

## DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 mai 2020 (\*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne figurative gullón TWINS COOKIE SANDWICH – Marque de l'Union européenne figurative antérieure OREO – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l'affaire T-677/18,

**Galletas Gullón, SA**, établie à Aguilar de Campoo (Espagne), représentée par M<sup>es</sup> S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita et M. Corbal San Adrián, avocates,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O'Neill, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

**Intercontinental Great Brands LLC**, établie à East Hanover, New Jersey (États-Unis), représentée par M<sup>e</sup> C. Duch Fonoll, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 5 septembre 2018 (affaire R 2378/2017-2), relative à une procédure d'opposition entre Intercontinental Great Brands et Galletas Gullón,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M<sup>mes</sup> V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli (rapporteuse) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2019,

vu l'offre de preuve de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019,

à la suite de l'audience du 21 novembre 2019,

vu la réponse écrite de la requérante aux questions du Tribunal sur l'offre de preuve déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019,

vu les observations de l'EUIPO et de l'intervenante sur l'offre de preuve de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 5 décembre 2019,

rend le présent

**Arrêt**

**Antécédents du litige**

- 1 Le 26 mars 2015, la requérante, Galletas Gullón, SA, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits ».
- 4 Dans la demande de marque, la requérante a revendiqué les couleurs suivantes : « Vert ; Jaune ; Blanc ; Bleu ; Marron foncé ».
- 5 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2015/86, du 11 mai 2015.
- 6 Le 7 août 2015, l'intervenante, Intercontinental Great Brands LLC, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
- 7 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- la marque de l'Union européenne figurative enregistrée le 22 février 2010 sous le numéro 8566176 (ci-après la « première marque antérieure ») désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Préparations à base de céréales, pâtisseries et confiserie », telle que reproduite ci-après :



- la marque espagnole figurative enregistrée le 22 juin 2009 sous le numéro 2845539 (ci-après la « seconde marque antérieure ») désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Biscuits, biscuits salés et crackers », telle que reproduite ci-après :



- 8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
- 9 Le 7 septembre 2017, la division d'opposition a fait droit à l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de la marque de l'Union européenne figurative numéro 8566176 visée au point 7 ci-dessus.
- 10 Le 7 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d'opposition.

11 Par décision du 5 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant que la marque demandée aurait tiré un profit indu de la renommée de la première marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

### **Conclusions des parties**

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans les procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
- condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

#### ***Observations liminaires***

16 S’agissant, en premier lieu, du premier chef de conclusions de l’intervenante, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder la seconde partie dudit chef de conclusions comme tendant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T-58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].

17 S’agissant, en second lieu, de l’offre de preuve faite par la requérante le 19 novembre 2019 au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de relever qu’il s’agit d’une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) du 18 avril 2019, publiée le 25 juin 2019, par laquelle ce dernier aurait rejeté un recours présenté par l’intervenante sur le fondement des marques visées au point 7 ci-dessus contre l’enregistrement d’une marque nationale de la requérante identique à la marque demandée.

18 L’EUIPO et l’intervenante excipent de l’irrecevabilité de l’offre de preuve, dès lors qu’elle aurait été faite tardivement.

19 Aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, « les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale [...], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

20 En l’espèce, la décision de l’Office des brevets et des marques espagnol du 18 avril 2019, publiée le 25 juin 2019, est successive à la clôture de la phase écrite de la procédure en date du 11 février 2019, de sorte que sa présentation, pour la première fois devant le Tribunal, le 19 novembre 2019, avant la clôture de la phase orale de la procédure, est justifiée au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

21 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’offre de preuve faite par la requérante le 19 novembre 2019 est recevable.

#### ***Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001***

22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires

ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et 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 qu'il leur porterait préjudice.

- 23 S'agissant du risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il convient de relever que si, certes, la fonction première d'une marque consiste en sa fonction d'origine, il n'en demeure pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette. En ce sens, toute marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages véhiculés notamment par une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire. Ainsi, l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection d'une marque renommée, à l'égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 35].
- 24 Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l'application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l'identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, à l'existence d'un risque de voir l'usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 54).
- 25 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les griefs et les arguments invoqués par la requérante au soutien de son moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
- 26 En substance, en l'espèce, la requérante invoque, par un premier grief, l'absence de caractère distinctif de la forme du biscuit, par un deuxième grief, l'absence de renommée de la première marque antérieure, par un troisième grief, l'absence de similitude entre les signes en conflit et, par un quatrième grief, articulé en plusieurs branches, l'absence d'atteinte à ladite marque antérieure.
- Sur le premier grief, tiré de l'absence de caractère distinctif de la forme du biscuit*
- 27 La requérante, en s'appuyant sur des décisions des juridictions espagnoles et de l'EUIPO, fait valoir qu'aucun opérateur ne peut revendiquer de droit d'exclusivité sur la forme d'un biscuit rond et noir fourré d'une crème blanche. En particulier, elle argue que l'EUIPO, dans une autre affaire concernant une demande de marque de l'intervenante quasiment identique à la première marque antérieure, mais dépourvue de l'élément verbal « oreo », a considéré qu'une telle forme de biscuit n'était pas distinctive, dans la mesure où ses caractéristiques ne se distinguaient pas de celles habituellement utilisées pour les biscuits et les pâtisseries. Il en découlerait que, selon l'EUIPO lui-même, le seul élément distinctif de la marque antérieure serait l'élément verbal « oreo ». La chambre de recours elle-même, dans la décision attaquée, aurait reconnu que le caractère distinctif de l'élément figuratif constitué par la forme du biscuit était faible.
- 28 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.
- 29 En premier lieu, à supposer que les arguments de la requérante doivent être compris comme visant à mettre en doute le caractère distinctif de la première marque antérieure dans son ensemble, constituée par la représentation tridimensionnelle d'un biscuit, d'emblée, il convient de relever que de tels arguments doivent être écartés comme étant non fondés.
- 30 En effet, dès lors que la première marque antérieure est une marque ayant fait l'objet d'enregistrement, conformément à la jurisprudence de la Cour, il doit lui être reconnu un certain degré de caractère distinctif (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).
- 31 En outre, il doit être rappelé que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, ne saurait être remis en cause le fait qu'une marque de l'Union européenne antérieure dispose à tout le moins du caractère distinctif minimal nécessaire pour son enregistrement. L'existence d'un tel caractère ne pourrait être remise en cause par la requérante que dans le cadre d'une demande de nullité de la marque antérieure, au titre de l'article 59 du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T-103/16, non publié, EU:T:2017:605, points 52 et 53 et jurisprudence citée].
- 32 En deuxième lieu, dans la mesure où les arguments de la requérante doivent être compris comme visant à soutenir que la première marque antérieure est composée, d'une part, de l'élément verbal « oreo », doté de caractère distinctif, et, d'autre

