DOCUMENT DE TRAVAIL

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Date de la réunion: 12-13 octobre 2015

« Marque de Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de Union européenne verbale MONDIAL SUPER 8 - Marques nationales verbales et figuratives antérieures SUPER 8 - Motifs de refus absolus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) 207/2009 - Usage abusif de la marque antérieure - Raccourcissement du nouveau slogan de la marque antérieure - Intérêt légitime - Article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) 207/2009 »

Dans l'affaire T-530/10,

Carmenthyr Ventapprises Nuevo SA, établie à Santiago (Espagne), représentée par M. R. Tragalli, avocat,

partie requérante

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHIM), représenté par M. F. Camarero, en qualité d'agent,

partie défenderesse

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHIM ayant été

Super 8 Motel, Inc., établie à Wyndham (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l'OHIM du 8 septembre 2010, 1470/2010-4 relative à une procédure d'opposition entre Carmenthyr Ventapprises Nuevo SA et Super 8 Motel, Inc.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M.E. van den Broek, président, G. Berr (rapporteur) et V. Kreuschitz, juges,

greffier: M[illegible] Bakhet, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2010,

vu le mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 4 [illegible] 2011,

à la suite de l'audience du 17 octobre 2012,

rend l'arrêt suivant:

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 octobre 2011, la requérante, Carmenthyr Ventapprises Nuevo SA, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHIM) [illegible] 2 Le 18 [illegible] 2010, [illegible] Super 8 Motel, Inc. a formé opposition à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne [illegible] Parlement européen et du Conseil du 26 [illegible] 2009 [illegible] 3 Le 29 [illegible] 2010, [illegible] 4 Le 29 [illegible] 2010, [illegible] 5 Le 8 [illegible] 2010, [illegible] 6 Le 8 [illegible] 2010, [illegible] 7 Le 8 [illegible] 2010, [illegible] 8 Le 8 [illegible] 2010, [illegible] 9 Le 8 [illegible] 2010, [illegible] 10 Le 8 [illegible] 2010, [illegible]

étant donné que les similitudes limitées seraient largement compensées par les différences considérables entre elles.

135 L'EUIPO conteste ces arguments.

136 Selon une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris e compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entr les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 4 mar 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 septembre 2020 Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe), T-401/19, non publié, EU:T:2020:427, point 68].

137 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a effectué une appréciation globale des facteurs pertinents. En effet, elle a conclu que, sur l base du principe de l'interdépendance des facteurs et compte tenu, premièrement, de l'identité et de la similitude des produits, deuxièmemen des similitudes entre les signes réduite sur le plan visuel et moyenne sur le plan phonétique, troisièmement, du fait que ces similitudes ne son pas contrebalancées par une quelconque différence conceptuelle, quatrièmement, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure e cinquièmement, de l'image imparfaite des marques que le consommateur garde en mémoire, il existait un risque que le public pertinent so amené à penser que les « vêtements, chapeaux et chaussures » relevant de la marque demandée provenaient de la même entreprise que le vêtements et chaussures relevant de la marque antérieure ou d'entreprises liées économiquement.

138 En ce qui concerne la décision R 1000/2006-2 de la chambre de recours [affaire JAMANIA/YamamaY (fig.)], du 13 juin 2007, qui serait, selo la requérante, applicable par analogie à la présente affaire, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que tant les produits que les marque différaient de celles en cause en l'espèce : la marque antérieure YAMAMAY étant une marque figurative et la marque demandée JAMANI n'ayant pas les assonances et les coïncidences existant dans les combinaisons de lettres que présentaient les marques en cause. Selon la chambr de recours, cette affaire n'était dès lors pas applicable par analogie à la présente affaire.

139 En outre, selon la jurisprudence, les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne, qui son prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire, d sorte que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, te qu'interprété par le juge de l'Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l'EUIP [voir arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d'un cœur), T-123/18, EU:T:2019:95, point 36 e jurisprudence citée].

140 Dès lors que, d'une part, les arguments de la requérante s'appuient sur des considérations erronées concernant la similitude des produits et de signes qui ont déjà été rejetées aux points 116 et 133 ci-dessus et que, d'autre part, elle ne soulève pas d'autres arguments visant à conteste l'appréciation de la chambre de recours concernant l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de rejeter le quatrième moyen e par conséquent, le recours dans son ensemble sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérant visant à réformer la décision attaquée.

Sur les dépens

141 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il es conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl est condamnée aux dépens.

Van der Woude De Baere Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2022.

Signatures

---

* Langue de procédure : l'italien.