèce, pour des raisons d'économie de procédure.
- Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'existence de plusieurs enregistrements de marques incluant le terme «GOLDEN» ne démontre pas, à elle seule, que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «GOLDEN» et s'y sont habitués.
- Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal.
- Les produits sont identiques ou similaires et s'adressent au grand public, dont le niveau d'attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires dans la mesure où le public percevra la signification de «STELLA» dans le signe contesté. Toutefois, ce concept est très faible et a donc une incidence très limitée.
- Les signes coïncident par leurs parties initiales, qui présentent un degré normal de caractère distinctif et sur lesquelles les consommateurs concentreront principalement leur attention. La lettre supplémentaire «G» du signe contesté est susceptible d'être facilement négligée étant donné qu'elle sera perçue comme une simple répétition. Le principe du souvenir imparfait s'applique.
- Les produits pour lesquels le consommateur fait preuve d'un niveau d'attention plus élevé sont identiques.
- Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie du public prise en considération. Les consommateurs pertinents pourraient percevoir la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.

- Par conséquent, l'opposition est fondée sur la base des enregistrements de MUE no 18 240 635 et no 18 693 257 de l'opposante. Il n'est donc pas nécessaire d'apprécier la revendication d'un caractère distinctif accru, ni les autres droits antérieurs invoqués par l'opposante, ni l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 8 Le 10 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
- 9 Le 18 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
- 10 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 octobre 2024, l'opposante a demandé que le recours soit rejeté.
- 11 Par sa décision du 28/11/2024, R 772/2024-2, GGOLDEN STELLA/GOLDEN GOOSE et al., la chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition et a renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour réexamen. Cette décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- La division d'opposition a considéré à tort que le public hispanophone et italophone ne comprendrait pas la signification de l'élément verbal «GOLDEN». La chambre de recours a conclu que la signification de «GOLDEN» («A2») comme indiquant la couleur ou l'or en métaux précieux sera comprise dans l'ensemble de l'Union européenne, et qu'il ne saurait être exclu que sa signification laudative («B2») indiquant une qualité supérieure sera également perçue, indépendamment du fait qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un terme anglais de base. Par conséquent, et comme l'a fait valoir à juste titre la demanderesse, le caractère distinctif intrinsèque de l'élément verbal «GOLDEN» contenu dans tous les signes en conflit est réputé limité.
 - En ce qui concerne le mot «GOOSE», il s'agit d'un mot anglais («B2» selon les dictionnaires Oxford Learner's): https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/goose_1, signifiant «un oiseau comme un grand canard avec un long cou». Il est distinctif tant pour les anglophones que pour les non-anglophones, étant donné que sa signification n'a aucun rapport avec les produits pertinents.
 - «Stella» est un mot italien signifiant «étoile». En tant que tel, il sera perçu comme un terme laudatif qui souligne la qualité des produits, comme le mot «star» en anglais (07/07/2015, 521/13-, A ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 48). Par conséquent, cet élément est considéré comme faiblement distinctif pour le public italophone. La chambre de recours doute qu'elle soit comprise par le reste du public pertinent. Cela inclut le public espagnol; contrairement à l'avis de la division d'opposition, la chambre de recours ne considère pas qu'il existe suffisamment de similitudes entre «STELLA» et son équivalent espagnol «estrella» pour conclure qu'il sera généralement compris. Il s'ensuit que «STELLA» possède un caractère distinctif moyen dans les territoires pertinents, à l'exception de l'Italie, où son caractère distinctif est limité.
 - La lettre initiale «G» du signe contesté est susceptible d'être remarquée en raison de sa position prééminente au sein de la marque antérieure. Il est donc distinctif, même en tenant compte du fait que, par conséquent, «GOLDEN» est orthographié

de manière incorrecte, ce qui ne passera pas inaperçu auprès du public pertinent, qui connaît le mot «GOLDEN» [12/11/2024, R 1419/2024-2, Cutelife (fig.)/Qute et al., § 26].

- Enfin, l'élément figuratif ★ représente une étoile; par conséquent, la signification laudative du concept d'«étoile» (voir paragraphe 44) réduit son caractère distinctif [08/12/2021, R 1831/2020-5, Just Don (fig.)/Just et al., § 41; 05/12/2019, R 2207/2018-1, ROLL STAR (fig.)/ROK'S (fig.), § 24). Il convient également de tenir compte du fait qu'il est représenté dans une taille légèrement plus petite que les éléments verbaux des signes antérieurs et qu'il apparaît à la fin. Par conséquent, il pourrait être négligé.
 - En particulier, la division d'opposition a fondé son appréciation sur la conclusion erronée selon laquelle «les signes coïncident par leurs parties initiales, qui présentent un degré normal de caractère distinctif». La chambre de recours a considéré que le résultat de l'appréciation aurait pu être différent si la division d'opposition avait tenu compte du degré limité de caractère distinctif de «GOLDEN». Ce scénario différent aurait également pu amener la division d'opposition à analyser les éléments de preuve concernant la revendication de caractère distinctif accru en Italie pour certains des produits désignés par les signes antérieurs, à apprécier le risque de confusion sur la base des signes figuratifs antérieurs de l'opposante ou à examiner le motif d'opposition visé à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 12 Par décision du 4 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d'opposition a accueilli l'opposition pour l'ensemble des produits contestés et a rejeté la MUE dans son intégralité. Elle a fondé sa décision sur les principales conclusions suivantes.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Renommée de la marque antérieure