part, de l'élément figuratif constitué par la forme du biscuit sans ledit élément verbal, dépourvu de caractère distinctif, il convient d'examiner une telle argumentation dans le cadre de l'appréciation de la similitude des signes en conflit, lors de la détermination des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure (voir les points 42 à 50 ci-après).

- 33 Par conséquent, et sous réserve de l'hypothèse visée au point 32 ci-dessus, le premier grief du moyen unique doit être écarté.

*Sur le troisième grief, tiré de l'absence de similitude entre les signes en conflit*

- 34 La condition d'une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, visée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 28).

- 35 Il convient de rappeler que l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement 2017/1001 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 51) et qu'il ne ressort ni du libellé des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement 2017/1001 ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C-603/14 P, EU:C:2015:807, point 39). Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l'une et l'autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est subordonnée à la constatation d'un tel degré de similitude entre les marques en conflit qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l'existence d'un tel risque n'est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 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 établit un lien entre celles-ci (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 53). En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 54).

- 36 L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

– *Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit*

- 37 En l'espèce, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la première marque antérieure était une marque tridimensionnelle, composée par la forme de deux biscuits noirs fourrés d'une crème blanche (forme dite « sandwich ») et que la face du biscuit noir n'était pas lisse, mais présentait un rebord travaillé et un intérieur rempli d'éléments géométriques avec au centre un ovale dans lequel était inscrit l'élément verbal « oreo ». Selon elle, cet élément verbal était un peu difficile à distinguer en raison de la décoration sur la face du biscuit, dès lors que l'espace entre les éléments géométriques et l'élément verbal était relativement réduit.

- 38 Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était une marque figurative constituée de l'image de deux biscuits sandwich dont la face n'était pas lisse non plus, mais présentait un rebord extérieur travaillé et un intérieur avec des figures géométriques et un cercle au centre, que, à côté de chaque biscuit, étaient inscrits les termes « cookie » et « sandwich » dans une police standard majuscule de couleur foncée, avec des flèches qui portaient de ces termes pour désigner les biscuits, que en haut des biscuits était inscrit le mot « twins » en lettres majuscules blanches dans une plus grande taille, que, en haut de la dernière lettre de ce mot, apparaissait le symbole de la marque déposée dans une taille à peine visible, de sorte que, étant quasiment imperceptible, il n'était pas pris en compte dans la suite de l'examen, que le mot « gullón » était écrit dans le coin en haut à gauche, en blanc dans un rectangle vert ; que le fond de la marque était bleu clair avec des nuances de blanc à côté des éléments figuratifs et que, en raison de leur taille et de leur position centrale, le terme « twins » et les éléments figuratifs constitués par les biscuits ressortaient visuellement davantage que les autres éléments.

- 39 Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que « les éléments figuratifs des marques en conflit [jouaient] un rôle qui [était], tout au moins, aussi important que celui des éléments verbaux dans la perception visuelle globale du consommateur ».
- 40 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu'il n'était pas nécessaire que les éléments de ressemblance présentent un certain degré de caractère distinctif inhérent. Selon elle, lorsque les signes en conflit présentent uniquement des éléments de ressemblance dénués de caractère distinctif, car ils sont généraux, ces similitudes n'entraînent pas de similitude entre lesdits signes. Elle indique que les biscuits de type sandwich représentés dans la marque demandée et les éléments graphiques faisant partie de la première marque antérieure ne peuvent pas être considérés comme étant l'élément dominant des marques en cause. La chambre de recours aurait ainsi considéré à tort que les éléments figuratifs jouent un rôle aussi important que les éléments verbaux. Elle ajoute que la marque demandée est constituée par la représentation du produit contenu dans l'emballage, lequel est donc un élément descriptif du produit commercialisé et qui ne saurait être considéré comme codominant avec les éléments verbaux. En ce qui concerne la première marque antérieure, à l'exception de l'élément verbal « oreo », tous les autres éléments seraient décoratifs et ne pourraient donc pas être considérés comme codominants. L'élément verbal « oreo » serait le seul élément distinctif de ladite marque antérieure, puisque les autres sont typiques des biscuits sandwich. Le rôle de ces éléments figuratifs serait négligeable. Partant, les autres éléments, à savoir (les éléments verbaux « twins » et « gullón » dans la marque demandée et l'élément verbal « oreo » dans la marque antérieure, seraient dominants.
- 41 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.
- 42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu'en décrivant l'élément figuratif de celle-ci, il ne s'ensuit pas que les éléments verbaux d'une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d'une marque complexe, l'élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal [arrêt du 6 octobre 2015, *Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee)*, T-61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 37]. Il convient d'examiner, en l'espèce, les qualités intrinsèques de l'élément figuratif et celles de l'élément verbal des marques en cause ainsi que les positions respectives desdits éléments, afin d'identifier le composant dominant [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, *Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea)*, T-112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].
- 43 En premier lieu, s'agissant de la marque demandée, il y a lieu de relever que celle-ci est représentée sur un fond de forme rectangulaire et de couleur bleu clair. Sur ce fond, en position centrale, bien que légèrement décalée sur la gauche et en bas, sont représentés deux biscuits sandwich ronds. Chacun de ces deux biscuits sandwich est composé de deux biscuits ronds noirs, lesquels constituent les faces du biscuit sandwich. Lesdites deux faces sont séparées, et en même temps unies, par un fourrage blanc. Les faces visibles supérieures de chacun des deux biscuits sandwich sont décorées, à l'externe, par un rebord travaillé avec des traits radiaux et, à l'intérieur, par des formes fantaisistes qui peuvent évoquer des formes géométriques. Par ailleurs, s'agissant de la couleur de ces biscuits, bien que la requérante, ainsi qu'il ressort du point 4 ci-dessus, ait revendiqué la couleur marron foncée dans sa demande d'enregistrement et non pas la couleur noire, la couleur employée est tellement foncée qu'elle se rapproche du noir et, d'ailleurs, ainsi que les parties l'ont indiqué lors de l'audience, ces types de biscuits sont communément identifiés comme étant des biscuits noirs. Au demeurant, tant les parties que les instances de l'EUIPO se réfèrent à ces biscuits comme étant de couleur noire. Les deux biscuits sandwich sont alignés quasi horizontalement par rapport au fond et sont représentés avec une inclination différente. En correspondance des deux biscuits sandwich, d'une part, le fond bleu clair présente des nuances blanches et, d'autre part, les éléments verbaux « cookie » et « sandwich » sont représentés, respectivement, à la gauche et à la droite des deux biscuits sandwich avec des flèches qui les relient chacun à un biscuit sandwich. Ces deux éléments verbaux sont représentés en caractères majuscules stylisés de couleur bleu foncé doublé d'un trait blanc et d'une taille réduite par rapport à celle des biscuits sandwich. Les flèches sont des mêmes couleurs que les éléments verbaux. Ensuite, en haut des deux biscuits sandwich, l'élément verbal « twins » est représenté en caractères majuscules stylisés de couleur blanche et d'une taille aussi grande que celle des biscuits. À l'arrière-plan dudit élément verbal, le fond bleu clair présente des nuances bleues foncées. Enfin, en haut à gauche, un rectangle vert est représenté, dans lequel figure l'élément verbal « gullón » en caractères minuscules de couleur blanche et d'une taille réduite par rapport à celle de l'élément verbal « twins ». Autour dudit rectangle vert, le fond bleu clair présente des nuances blanches, tandis que le rectangle vert lui-même, dans sa partie supérieure, présente des nuances jaunes.
- 44 Il résulte de qui précède que la marque demandée est une marque complexe composée de plusieurs éléments figuratifs et verbaux, la plupart desquels sont représentés avec des tailles, des couleurs et des dimensions différentes. Néanmoins, compte tenu de leur positionnement quasi-central et de leur plus grande taille par rapport aux autres éléments, tant les deux biscuits sandwich que l'élément verbal « twins » ressortent clairement dans la marque demandée, tout comme, d'ailleurs, le rectangle vert incluant l'élément verbal « gullón », lequel, s'il est, en proportion, plus petit, ne passe pas inaperçu. Aucun de ces éléments ne saurait donc être considéré, à lui seul, comme dominant la perception de la marque ou, à l'inverse,

comme étant négligeable par rapport aux autres. En ce qui concerne spécifiquement les deux biscuits sandwich, il convient de relever que, outre occuper, dans leur ensemble, la place la plus grande par rapport aux autres éléments, ils sont mis en exergue tant par les nuances blanches qui les entourent sur le fond bleu clair que par les flèches les reliant aux éléments verbaux « cookie » et « sandwich ». En effet, lesdites nuances et flèches contribuent à faire converger l'attention du consommateur vers les deux biscuits sandwich. Par ailleurs, si les éléments verbaux « cookie » et « sandwich » ainsi que les éléments figuratifs constitués par les flèches peuvent être considérés comme étant accessoires par rapport aux autres éléments, ils sont loin de passer inaperçus et ne sont pas négligeables.

45 Quant à l'argument de la requérante selon lequel la représentation des deux biscuits sandwich dans la marque demandée est descriptive et donc dépourvue de caractère distinctif, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d'enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu'un caractère distinctif faible, voire très faible [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée]. Or, il n'en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d'un élément d'une marque n'implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci [arrêt du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI – Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM), T-194/09, EU:T:2011:34, point 30, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T-234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 41].

46 En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 44 ci-dessus, compte tenu de leur position et de leur taille ainsi que des éléments les mettant en exergue, les deux biscuits sandwich ne sauraient être considérés comme étant négligeables dans la perception de la marque demandée. Par ailleurs, force est de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de cet élément figuratif était faible.

47 En deuxième lieu, s'agissant de la première marque antérieure, il y a lieu de relever qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle correspondant à la représentation ou à la photographie du produit, en l'occurrence un biscuit sandwich. Ledit biscuit sandwich est composé par deux biscuits ronds noirs, lesquels sont séparés, et en même temps unis, par un fourrage blanc. La face supérieure visible du biscuit sandwich est décorée, à l'extérieur, par un rebord travaillé avec des traits radiaux et, à l'intérieur, par des formes fantaisistes qui peuvent évoquer des formes géométriques ainsi que, au centre, par une forme ovale dans laquelle il est possible d'apercevoir l'élément verbal « oreo ».

48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35). En l'espèce, dès lors que la première marque antérieure est constituée par la représentation tridimensionnelle d'un produit, à savoir un biscuit sandwich dont la face externe intègre des éléments décoratifs qui font partie du biscuit lui-même, qui sont donc de la même couleur que le biscuit et qui sont entre eux séparés par des espaces très réduits, il est d'autant plus improbable que le consommateur se livre à un examen individuel desdits éléments décoratifs, soient-ils figuratifs ou verbaux, au lieu de prendre en compte ladite marque antérieure comme un tout dans son ensemble.