- Pour des raisons d'économie de procédure, la division d'opposition examinera d'abord l'opposition par rapport à l'enregistrement de la MUE antérieure no 18 240 635.
- En l'absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu'il n'existe pas de juste motif.
- Sur la base des éléments de preuve produits, la marque GOLDEN GOOSE jouit d'une renommée importante en Italie, en particulier pour les baskets. L'histoire de Golden Goose, telle que détaillée dans «The Imperfect imperfection», met en évidence l'évolution de la marque, allant des baskets artisanales à une ligne de mode de luxe complète. Des articles tirés de fashionunited.com, IL SOLE 24 ORE et Carlyle Group news discutent des acquisitions stratégiques réalisées par Ergon Capital, Permira et Carlyle Group, soulignant la croissance rapide et le positionnement mondial de Golden Goose sur le marché des baskets de luxe. Des coupures de presse provenant de magazines et de journaux italiens de premier plan, ainsi qu'un rapport sur lequel Mme Michelle Obama portait des chaussures de tennis Golden Goose, soulignent le statut culte de la marque et sa visibilité médiatique. La présence sur Instagram sur les réseaux sociaux avec 1 millions

d'abonnés démontre en outre l'engagement et la reconnaissance des consommateurs. Des captures d'écran de magasins tiers et de vidéos YouTube présentant des points de vue significatifs fournissent des preuves tangibles de l'interaction des consommateurs et des vendeurs. La marque «GOLDEN GOOSE» est également fortement associée à la qualité et au luxe. L'évolution de la marque, allant des baskets artisanales à une large ligne de mode de luxe, telle que détaillée dans «The Imperfect imperfection», souligne son engagement en faveur de l'artisanat de haute qualité. La couverture médiatique, y compris des articles de IL SOLE 24 ORE et du groupe Carlyle, décrit Golden Goose comme un «lapin» de luxe, soulignant sa croissance rapide et sa présence mondiale. Le statut culinaire de la marque est renforcé par des approbations tirées de chiffres très médiatisés. Collectivement, ces éléments affirment que l'image de la marque Golden Goose est synonyme de qualité et de luxe. Dans l'ensemble, les documents étayent collectivement le fait que la marque GOLDEN GOOSE a établi une forte renommée principalement en Italie, en particulier pour les baskets.

- Il ressort clairement des éléments de preuve produits que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage long et intensif et qu'elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu'elle jouit d'un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent.
- Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que la marque jouit d'une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des baskets, tandis qu'il n'y a pas ou peu de référence aux autres produits.

Les signes

- La renommée ayant été démontrée principalement en Italie, l'analyse se concentre sur le public italien.
- La division d'opposition se conforme au raisonnement et aux conclusions de la chambre de recours concernant l'analyse du caractère distinctif des éléments des signes.
- L'élément «GOOSE» de la marque antérieure sera perçu comme dépourvu de signification par le public pertinent et possède un caractère distinctif. L'élément «STELLA» du signe contesté est un mot italien signifiant «étoile». En tant que tel, il sera perçu comme un terme laudatif qui souligne la qualité des produits, comme le mot «star» en anglais (07/07/2015, 521/13-, A ASTER/A-STARs, EU:T:2015:474, § 48). Par conséquent, cet élément est considéré comme faible.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes partagent l'élément «GOLDEN», qui possède un caractère distinctif intrinsèque limité dans les deux marques. Ils diffèrent toutefois en raison de la lettre supplémentaire «G» du signe contesté, qui peut être perçue comme une faute d'orthographe et potentiellement pas prononcée par une partie du public. En outre, le second élément «GOOSE» par opposition à

«STELLA» est considéré comme faible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, il est fait référence à des affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, centrée sur le concept de «GOLDEN», qui possède un caractère distinctif intrinsèque limité. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

Lien entre les signes

- Les produits contestés, tels que les *préparations pour le soin des chaussures, les produits de nettoyage et les parties de chaussures*, sont étroitement liés aux *baskets*. Ces produits s'adressent au même public et sont souvent utilisés en association avec des baskets et présentent une proximité de marché.
- La marque antérieure GOLDEN GOOSE est positionnée comme une marque de luxe dans le style de vie, qui englobe souvent une large gamme de produits au-delà de son offre principale. Les cosmétiques et les produits de toilette sont des extensions naturelles des marques de style de vie, car elles correspondent à l'image de luxe et de soins personnels de la marque. Les consommateurs associent souvent les marques de mode de luxe à des produits de soins personnels de haute qualité. Il existe une tendance croissante à ce que les marques de mode se développent dans les secteurs de la beauté et des soins personnels. Cette diversification est motivée par la demande des consommateurs pour des expériences de marque cohésives dans différentes catégories de produits.
- En ce qui concerne les produits compris dans la classe 14, il est courant que les marques de mode de luxe diversifient leurs lignes de produits afin d'inclure des accessoires tels que des bijoux. Les consommateurs s'attendent souvent à ce que les marques de luxe proposent une gamme de produits qui reflètent leurs normes de haute qualité et leur esthétique de design. En outre, bien que la renommée soit démontrée principalement pour les baskets, les éléments de preuve montrent que la marque est utilisée au-delà des baskets pour inclure d'autres articles de mode tels que les bijoux et les vêtements. Cette extension de la marque indique que la marque ne se limite pas aux seuls baskets, mais fait partie d'une marque plus large de style de vie. De telles extensions sont courantes dans le secteur de la mode, où les marques exploitent leur utilisation sur différentes gammes de produits. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 18, ils sont souvent associés aux voyages et à la mode, alignés sur le positionnement de luxe de la marque antérieure. Ils s'adressent au même public et peuvent être commercialisés avec des chaussures. Les consommateurs de marques de luxe s'attendent souvent à un large éventail de produits de haute qualité qui reflètent son esthétique et ses normes. Les bagages, sacs et portefeuilles sont des extensions naturelles des offres d'une marque de mode, répondant aux attentes des consommateurs pour des gammes de produits complètes.
- En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, ils sont soit identiques soit similaires aux baskets de l'opposante. Ils peuvent à tout le moins coïncider par leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Semelles intérieures; Les parties de chaussures peuvent également être complémentaires.

- Dès lors, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, il y a lieu de conclure qu'il est probable que, lorsqu'ils sont confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l'associent au signe antérieur, autrement dit qu'ils établissent un «lien» mental entre les signes.

Risque de préjudice

Profit indu (parasitisme)

- «Golden GOOSE» est une marque bien établie jouissant d'une forte renommée, notamment sur le marché des baskets de luxe. Son caractère distinctif repose sur des années d'efforts de marketing et de reconnaissance des consommateurs. Les deux marques ont en commun l'élément «GOLDEN», qui, malgré son caractère distinctif intrinsèque limité, est le premier élément de la marque renommée «GOLDEN GOOSE». Les consommateurs pourraient associer «GGOLDEN STELLA» à «GOLDEN GOOSE» en raison de l'élément commun «GOLDEN». Cette association peut entraîner le transfert de l'image positive et de la renommée de «GOLDEN GOOSE» à «GGOLDEN STELLA». L'usage du signe contesté «GGOLDEN STELLA» pourrait exploiter les efforts de marketing et la fidélité à la marque établis par «GOLDEN GOOSE», bénéficiant de sa renommée sans investir dans la construction de sa propre identité distincte. «Golden GOOSE» est synonyme d'exclusivité et de luxe, caractéristiques qui ont été soigneusement cultivées au moyen de produits de haute qualité et de marketing stratégique. L'usage du signe contesté peut amener les consommateurs à associer le signe contesté au luxe et à l'exclusivité de «GOLDEN GOOSE». Cette association peut donner lieu à un transfert indu de prestige de la marque, permettant à «GGOLDEN STELLA» de bénéficier de la renommée établie de «GOLDEN GOOSE». En louant l'image positive de «GOLDEN GOOSE», «GGOLDEN STELLA» pourrait se positionner sur le marché de luxe sans les souterrains nécessaires, se plaçant effectivement dans le sillage de la marque «GOLDEN GOOSE» et compromettre les efforts de marché de cette dernière.
- Il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent.

Conclusion

- L'opposition est fondée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l'ensemble des produits 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 droits antérieurs sur lesquels l'opposition était fondée.
- 13 Le 17 juillet 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité étant donné que les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
- 14 Le 6 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.

- 15 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 décembre 2025, l'opposante a demandé que le recours soit rejeté.

Moyens et arguments des parties

- 16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

Appréciation erronée de la renommée des marques antérieures

- Il est difficile de savoir sur quels éléments de preuve se fondent les conclusions relatives à l'existence d'une forte renommée principalement en Italie. En particulier, il est difficile de savoir ce qui ressort de l'annexe 1, qui ne contient pas d'éléments de preuve à l'appui. La demanderesse renvoie également aux annexes 2, 3, 5, 7, 10 et 11, qui ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour étayer l'allégation de l'opposante.
- La division d'opposition n'a pas défini sur quel «marché pertinent» la renommée a été prouvée. Les pièces de l'opposante montrent un produit de luxe haut de gamme qui s'adresse à un très petit cercle de consommateurs. Par conséquent, le marché doit être le «marché haut de luxe», si tant est qu'il soit pertinent pour l'ensemble du marché et de l'industrie des chaussures et de l'habillement.

Conclusions erronées sur l'appréciation de la similitude phonétique et visuelle

- Les conclusions relatives à la similitude d'un degré inférieur à la moyenne contredisent les instructions de la chambre de recours dans sa décision de renvoi. Dans l'ensemble, les signes ne sont pas similaires ou, tout au plus, ne présentent qu'un faible degré de similitude.
- Étant donné que l'élément «GOOSE» a une signification anglaise, il peut être perçu par certaines parties du public pertinent en Italie, mais pas de manière descriptive. Pour les autres parties qui ne comprennent pas l'anglais, il s'agit d'un mot fantaisiste et qui est également considéré comme distinctif.
- Étant donné que la marque invoquée à l'appui de l'opposition se compose de deux éléments distincts, à savoir «GOLDEN», qui est descriptif, et «GOOSE», qui est distinctif, ce dernier domine l'impression d'ensemble produite par la marque.
- La division d'opposition n'a produit aucun élément de preuve démontrant que «STELLA» est utilisé en italien en combinaison avec un autre mot, à savoir un mot anglais, comme laudatif. La requérante conteste qu'il possède un faible caractère distinctif. Il doit également être considéré comme distinctif à un degré moyen.
- La seule coïncidence au niveau de l'élément «GOLDEN» ne saurait rendre les signes similaires.
- Les deux marques se composent de deux éléments distincts, ce qui augmente la séparation des éléments non distinctifs et rend clairement l'élément «GOOSE» dominant dans la marque antérieure. La lettre ajoutée «G» fait que les éléments correspondants ne partagent même pas le même point dans les signes.

Établissement erroné d'un lien

- La division d'opposition n'a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents et n'a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, elle ne fait pas référence avec un seul mot au degré de similitude des signes et ne tient pas compte du degré de renommée de la marque antérieure. Elle n'a pas non plus apprécié l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. La requérante énumère près de 70 marques de l'Union européenne enregistrées avec l'élément «Golden» pour étayer son argument selon lequel ce terme est non seulement descriptif en l'espèce, mais également largement utilisé pour des produits compris dans la classe 25.

Conclusion erronée concernant le profit indûment tiré d'une marque célèbre.

- L'opposante n'a pas expliqué pourquoi il devrait y avoir un profit indu dans le cas d'espèce. En outre, la décision attaquée ne contient pas de détails pertinents, mais se contente de répéter les remarques générales de l'opposante. Dans la décision attaquée, la division d'opposition n'a jamais considéré que la renommée de la marque antérieure était forte et ne suit donc pas la jurisprudence qu'elle cite.

17 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

Sur la prétendue appréciation erronée de la renommée des marques antérieures

- L'opposante renvoie et conteste en détail les arguments de la demanderesse concernant les éléments de preuve produits par l'opposante concernant sa renommée. Les observations erronées de la demanderesse sur les éléments de preuve ne concernent qu'une partie des éléments de preuve, tandis que la division d'opposition a correctement apprécié l'ensemble des éléments de preuve produits par l'opposante.
- Dans l'ensemble, les documents substantiels produits suffisent à démontrer la renommée de la marque de l'opposante sur le territoire pertinent et, pour cette raison, la décision de la division d'opposition est correcte et doit être confirmée.