49 Par ailleurs, même à supposer que le consommateur procède à un examen des différents détails de la première marque antérieure, son attention n'est pas attirée uniquement par l'élément verbal « oreo », lequel, ainsi que l'a relevé, en substance, la chambre de recours dans la décision attaquée, ne ressort pas plus que les autres éléments décoratifs figurant à l'intérieur de la face du biscuit, compte tenu de leur proximité, de leur couleur identique et de leur dessin à relief. Par conséquent, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, ledit élément verbal ne saurait être considéré comme étant le seul élément distinctif ou comme étant l'élément le plus distinctif de ladite marque antérieure, ni comme étant l'élément dominant de cette marque antérieure.

50 Il découle de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la chambre de recours a apprécié la similitude des signes en conflit sans omettre de prendre en compte l'élément figuratif constitué, dans chaque marque, par la forme du biscuit sandwich. En effet, ainsi qu'il ressort des constatations opérées ci-dessus, tant la marque demandée que la première marque antérieure doivent être appréciées chacune prise dans son ensemble.

– *Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit*

51 En l'espèce, s'agissant de la comparaison sur le plan visuel, effectuée aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit ont en commun la reproduction d'un biscuit sandwich de couleur et épaisseur similaires, avec un rebord travaillé, une décoration similaire et un élément géométrique rond au centre, de sorte que les caractéristiques de la première marque antérieure sont reproduites de façon semblable dans des éléments centraux de la marque demandée. Selon elle, la décoration sur la face des biscuits ne sera pas analysée ou détaillée par les consommateurs, mais perçue comme partageant une décoration graphique similaire. Le reste des éléments divergerait, à savoir l'élément verbal « oreo » de ladite marque antérieure et les éléments verbaux « twins », « gullón », « cookie » et



« sandwich » ainsi que les fonds bleu et vert de la marque demandée. Cette chambre en a conclu que lesdits signes présentaient une certaine similitude visuelle, qui s'expliquait par une représentation similaire du biscuit sandwich.

- 52 S'agissant de la comparaison sur le plan phonétique, effectuée au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux marques n'avaient aucun point commun.
- 53 S'agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, effectuée au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques convergeaient pour la perception d'un biscuit sandwich, dont le caractère distinctif était faible, car il représentait le produit objet de protection, que les éléments « gullón » et « oreo » n'avaient pas de signification particulière et présentaient donc un caractère distinctif normal ; que les mots « cookie » et « sandwich » désignaient le type de produit protégé et qu'une partie du public comprendrait le mot « twins » comme signifiant « deux » ou « double » et comme faisant écho au dessin des deux biscuits identiques, tandis qu'il n'aurait pas de sens pour une autre partie du public.
- 54 Ainsi, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit avaient une faible similitude visuelle et conceptuelle découlant du fait que toutes les deux représentaient des biscuits sandwich présentant des caractéristiques similaires.
- 55 La requérante indique que « la seule similitude entre les marques en conflit est que le biscuit de type sandwich représenté dans la marque demandée avec de nombreux autres éléments présente une couleur, une épaisseur, un rebord travaillé, une décoration et un élément géométrique rond au centre qui ressemblent à ceux du biscuit de type sandwich qui constitue la marque antérieure ». Cependant, selon elle, la chambre de recours a accordé une importance indue à ces éléments communs. Les éléments verbaux desdites marques, associés à la différence existante entre les éléments décoratifs des biscuits, seraient suffisants à exclure une similitude entre les signes considérés dans leur ensemble. La similitude entre les seuls éléments constitués par les biscuits sandwich ne saurait amener à conclure à une similitude, même faible, entre les signes. Ainsi, selon la requérante, la conclusion de cette chambre selon laquelle les signes présentent, malgré leurs différences, une certaine similitude visuelle découlant de la représentation similaire d'un biscuit sandwich et convergent sur le plan conceptuel par la perception d'un biscuit sandwich est dénuée de fondement. Les différences entre les marques permettraient d'écarter toute similitude.
- 56 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de requérante.
- 57 À titre liminaire, ainsi qu'il a été relevé au point 50 ci-dessus, il convient de rappeler que tant la marque demandée que la première marque antérieure doivent être appréciées chacune prise dans son ensemble et que, en ce qui concerne spécifiquement la marque demandée, l'élément figuratif constitué par les deux biscuits sandwich ne saurait être considéré comme étant négligeable. Par conséquent, d'emblée, les arguments de la requérante suggérant qu'un tel élément figuratif ne devait pas être pris en compte doivent être écartés comme étant non fondés.
- 58 S'agissant, en premier lieu, de la comparaison sur le plan visuel, force est de constater que, ainsi que l'indique la requérante elle-même, les biscuits sandwich représentés dans la marque demandée présentent des caractéristiques semblables à celles du biscuit sandwich de la première marque antérieure, à savoir la forme, la couleur, l'épaisseur, le rebord travaillé et les éléments décoratifs. En substance, comme l'a indiqué, à juste titre, la chambre de recours, les caractéristiques de ladite marque antérieure sont reproduites de façon semblable dans des « éléments centraux » de la marque demandée, à savoir dans les deux biscuits sandwich. En effet, dans cette dernière marque, le biscuit sandwich n'occupe pas une place réduite ou marginale, mais, au contraire, une place centrale, dès lors qu'il est représenté deux fois, qu'il se trouve quasiment au centre de la marque et que, ainsi qu'il a été observé au point 44 ci-dessus, il est mis en exergue par les flèches partant des éléments verbaux « cookie » et « sandwich » et par les nuances de blanc sur le fond bleu clair, voire même par l'élément verbal « twins » les surplombant.
- 59 La circonstance que les éléments décoratifs situés sur les faces des biscuits sandwich représentés dans les signes en conflit ne soient pas identiques, voire qu'ils aient quelques différences, ce qui d'ailleurs ne ressort qu'après un examen détaillé de ces signes, n'empêche pas de considérer que lesdits biscuits présentent des caractéristiques semblables.
- 60 Au surplus, force est de constater que les faces des biscuits sandwich représentées dans les signes en conflit apparaissent être agencées suivant la même structure, à savoir avec un rebord externe travaillé et avec des éléments décoratifs disposés à l'intérieur. De surcroît, tant le travail du rebord externe que les éléments internes sont décorés de façon similaire. En particulier, en ce qui concerne, d'une part, le rebord externe travaillé, celui-ci est constitué, dans lesdits signes, par des traits radiaux, lesquels sont, certes, un peu plus rapprochés dans la première marque antérieure et un peu plus espacés dans la marque demandée. En ce qui concerne, d'autre part, les éléments décoratifs disposés à l'intérieur de la face du biscuit, ceux-ci sont constitués, dans ces signes, par des formes fantaisistes évoquant des formes géométriques, telles que des triangles, des lignes et un arrondi au centre. Si ces formes fantaisistes, prises individuellement, ont, certes, des formes, des tailles ou des orientations différentes, il n'en demeure pas moins qu'elles donnent lieu à des décorations internes semblables évoquant des formes géométriques.