Sur les conclusions prétendument erronées relatives à l'appréciation de la similitude phonétique et visuelle

- Les arguments de la demanderesse relatifs à l'absence de risque de confusion doivent être écartés comme dénués de pertinence.

Sur l'établissement prétendument erroné d'un lien

- Il est évident que l'Office a dûment apprécié les facteurs pertinents tels qu'identifiés par la jurisprudence pour apprécier l'existence d'un lien dans l'esprit du public. Contrairement aux conclusions de la requérante, le risque de confusion n'est pas un facteur pertinent pour déterminer l'existence d'un lien entre les signes en conflit.
- Les marques énumérées par la demanderesse n'ont aucune incidence sur la notoriété de la marque de l'opposante et aucun élément de preuve n'a été produit

démontrant que ces marques ont effectivement été utilisées ou jouissent d'une visibilité.

Sur la conclusion prétendument erronée relative au profit indûment tiré d'une marque célèbre.

- La division d'opposition a dûment évalué toutes les circonstances de l'espèce pour apprécier le risque de préjudice, en particulier le niveau de renommée de la marque antérieure, qui a été qualifié de «fort», le niveau des investissements de l'opposante et sa stratégie commerciale, ainsi que les caractéristiques spécifiques du secteur de la mode pertinent. Sur cette base, un risque de profit indu a été reconnu à juste titre. Les observations de la requérante sur l'absence de risque de préjudice ne sont pas fondées.

Raisons

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

Article 8, paragraphe 5, du RMUE

- 19 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.
- 20 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:
- i. 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;
 - ii. Les signes doivent être identiques ou similaires;
 - iii. 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;
 - iv. Il doit y avoir une absence de juste motif.
- 21 Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (16/12/2010, T-345/08 et T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41; 25/05/2005, T-067/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30). La chambre de recours examinera les conditions à la lumière des faits et des preuves de l'espèce.

- 22 Pour des raisons d'économie de procédure, et afin d'examiner les conclusions de la décision attaquée sur la même base, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la marque de l'Union européenne antérieure no 18 240 635 de l'opposante pour la marque verbale «GOLDEN GOOSE». L'opposante a revendiqué une renommée pour cette marque en ce qui concerne les *sacs* compris dans la classe 18 et les *vêtements; chaussures comprises* dans la classe 25. La division d'opposition a toutefois conclu que les éléments de preuve produits ne permettaient d'établir une renommée que pour les *baskets*, qui relèvent de la catégorie plus large des chaussures. Par conséquent, la chambre de recours examinera d'abord la contestation de la demanderesse concernant l'existence d'une renommée spécifiquement en ce qui concerne les *baskets*.

a) Renommée de la marque antérieure

- 23 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 services qu'elle désigne (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 56). En fonction du produit ou du service commercialisé, le public pertinent pourrait être soit le grand public, soit un public plus spécialisé. La renommée, au sens du droit de l'Union, n'exige donc nullement que la marque antérieure soit connue du public en général.
- 24 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; 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25).
- 25 La marque contestée a été déposée le 10 juin 2022. L'opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date. 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, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30). Étant donné que les éléments de preuve et les arguments de l'opposante se concentrent de manière significative sur le marché italien, la chambre de recours appréciera si la marque antérieure jouissait d'une renommée dans cet État membre.
- 26 La demanderesse conteste la conclusion de la division d'opposition relative à la renommée. Elle fait valoir que les éléments de preuve sont largement autolaudatifs, que les chiffres financiers ne sont pas impressionnants et manquent de contexte en ce qui concerne la part de marché, qu'une grande partie des éléments de preuve font référence à des activités mondiales dénuées de pertinence pour le marché italien et que les produits sont des articles de luxe haut de gamme destinés à un cercle de consommateurs trop petits pour établir une renommée pertinente.
- 27 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, T-711/20,

CMS Italy/PUMA et al., EU:T:2022:604, § 85). L'approche de la requérante consistant à examiner les éléments de preuve par un élément de preuve et à rejeter des documents individuels de manière isolée ne tient pas compte de l'image globale présentée par l'ensemble des éléments produits.

- 28 Premièrement, en ce qui concerne le succès commercial et l'intensité de l'usage, l'opposante a présenté une déclaration de son directeur financier (annexe 2) détaillant les chiffres d'affaires importants et les dépenses publicitaires effectuées en Italie entre 2015 et 2022.
- 29 La requérante rejette cette déclaration en tant que document biaisé et unilatéral. À cet égard, la chambre de recours rappelle que les déclarations provenant de la sphère du titulaire de la marque antérieure, rédigées par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie concernée par le litige peut être plus ou moins affectée par les intérêts personnels de l'affaire (16/12/2020,- 3/20, Canoleum/Marmoleum, EU:T:2020:606, § 51-52; 28/03/2012, 214/08-, Outburst, EU:T:2012:161, § 30; 05/10/2022, 429/21-, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 52). Une telle affirmation ne saurait, à elle seule, prouver à suffisance la renommée de la marque antérieure (09/12/2014-, 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Toutefois, cela ne signifie pas que ces déclarations sont totalement dépourvues de toute valeur probante (28/03/2012,- 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). La valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu concrets, et le résultat final dépend de l'appréciation globale des éléments de preuve. En général, d'autres documents provenant de sources indépendantes sont nécessaires pour étayer ces déclarations.
- 30 En l'espèce, les données mentionnées dans la déclaration du directeur financier sont corroborées par des rapports financiers et commerciaux indépendants. Les annexes 1.2 à 1.5 consistent en des articles provenant d'établissements d'information indépendants hautement renommés, dont le principal journal financier italien Il Sole 24 Ore et le portail spécialisé Pambianco News. Ces articles font état de la croissance exponentielle de l'opposante, constatant des chiffres d'affaires de 48 millions d'euros en 2014 et dépassant 100 millions d'EUR en 2016, avec des taux de croissance de 30 % à 60 % par an, et décrivent la marque comme un lapin de luxe.
- 31 Cette large portée commerciale est mentionnée, à titre d'exemple, dans l'article de Pambianco News daté du 21 mai 2015 (annexe 1.2), qui fait état de l'acquisition de la marque par Ergon Capital. Selon cet article, le réseau de distribution de la marque comprend trois salles d'exposition stratégiques situées à Milan, à Paris et à New York, et ses produits sont disponibles dans 600 grands magasins multimarques dans le monde entier. L'article indique que, au-delà de la vente au détail de tiers, la marque conserve un niveau élevé de contrôle du marché par l'intermédiaire de sites monobroraux et de magasins directement gérés dans les premières villes internationales, dont Milan, Amsterdam, Paris, New York, Beyrouth, Tokyo et Seoul. L'article met également en évidence l'exploitation de coins de détail spécialisés en France, en Corée du Sud et au Japon, démontrant une présence physique complète et diversifiée.
- 32 L'argument de la demanderesse selon lequel les chiffres communiqués par l'opposante ne sont pas impressionnants parce que les chaussures sont vendues à des prix élevés (allant de 300 EUR à 1 800 EUR) est dénué de fondement. La renommée au sens du droit de l'Union n'exige pas que la marque antérieure soit connue du public en général; le

public pertinent dépend du produit commercialisé. Dans le secteur de la mode de luxe, les points de prix élevés limitent naturellement le volume des unités vendues par rapport aux produits de masse. Générer des ventes supérieures à 100 millions d'euros pour les baskets de luxe indique une pénétration du marché exceptionnellement forte au sein du segment spécifique pertinent des consommateurs haut de gamme.

- 33 Les données financières, étayées par la presse indépendante, étayent fortement la constatation d'un usage intensif et d'une réussite commerciale.
- 34 Deuxièmement, la large couverture médiatique en Italie démontre un degré élevé de notoriété de la marque. L'annexe 3 contient de nombreuses coupures de magazines italiens de mode et de mode de vie, tels qu'Amica, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire et Vogue, publiées entre 2013 et 2017. La demanderesse fait valoir que ces coupures font référence à la dénomination sociale plutôt qu'aux produits. La chambre de recours rejette cet argument: les coupures contiennent clairement des représentations visuelles des baskets de l'opposante aux côtés de la marque, exposant directement le public italien qui lit la marque en lien avec les produits.



Sur le tableau: plusieurs captures d'écran de l'annexe 3, contenant des articles tirés de Vogue (avril et août 2014) et de Vanity Fair (mars 2014)

- 35 Troisièmement, le requérant fait valoir que les preuves du succès mondial, telles que des abonnés aux médias sociaux internationaux, des vidéos YouTube avec des millions de vues ou des témoignages de célébrités par des personnalités publiques internationalement reconnues comme Michelle Obama, ne sont pas pertinentes aux fins de l'appréciation de la renommée, en particulier en Italie. Cet argument ne saurait prospérer. Dans l'industrie de la mode de luxe hautement mondialisée, le prestige international et les approbations par des personnalités célèbres alimentent activement et consolident la renommée d'une marque sur son marché national. Les consommateurs italiens de mode de luxe sont fortement exposés aux tendances de la mode mondiales et influencés par celles-ci et par la culture internationale de célébrités.
- 36 En outre, l'opposante a démontré la présence de nombreux magasins phares dans les principales plateformes de mode italiennes, telles que Milan, Rome, Venise et Turin, établissant une présence importante au détail sur le territoire pertinent. Le fait que la marque ait acquis un statut emblématique au niveau mondial contribue de manière

significative à prouver son aura d'exclusivité et sa grande renommée auprès du public italien.

Italy	SOUTHERN EUROPE	Capri
Italy	NORTHERN EUROPE	Cortina
Italy	SOUTHERN EUROPE	Florence
Italy	SOUTHERN EUROPE	Florence Rin M
Italy	SOUTHERN EUROPE	Florence Rin W
Italy	SOUTHERN EUROPE	Forte dei Marmi
Italy	MILAN	Milan
Italy	MILAN	Milan Rin Kids
Italy	MILAN	Milan Rin M
Italy	MILAN	Milan Rin W
Italy	MILAN	Milan Via Verri
Italy	SOUTHERN EUROPE	Rome
Italy	SOUTHERN EUROPE	Rome Rin W
Italy	SOUTHERN EUROPE	Rome Via Fiume Rin M
Italy	SOUTHERN EUROPE	Rome Via Fiume Rin W
Italy	SOUTHERN EUROPE	Turin Rin M
Italy	SOUTHERN EUROPE	Turin Rin W
Italy	SOUTHERN EUROPE	Venice

Sur le tableau: extrait de l'annexe 5

- 37 En ce qui concerne l'allégation de la demanderesse selon laquelle le marché haut de luxe est trop petit pour être pertinent pour l'ensemble de l'industrie des chaussures, la chambre de recours rappelle que la renommée doit être appréciée par rapport au public concerné. Le fait que les produits de l'opposante ciblent une partie plus riche et plus spécialisée du public n'empêche pas de conclure à l'existence d'une renommée. Une marque peut acquérir un degré élevé de renommée au sein d'un segment de marché spécifique haut de gamme.
- 38 La demanderesse fait également valoir que la division d'opposition n'a pas apprécié le degré de renommée alléguée de la marque antérieure, faisant valoir qu'une telle appréciation est nécessaire à l'évaluation globale du lien. Cet argument manque en fait et doit être rejeté. Ainsi qu'il ressort clairement de la décision attaquée, la division d'opposition a expressément examiné ce facteur et a conclu que la marque antérieure jouissait d'une «renommée importante», d'une «forte renommée» et d'un «degré élevé de reconnaissance» en Italie pour les baskets.
- 39 Par conséquent, compte tenu du faisceau d'éléments de preuve dans son ensemble — y compris les chiffres de vente corroborés (dont certains sont également énumérés à l'annexe 9), de la présence importante dans les grandes publications italiennes de mode, des approbations par des chiffres publics internationalement reconnus et de la présence de détail établie dans les principales villes italiennes —, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d'opposition et conclut que la marque verbale antérieure jouissait d'une forte renommée dans l'Union européenne, à tout le moins en Italie, qui

constitue une partie substantielle du territoire (06/10/2009, 301/07-, PAGO, EU:C:2009:611, § 30) — à la date pertinente pour les *baskets* compris dans la classe 25.