- 61 Dans ces circonstances, il ne saurait être nié que les signes en conflit présentent une certaine similitude visuelle, laquelle, comme l'a relevé la chambre de recours, peut être considérée comme étant faible, compte tenu des autres éléments figuratifs et verbaux présents dans la marque demandée et qui ne se retrouvent pas dans la première marque antérieure.
- 62 S'agissant, en deuxième lieu, de la comparaison sur le plan phonétique, aucune des parties ne conteste l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit n'ont aucun point en commun du point de vue phonétique, laquelle, au demeurant, ne doit pas être remise en cause, dès lors que les marques ne présentent pas d'éléments phonétiques similaires.
- 63 S'agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, si la première marque antérieure évoque immédiatement le concept du biscuit sandwich qui la constitue, c'est-à-dire d'un biscuit composé par deux faces égales séparées par un fourrage, la marque demandée évoque aussi un tel concept, non seulement en raison de sa double représentation graphique, mais également en vertu de la présence même des mots « cookie » (biscuit) et « sandwich » qui sont juxtaposés aux biscuits sandwich et reliés à ceux-ci par des flèches. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la présence d'une faible similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
- 64 Par conséquent, le troisième grief du moyen unique doit être écarté.

*Sur le deuxième grief, tiré de l'absence de renommée de la première marque antérieure*

- 65 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu'« [a]ucune des parties ne contest[ait] le fait que la [première] marque antérieure [...] bénéficie d'une renommée exceptionnelle en Espagne pour désigner des biscuits, en raison de son utilisation prolongée et intensive et, par conséquent, dans toute l'Union européenne ». Par ailleurs, dans sa décision du 7 septembre 2017 visée au point 9 ci-dessus, la division d'opposition a considéré qu'il ressortait des documents produits par l'intervenante que ladite marque antérieure jouissait d'une renommée. Cette appréciation a été résumée par la chambre de recours au point 6, sixième tiret, de la décision attaquée, dans les termes suivants :

« Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage prolongé et intensif et jouit d'une renommée généralisée en Espagne, qui représente une partie importante du marché concerné, sur lequel elle occupe une position consolidée parmi les principales marques, comme l'ont prouvé des sources indépendantes et variées. Les documents relatifs à la publicité réalisée sont particulièrement importants; en effet, cette dernière ayant été faite dans des médias à grande diffusion dans des programmes bénéficiant d'une forte audience, il est évident qu'elle a atteint une grande partie de la population. Revêtent également une importance particulière les enquêtes et études de marché présentées dans les documents 23 à 25, et qui montrent qu'une forte proportion du public interrogé associe le biscuit sandwich à une origine commerciale unique, y compris lorsque le biscuit n'est pas identifié au moyen de l'élément verbal "oreo" ».

- 66 La requérante, d'une part, fait valoir que cette appréciation est inexacte. Si elle « reconnaît la notoriété [...] de la marque verbale OREO, marque sur laquelle l'opposition n'est pas fondée », elle ne reconnaît pas la notoriété de la première marque antérieure, d'autant plus qu'elle considère que cette dernière marque n'a même pas été utilisée dans la vie des affaires en tant que marque. D'autre part, elle critique les documents produits par l'intervenante afin de prouver la renommée de ladite marque antérieure. Tout d'abord, il ressortirait desdits documents que l'intervenante « a réalisé des investissements, des offres et des campagnes publicitaires pour promouvoir la vente d'un biscuit fourré [...] désigné sous la marque OREO », mais ils ne prouveraient pas la renommée « du produit en tant que marque ». Ensuite, la représentation d'une marque tridimensionnelle revendiquant la forme du produit sur des supports publicitaires ou des emballages ne pourrait pas être considérée comme un usage réel et sérieux de l'enregistrement tridimensionnel. Enfin, s'agissant des enquêtes et études de marché présentées par l'intervenante, d'une part, elles ne contiendraient pas la marque antérieure mais des marques différentes et, d'autre part, le signe présenté ne serait jamais traité en tant que marque, mais en tant que produit.

- 67 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.

- 68 Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l'EUIPO et l'intervenante, des arguments de la requérante visant à contester, devant le Tribunal, le caractère probant des documents produits par l'intervenante devant les instances de l'EUIPO pour démontrer la renommée de la première marque antérieure, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, lesdits arguments ne permettent pas de considérer que, dans les circonstances du cas d'espèce, la chambre de recours a erronément considéré que ladite marque antérieure jouissait d'une renommée.

- 69 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans le cadre de l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en 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 [voir arrêt du 9 mars 2012, *Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, EU:T:2012:118, point 31 et jurisprudence citée].