b) *Similitude des signes*

40 Les signes à comparer sont les suivants:

GOLDEN GOOSE	GGOLDEN STELLA
<i>Marque antérieure</i>	<i>Signe contesté</i>

- 41 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. 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 (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51 à 54).
- 42 Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été établie en Italie, l'appréciation de la similitude des signes se concentrera sur la perception du public pertinent sur ce territoire.
- 43 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).
- 44 La demanderesse fait valoir que les signes sont différents ou, tout au plus, similaires à un faible degré, étant donné que la seule coïncidence réside dans l'élément «GOLDEN», qui est descriptif. Elle soutient que la marque antérieure est dominée par l'élément distinctif «GOOSE» et que la lettre initiale ajoutée «G» dans le signe contesté éloigne encore davantage les marques. L'opposante, pour sa part, fait observer que la chambre de recours n'a pas considéré l'élément «GOLDEN» comme descriptif, mais plutôt comme possédant un caractère distinctif limité, et souligne que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE exige un degré de similitude moins élevé que l'article 8, paragraphe 1, point b).
- 45 Avant de procéder à la comparaison, la chambre de recours doit apprécier les éléments distinctifs et dominants des signes. Étant donné que la chambre de recours a précédemment annulé la première décision de la division d'opposition et a renvoyé l'affaire pour suite à donner dans l'affaire R 772/2024-2, la division d'opposition était liée par les motifs et le *dispositif* de cette décision de recours, conformément à l'article 71, paragraphe 2, du RMUE, **en ce qui concerne la définition du degré de caractère distinctif intrinsèque des éléments verbaux contenus dans les signes, y compris celui de l'élément verbal commun «GOLDEN», les mots «GOOSE» et le mot «STELLA».**

- 46 Par conséquent, il convient de rappeler les conclusions de la chambre de recours sur cette question, telles qu'elles sont exposées dans cette décision antérieure.
- 47 Premièrement, le caractère distinctif intrinsèque de l'élément verbal «GOLDEN» contenu dans les deux signes est limité. Le mot «GOLDEN» sera compris dans l'ensemble de l'Union européenne comme indiquant la couleur ou l'or précieux en métal; ainsi que le Tribunal l'a jugé à maintes reprises, les termes de couleur font partie du vocabulaire anglais de base dont le public dans l'ensemble de l'Union européenne a connu une exposition étendue et répétée (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). En outre, «GOLDEN» peut être perçu comme un terme laudatif indiquant une qualité supérieure, similaire au terme «GOLD», pour lequel le Tribunal a confirmé qu'il fait allusion aux qualités positives des produits (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold, EU:T:2012:459, § 55). En outre, étant donné que la présente affaire concerne également des produits compris dans la classe 3, il importe de rappeler que les couleurs sont souvent considérées comme une caractéristique importante des cosmétiques [08/11/2018, R 784/2017-5, PINK (fig.), § 22; 30/11/2022, T- 780/21, LiLAC (fig.), EU:T:2022:73, § 48].
- 48 En ce qui concerne «GOOSE», il s'agit d'un mot anglais («B2» selon les dictionnaires Oxford Learner's Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/goose_1, consulté par la chambre de recours le 27/04/2026) signifiant «un oiseau comme un grand canard à goulot long». Pour les membres du public italien ayant une connaissance suffisante de l'anglais, «GOOSE» est distinctif par rapport aux produits pertinents, étant donné que sa signification n'a aucun rapport avec eux. Pour les membres du public italien qui ne disposent pas d'une telle connaissance, «GOOSE» constitue une suite de lettres dépourvue de signification, tout aussi distinctive. Dans les deux cas, l'élément est distinctif (28/11/2024, R 772/2024-2, GGOLDEN STELLA/GOLDEN GOOSE et al., § 43).
- 49 Troisièmement, l'élément «STELLA» est un mot italien signifiant «étoile», qui sera perçu comme un terme laudatif soulignant la qualité des produits et est donc faiblement distinctif pour le public italophone (07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 48).
- 50 La lettre initiale «G» du signe contesté est susceptible d'être remarquée en raison de sa position proéminente au sein de la marque antérieure. Il est donc distinctif, même en tenant compte du fait que, par conséquent, «GOLDEN» est orthographié de manière incorrecte, ce qui ne passera pas inaperçu auprès du public pertinent, qui connaît le mot «GOLDEN» [12/11/2024, R 1419/2024-2, Cutelife (fig.)/Qute et al., § 26].
- 51 Après avoir apprécié le degré de caractère distinctif des éléments présents dans le signe, il est pertinent de noter que l'élément commun «GOLDEN» fonctionne comme un adjectif dans les deux signes: dans la marque antérieure, il qualifie le nom «GOOSE» et, dans le signe contesté, il qualifie le nom «STELLA». Un mot anglais de base tel que «GOLDEN», utilisé comme une expression laudative ou une référence de couleur, ne contribue pas de manière significative au caractère distinctif d'une marque; il agit comme un simple qualificatif du nom ultérieur (17/12/2019, R 1167/2019-4, GOLDEN HORSE/POWER HORSE, § 21). Par conséquent, «GOLDEN» agit comme un adjectif qualificatif faible dans les deux signes, tandis que les substantifs suivants «GOOSE» et

«STELLA» constituent les principaux identifiants conceptuels et commerciaux des signes respectifs.