- 70 En outre, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, *Rubinstein et L'Oréal/OHMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 72).
- 71 À titre liminaire, tout d'abord, il y a lieu de relever que l'intervenante, ainsi qu'elle le souligne dans son mémoire en réponse, a produit, devant la division d'opposition, les éléments suivants pour prouver la renommée de la première marque antérieure : un certificat de vente en Espagne du produit Oreo pour la période 2012 à 2015 (document 5) ; un certificat attestant un investissement publicitaire pour la période 2013 à 2015 (document 6) ; une étude de marché indiquant que 96 % de la population espagnole connaît « Oreo » (document 7) ; des brochures et des photographies des points de vente pour la période 2012 à 2015 dans lesquelles apparaît la forme tridimensionnelle du biscuit (documents 8 et 9) ; les photographies, d'une part, d'une campagne publicitaire réalisée à travers un autobus qui a parcouru les côtes espagnoles et sur lequel figure la forme tridimensionnelle du produit (document 10) et, d'autre part, d'une campagne publicitaire faisant la promotion du produit « Oreo » sur les chaînes radiophoniques espagnoles (document 11) ; un échantillon d'autorisations commerciales données à des tiers pour l'utilisation de l'image de la forme tridimensionnelle du biscuit et des marques « Oreo » (document 12) ; un CD contenant des spots publicitaires de 2012 à 2015 montrant la forme tridimensionnelle du biscuit (documents 13 et 14) ; un CD contenant des enregistrements de l'apparition du produit Oreo dans l'espace publicitaire d'une célèbre émission espagnole (document 15) ; des articles de presse concernant le centenaire du biscuit, dont la forme tridimensionnelle apparaît sur tous les articles (document 16) ; des articles de presse sur des campagnes publicitaires (documents 17 et 18) ; des certificats délivrés par l'association nationale pour la défense des marques attestant la renommée des marques antérieures (documents 19 et 20) ; des certificats délivrés par les chambres de commerce de Madrid et de Barcelone déclarant que la marque antérieure est connue et renommée (documents 21 et 22) ; une étude de marché concernant la seconde marque antérieure (document 23) ; une étude de marché concernant la première marque antérieure (document 24).
- 72 Ensuite, ainsi qu'il a été relevé au point 65 ci-dessus, il découle de la décision attaquée que, d'une part, la division d'opposition a considéré qu'il ressortait clairement des preuves produites que la première marque antérieure avait fait l'objet d'un « usage prolongé et intensif » et jouissait d'une « renommée généralisée » en Espagne, qu'elle avait une « position consolidée » sur le marché concerné, que sa publicité avait atteint une « grande partie de la population » et qu'une « forte proportion du public » associait le biscuit sandwich à une origine commerciale unique même lorsqu'il était dépourvu de l'élément verbal « oreo » et que, d'autre part, la chambre de recours a, en substance, fait sienne cette appréciation et considéré que ladite marque antérieure, compte tenu de son utilisation prolongée et intensive, bénéficiait d'une « renommée exceptionnelle » en Espagne et donc dans l'Union.
- 73 Enfin, dans la requête, la requérante formule, en substance, deux ordres de critiques à l'encontre des éléments de preuve présentés par l'intervenante, selon qu'il s'agit des études de marché ou des autres éléments de preuve.
- 74 Dans ce cadre, en premier lieu, s'agissant de « tous les documents, à l'exception des études [de marché] » présentés par l'intervenante, la requérante argue qu'ils peuvent servir de preuve pour prouver la renommée « d'une marque traditionnelle », mais ne sont pas de nature à démontrer la renommée du produit en tant que marque. Selon elle, la représentation graphique d'une marque tridimensionnelle revendiquant la forme du produit sur des supports publicitaires ou des emballages ne peut même pas être considérée comme un usage réel et sérieux de l'enregistrement tridimensionnel en question. Les documents présentés peuvent donc encore moins servir à établir que la première marque antérieure est renommée.
- 75 Premièrement, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante consistent en des critiques générales qui ne visent spécifiquement aucun document précis. Si elle se réfère à des documents relatifs aux ventes, elle ne formule aucune critique précise concernant l'un des éléments de preuve visés au point 71 ci-dessus, mais se réfère aux documents qui seraient produits, en hypothèse, par un « producteur de whisky ». De même, si elle se réfère à la représentation sur « des supports publicitaires ou des emballages » d'une marque tridimensionnelle revendiquant la forme du produit, elle ne formule aucune critique précise concernant un quelconque des éléments de preuve visés au point 71 ci-dessus, mais se limite à opérer une critique abstraite sur leur prétendue incapacité à prouver « un usage réel et sérieux » de ladite marque tridimensionnelle et « encore moins [...] à établir [sa] notoriété ». Or, de tels arguments aucunement étayés ne sauraient être retenus.
- 76 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante semble s'appuyer, quoi que de façon générale, sur l'incapacité d'un élément de preuve à prouver l'usage sérieux de la marque antérieure et donc la renommée de ladite marque, un tel argument est en tout état de cause non fondé.
- 77 En effet, il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à la protection élargie conférée à une marque de l'Union européenne jouissant d'une renommée ou d'une notoriété dans la Communauté poursuivent un objectif différent de celles

qui exigent la preuve de l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne antérieure invoquée à l'appui d'une opposition [arrêt du 8 avril 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, non publié, EU:T:2016:199, point 34]. Tandis que l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 a trait aux conditions régissant la protection étendue également au-delà des catégories de produits et de services pour lesquelles une marque de l'Union européenne a été enregistrée, la notion d'« usage sérieux » exprime la condition minimale d'utilisation à laquelle toutes les marques doivent satisfaire afin d'être protégées. Il s'ensuit que les dispositions portant sur l'exigence de l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne et, notamment, les critères dégagés par la jurisprudence, aux fins de l'établissement de cet usage sérieux, se distinguent des dispositions et des critères relatifs à la renommée d'une telle marque [voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, points 21 et 23, et du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, non publié, EU:T:2017:687, point 46].

- 78 Troisièmement, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante reposent sur une interprétation erronée des éléments permettant de démontrer la renommée d'une marque tridimensionnelle consistant en la forme du produit, y compris lorsqu'elle semble contester, bien que toujours en termes généraux, le caractère probant d'une « image bidimensionnelle apposée sur l'emballage » à côté de « la marque purement verbale "OREO", qui est la seule véritable marque du produit ».
- 79 En effet, s'agissant d'une marque tridimensionnelle constituée par l'apparence du produit lui-même, il convient de tenir compte du fait que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage [arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 71].
- 80 À cet égard, la Cour a jugé qu'une marque tridimensionnelle pouvait acquérir, le cas échéant, un caractère distinctif par l'usage, même si elle était utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, et que tel était le cas lorsque la marque était constituée par la forme du produit ou de son emballage et que ceux-ci étaient systématiquement revêtus d'une marque verbale sous laquelle ils étaient commercialisés (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421, point 59).
- 81 La Cour a également souligné que l'acquisition du caractère distinctif d'une marque pouvait résulter de son usage en combinaison avec une autre marque enregistrée et que, en pareille hypothèse, la condition à respecter, pour le transfert du caractère distinctif d'une marque enregistrée à une autre marque enregistrée avec laquelle elle était utilisée, était que le public concerné continuât à percevoir les produits en cause comme provenant d'une entreprise déterminée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, points 30 et 32).
- 82 Il s'ensuit que le titulaire d'une marque tridimensionnelle enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation en combinaison avec une autre marque enregistrée et renommée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (voir arrêt du 28 février 2019, PEPERO original, T-459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 131 et jurisprudence citée).
- 83 En outre, il ressort de la jurisprudence qu'il ne saurait être exclu que la représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle puisse, le cas échéant, faciliter la connaissance de la marque par le public pertinent lorsqu'elle permet de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421, point 60).
- 84 Par conséquent, l'éventuelle circonstance que des éléments de preuve présentés par l'intervenante reproduisent la forme tridimensionnelle, voire l'image bidimensionnelle, du produit sur des supports publicitaires, des articles, des emballages ou des décorations, et ce, le cas échéant, en combinaison avec la marque verbale OREO, qui fait référence à la même entreprise, ne constitue pas, en tant que telle, une raison suffisante pour considérer que de tels éléments ne seraient pas idoines à prouver la renommée de la première marque antérieure.
- 85 Quatrièmement, force est de constater que l'intervenante a présenté devant les instances de l'EUIPO plusieurs éléments de preuve, tels que les images des brochures, des points de ventes, des campagnes publicitaires radiophoniques, des campagnes publicitaires télévisées et des articles de presse, visant à démontrer l'utilisation en Espagne de la première marque antérieure. En outre, l'intervenante a fait état de données sur les ventes et sur les investissements publicitaires, ainsi que de certifications attestant la renommée de ladite marque antérieure et d'autorisations commerciales données à des tiers. En l'absence de tout argument contraire contestant la matérialité de ces éléments de preuve, ils doivent être considérés comme étant susceptibles de démontrer tant l'utilisation intensive de la forme tridimensionnelle représentée dans cette marque antérieure que les efforts et les investissements effectués par l'intervenante pour la promouvoir.