Comparaison visuelle

- 52 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «G-O-L-D-E-N». Ils diffèrent par la lettre initiale supplémentaire «G» du signe contesté, que le public pertinent percevra comme une graphie erronée, et, plus sensiblement, par leur deuxième élément verbal: «Goose» dans la marque antérieure et «STELLA» dans le signe contesté. Étant donné que la seule coïncidence réside dans le qualificatif faible «GOLDEN», et dans les substantifs qui suivent qui attirent l'attention du consommateur, leur longueur et leur structure sont complètement différentes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

- 53 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «GOLDEN» (en notant que le double «G» du signe contesté peut être prononcé comme un tirette ou un son prolongé). Ils diffèrent entièrement par la prononciation de leurs deuxième mots, «GOOSE» et «STELLA». Étant donné que la coïncidence phonétique se limite au premier mot, qui possède un caractère distinctif limité et agit simplement comme un adjectif, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

- 54 Sur le plan conceptuel, pour les membres du public italien ayant des connaissances en anglais, la marque antérieure véhicule les concepts d' «or» et de «goose»; pour le reste, l'élément «GOOSE» est dépourvu de signification. Le signe contesté véhicule les concepts d' «doré» (malgré l'orthographe erronée) et d' «étoile», étant donné qu'il s'agit de la traduction directe du mot italien «STELLA». Les signes coïncident uniquement par le concept d' «doré», qui possède un caractère distinctif limité. Pour les membres du public qui comprennent l'anglais, les concepts essentiels d'identification — un goose et une étoile — n'ont absolument aucun rapport. Pour ceux qui ne le sont pas, le substantif «STELLA» du signe contesté a une signification claire, alors que le nom de la marque antérieure ne le fait pas, ce qui introduit une distance conceptuelle supplémentaire entre les signes. Dans l'un ou l'autre scénario, la coïncidence conceptuelle se limite à l'élément qualificatif faible «GOLDEN», et les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

- 55 Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l'examen de l'existence d'un risque de préjudice.

c) Le lien entre les signes

- 56 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, T-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.

- 57 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, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27-30). Dans son arrêt de principe, la Cour a dressé 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 et 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).
- 58 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.
- 59 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 de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Le seul point commun entre les marques repose sur le mot mal orthographié «GGOLDEN». Les autres éléments des signes, auxquels le public prêterait attention — les noms «GOOSE» et «STELLA» — sont totalement différents à tous égards.
- 60 À cet égard, la chambre de recours considère que la division d'opposition, tout en appliquant correctement la conclusion contraignante selon laquelle «GOLDEN» possède un caractère distinctif limité, lui a attribué un poids dans l'appréciation globale qui est disproportionné par rapport à sa faible fonction d'identification. Étant donné que le seul point commun entre les marques est un élément faiblement distinctif, ce faible degré de similitude globale pèse considérablement sur l'établissement d'un lien. Néanmoins, même lorsqu'il existe une similitude entre les signes, même faible, l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait être exclue sans une appréciation globale visant à déterminer si un lien pourrait encore exister dans l'esprit du public- (16/01/2018, 398/16, COFFEE ROCKS/STARBUCKS COFFEE et al., EU:T:2018:4, § 78-79).
- 61 Deuxièmement, les produits contestés compris dans les classes 3, 14, 18 et 25 sont identiques ou étroitement liés aux *baskets* renommées de l'opposante, étant donné qu'ils relèvent des mêmes grands secteurs de la mode et de la chaussure, ciblant le même grand public. Ce facteur plaide également en faveur d'un lien.
- 62 Troisièmement, il a été établi que la marque antérieure «GOLDEN GOOSE» jouit d'une forte renommée en Italie pour les baskets. Toutefois, la forte renommée de la marque antérieure ne suffit pas à elle seule à établir un lien lorsque les autres facteurs plaident de manière décisive contre elle.
- 63 En l'espèce, le degré de caractère distinctif et de renommée de la marque antérieure doit être apprécié avec un soin particulier. Si, comme indiqué précédemment, la marque antérieure «GOLDEN GOOSE» jouit d'un degré élevé de caractère distinctif et de

renommée dans son ensemble, le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant que ce caractère distinctif ou cette renommée s'attache à l'élément «GOLDEN» pris isolément. Ainsi que le Tribunal l'a jugé, les éléments de preuve démontrant la renommée d'une marque complexe ne démontrent pas que l'un de ses éléments a acquis une renommée ou un caractère distinctif en soi, indépendamment des autres éléments composant cette marque (27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN/ANNA et al., EU:T:2019:451, § 58). Cette approche est confirmée par les conclusions récentes du Tribunal dans des circonstances analogues: dans l'arrêt «TOUR DE X/Tour de France» (12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X/Tour de France, EU:T:2024:385), le Tribunal a jugé que la renommée et le caractère distinctif accru acquis par l'usage de la marque antérieure ne s'étendaient pas à l'élément commun faible «tour de» et qu'un tel élément commun descriptif n'amènera pas le public pertinent à percevoir un lien entre les signes en cause, même lorsque la renommée de la marque antérieure est exceptionnellement élevée (12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X/Tour de France, EU:T:2024:385, § 81-83).

- 64 En outre, étant donné qu'il s'agit d'un adjectif, le mot «GOLDEN» sera simplement perçu par le public pertinent comme un qualificatif du second élément de la marque antérieure: pour les membres du public italien qui connaissent l'anglais, il qualifie un nom significatif («GOOSE», désignant un oiseau); pour le reste, il qualifie une suite de lettres dépourvue de signification. Dans les deux cas, «GOLDEN» n'a pas de fonction d'identification indépendante dans la marque antérieure.
- 65 Lorsque la similitude entre les signes découle exclusivement d'un élément dont le caractère distinctif est limité et qui ne jouit pas d'une renommée autonome, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans son ensemble ne compense pas l'absence de chevauchement dans sa partie restante. La Cour a reconnu que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des facteurs qui conditionnent l'existence d'un lien (27/11/2008, T-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69). Par conséquent, lorsque la similitude se limite à un élément dépourvu de caractère distinctif, ce facteur va fortement à l'encontre de l'établissement d'un lien. La simple présence du mot «GGOLDEN» dans le signe contesté ne suffit donc pas à créer un lien mental avec la marque renommée «GOLDEN GOOSE» dans son ensemble.
- 66 Quatrièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public serait un facteur pertinent dans l'appréciation globale. En l'espèce, outre le chevauchement au niveau de l'élément intrinsèquement faible «GOLDEN», les autres éléments des deux marques — «GOOSE» et «STELLA» — sont totalement différents sur les plans conceptuel, visuel et phonétique ou, à tout le moins, ne sont pas similaires. À cet égard, la similitude entre les signes est inférieure au seuil requis pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Si l'absence de risque de confusion n'empêche pas l'établissement d'un lien au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, elle constitue un indicateur supplémentaire allant à l'encontre de l'association de la marque contestée avec la marque antérieure renommée dans l'esprit du public pertinent.
- 67 La demanderesse a produit une liste de près de 70 MUE enregistrées dans la classe 25 contenant le mot «GOLDEN» en tant que premier élément, afin de faire valoir que ce terme est largement utilisé dans l'industrie de la mode et que son caractère distinctif est fortement dilué. À cet égard, il convient de rappeler que ce n'est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l'utilisation effective de marques sur le marché en relation avec les produits en cause qui est pertinente pour démontrer la «dilution» d'une

marque (24/11/2005,- 135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68). Sur la base des seules données du registre, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont effectivement été utilisées (13/04/2011,- 358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35). Étant donné que la demanderesse n'a produit aucune preuve de l'usage de ces marques enregistrées, son argument concernant la dilution effective du terme sur le marché doit être rejeté.

- 68 Néanmoins, indépendamment de l'incapacité de la requérante à prouver une dilution du marché, la structure sémantique intrinsèque des signes empêche l'établissement d'un lien. Étant donné que l'élément commun «GOLDEN» agit simplement comme un qualificatif, lorsque le public italien est confronté à la marque contestée «GGOLDEN STELLA» sur des vêtements ou des chaussures, il identifiera immédiatement le substantif «STELLA» (signifiant «étoile») comme étant l'élément qualifié par l'adjectif «(G) GOLDEN». Le concept d'«étoile» n'a aucun lien avec le concept d'«oiseau» qui caractérise la marque antérieure. Le public percevra simplement la marque contestée comme faisant référence à une «étoile dorée», sans faire aucune association mentale avec le «goose doré» de l'opposante. La distance conceptuelle, visuelle et phonétique entre les éléments distinctifs «GOOSE» et «STELLA» compense, dans le présent contexte, le degré de similitude généré par le préfixe commun.
- 69 Par conséquent, compte tenu de l'appréciation globale de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours conclut que les différences entre les signes, combinées au caractère distinctif intrinsèque limité de leur seul élément commun et à l'absence totale de tout lien conceptuel entre leurs éléments supplémentaires, sont telles que le public pertinent en Italie n'établira pas de lien entre les marques. Le signe contesté n'évoquera pas la marque antérieure renommée «GOLDEN GOOSE» dans l'esprit du consommateur.
- 70 En l'absence de lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée ne saurait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porter préjudice, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. La notion de «profit indûment tiré», également désignée sous le terme de parasitisme, englobe les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste du sillage de la marque renommée (18/06/2009,- 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41). Un tel transfert ne saurait être établi en l'espèce, étant donné que le public pertinent n'établira pas de lien mental entre les deux marques.
- 71 Par conséquent, les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies en ce qui concerne la marque verbale antérieure no 18 240 635.

Conclusion et renvoi

- 72 La division d'opposition a accueilli l'opposition et rejeté la marque contestée dans son intégralité uniquement sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec la marque verbale antérieure no 18 240 635. Étant donné que la chambre de recours a conclu que ce motif spécifique et ce droit antérieur n'empêchent pas l'enregistrement de la marque contestée, la décision attaquée doit être annulée.
- 73 Toutefois, la chambre de recours observe que l'opposante a également fondé son opposition sur l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, l'opposition était fondée sur d'autres droits antérieurs non examinés dans la décision attaquée, à savoir l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 18 238 055 (marque figurative),

l'enregistrement de la marque de **GOLDEN GOOSE / ★** l'Union
 européenne no 18 004 471 (marque figurative) et **GOLDEN GOOSE / ★**
 l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 18 693 257 (marque verbale
 «GOLDEN GOOSE»). L'opposante a invoqué ces droits antérieurs pour étayer ses
 allégations au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), et de l'article 8, paragraphe 5,
 du RMUE. La division d'opposition n'a pas examiné ces autres droits antérieurs ni le
 motif de risque de confusion, après avoir appliqué le principe d'économie de procédure.

- 74 Conformément à l'article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l'examen de la recevabilité du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
- 75 En l'espèce, les autres droits antérieurs comprennent la MUE no 18 238 055, une marque figurative contenant une version stylisée des mots «GOLDEN GOOSE» ainsi qu'un élément en étoile, ce qui nécessite une appréciation nouvelle et distincte de la similitude des signes et du risque de confusion ou de l'existence d'un lien, d'autant plus que le signe contesté contient le mot «STELLA». Étant donné que la division d'opposition n'a pas encore examiné l'un de ces autres droits antérieurs ou le motif visé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que le motif visé à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours estime qu'il convient de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. À cet égard, la chambre de recours considère qu'un renvoi de l'affaire devant la division d'opposition en vue de la poursuite de la procédure est justifié, compte tenu notamment de l'obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l'Office et des intérêts légitimes des parties dans l'affaire examinée par les deux instances.
- 76 Par conséquent, l'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, spécifiquement pour procéder à un examen complet de l'opposition fondée sur les autres droits antérieurs (MUE no 18 238 055, no 18 004 471 et no 18 693 257) et sur les autres motifs invoqués par l'opposante.

Coûts

- 77 L'affaire étant renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner, il n'y a pas de partie perdante dans la procédure de recours à ce stade, au sens de l'article 109, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours juge équitable, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
- 78 En ce qui concerne les frais de la procédure d'opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d'opposition dans la décision à venir.

Ordre

Par ces motifs,

LA CHAMBRE DE RECOURS

ordonne:

- 1. Annule la décision attaquée.**
- 2. Renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner.**
- 3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.**

Signé

C. Negro

Signé

S. Martin

Signé

H. Salmi

Greffier:

Signé

K. Zajfert