- 86 En second lieu, s'agissant des études de marché présentées par l'intervenante, la requérante conteste leur caractère probant. Elle fait valoir qu'aucune desdites études n'inclut le signe constituant la première marque antérieure. Les documents 23 et 25 présenteraient « une image des emballages des marques OREO et TWINS ». Le document 24 présenterait une image tendancieuse de ladite marque antérieure, dès lors que le biscuit est dépourvu à l'intérieur de l'élément verbal « oreo ». En outre, dans cette dernière étude le signe n'aurait pas été traité comme marque, mais comme produit. Cela prouverait seulement que la marque verbale notoire OREO est la plus connue de celles qui désignent des biscuits sandwich noirs et ronds.
- 87 Premièrement, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à contester la pertinence des études de marché présentées en tant que documents 23 et 25 afin de démontrer la renommée de la première marque antérieure, ces arguments doivent aussi être écartés comme étant inopérants.
- 88 En effet, d'une part, en ce qui concerne l'étude de marché présentée en tant que document 23, il y a lieu de relever qu'elle ne concerne pas la première marque antérieure. En particulier, ainsi que le souligne à juste titre l'intervenante et qu'il ressort dudit point 71 ci-dessus, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'intervenante s'est appuyée sur ladite étude afin de démontrer la renommée de la seconde marque antérieure, dès lors que, au soutien de l'opposition, l'intervenante avait invoqué ces deux marques antérieures. Toutefois, la division de l'opposition et la chambre de recours ont fait droit à l'opposition en s'appuyant uniquement sur la première marque antérieure.
- 89 D'autre part, en ce qui concerne l'étude de marché présentée en tant que document 25, force est de constater qu'elle ne concerne non plus la première marque antérieure, mais la marque demandée. En outre, ainsi que le souligne à juste titre l'intervenante et qu'il ressort du point 71 ci-dessus, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'intervenante ne s'est pas prévalu de cette étude afin de démontrer la renommée de ladite marque antérieure. En revanche, il ressort de l'exposé des motifs d'opposition de l'intervenante du 8 janvier 2018 qu'elle s'est appuyée sur ladite étude afin de démontrer l'existence d'un lien entre les marques en cause.
- 90 Certes, ainsi qu'il ressort du point 6, sixième tiret, de la décision attaquée, la division d'opposition a génériquement mentionné les études « présentées dans les documents 23 à 25 » dans son appréciation de la renommée de la première marque antérieure. Toutefois, outre le fait que les études de marché présentées en tant que documents 23 et 25 ne concernent pas ladite marque antérieure, il y a lieu de relever que, en fait, en se référant à l'origine commerciale du biscuit sandwich dépourvu de l'élément verbal « oreo », la division d'opposition ne s'est pas appuyée sur le contenu des études de marchés présentées en tant que documents 23 et 25, mais, tout aussi implicitement que nécessairement, sur celle présentée en tant que document 24 (voir point 91 ci-dessous).
- 91 Secondement, en ce qui concerne l'étude de marché présentée en tant que document 24 visé au point 71 ci-dessus, ainsi qu'il ressort de ce document, il convient de commencer par observer que ladite étude vise à examiner le niveau de connaissance de la forme tridimensionnelle représentée dans la première marque antérieure et que, à cette fin, l'élément verbal « oreo » figurant au centre sur la face du biscuit a été supprimé. L'étude indique que, confronté à ladite image, 76 % des interrogés ont répondu spontanément « OREO » à la question « Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit en voyant ce produit ? », 91 % des interrogés ont répondu spontanément « OREO » à la question « En particulier, à quelle marque associez-vous le produit que vous avez vu ? » et 91 % des interrogés ont répondu « OREO » à la question « Vous allez voir une liste contenant les noms des différentes marques. Entre toutes ces marques, quelle marque associez-vous le plus au produit que vous avez vu ? ». L'étude conclut que, en voyant le biscuit, « OREO » est l'association spontanée principale (76 %) mentionnée par les interrogés et que, quant à l'association à une marque, tant de manière spontanée que de manière suggérée, 91 % des interrogés associent la forme du biscuit à « OREO ».
- 92 À cet égard, tout d'abord, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la circonstance que l'image montrée aux interrogés soit dépourvue de l'élément verbal « oreo » qui normalement figure au centre sur la face du biscuit n'implique pas que ladite image serait tendancieuse. Au contraire, la suppression dudit élément verbal était une précaution opportune lors de la réalisation de l'étude, afin d'éviter que ses résultats soient biaisés par la présence, sur l'image montrée, du nom du produit et de la marque verbale sous lesquels ce produit est vendu. Contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, c'est précisément l'absence dudit élément verbal qui rend d'autant plus fiables les résultats de l'étude sur la connaissance de la forme tridimensionnelle représentée dans la première marque antérieure.
- 93 Ensuite, la circonstance que, dans les questions posées aux interrogés, la forme tridimensionnelle soit traitée comme un produit et non comme une marque n'affecte pas non plus la fiabilité de l'étude. Au contraire même, dès lors que l'objectif de l'étude est celui de vérifier la connaissance de la représentation tridimensionnelle du produit en tant que marque, il est opportun qu'il ne soit pas indiqué aux personnes interrogées que ladite forme tridimensionnelle est une marque, afin précisément de vérifier si, en voyant cette image, les interrogés identifient une origine commerciale donnée et la reconnaissent donc comme marque.
- 94 Enfin, l'argument selon lequel ladite étude prouverait seulement que la marque verbale OREO est renommée et ne prouverait pas la renommée de la première marque antérieure n'est pas fondé non plus. En effet, ainsi que l'a relevé la

division d'opposition et rappelé la chambre de recours, l'étude de marché révèle que, lorsque la forme tridimensionnelle du produit dépourvue de l'élément verbal « oreo » est montrée aux personnes interrogées, d'une part, un pourcentage important des personnes interrogées (76 %) associe de manière spontanée ladite forme au biscuit « OREO » et, d'autre part, un pourcentage très important des personnes interrogées (91 %) associe ladite forme, tant de manière spontanée que de manière suggérée, à la marque OREO. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 80 à 82 ci-dessus, le fait que la forme du biscuit, dont la représentation tridimensionnelle est protégée par ladite marque antérieure, ait fait l'objet d'un usage combiné avec la marque verbale OREO, et que le biscuit soit connu comme étant un « Oreo », ne permet pas de considérer que la renommée s'attacherait uniquement à la marque verbale OREO et non à cette marque antérieure elle-même.

95 Il découle de tout ce qui précède que la requérante n'a apporté aucun élément susceptible d'infirmier la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la première marque antérieure, eu égard à son utilisation prolongée et intensive, jouit d'une renommée exceptionnelle en Espagne et donc dans l'Union dans son ensemble.

96 Par conséquent, le deuxième grief du moyen unique doit être écarté.

*Sur le quatrième grief, tiré, en substance, de l'absence d'atteinte*

97 Le quatrième grief du moyen unique s'articule, en substance, en trois branches, tirées, la première, de l'existence d'un juste motif, la deuxième, de l'absence d'un lien et, la troisième, de l'absence d'un profit indu.

– *Observations liminaires*

98 Les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un tel lien dans l'esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu'il soit conclu à l'existence de l'une des atteintes contre lesquelles l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection en faveur des marques renommées. Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 soit applicable (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, points 36 à 38 et 42).

99 Il convient de rappeler que, afin de bénéficier de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens dudit article 8, paragraphe 5. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'attendre la réalisation effective de celle-ci pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 93).

100 Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif [arrêt du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, point 34].

101 C'est à la lumière de ces principes que, en l'espèce, il convient d'examiner, tout d'abord, la branche tirée de l'absence d'un lien, ensuite, la branche tirée de l'absence d'un profit indûment tiré et, enfin, la branche tirée de l'existence d'un juste motif.

– *Sur la branche tirée de l'absence d'un lien*

102 Il ressort de la jurisprudence que l'existence d'un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre lesdites marques, la nature des produits ou des services concernés par ces marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C-548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, point 63).

- 103 En l'espèce, il ressort des points 52 à 57 et 64 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent associerait la marque demandée à la première marque antérieure compte tenu du fait que celles-ci ont en commun leurs éléments figuratifs illustrant des biscuits sandwich ornés d'une décoration similaire, que ladite marque antérieure est renommée pour des biscuits, que la marque demandée vise justement ce produit. Cette chambre a également pris en compte le fait que les produits concernés sont identiques, qu'ils sont de consommation courante pour une partie du grand public, que le public pertinent ne fera pas preuve d'un degré d'attention particulièrement élevé, que, dans un magasin, ils pourront figurer côte à côte dans le même rayon et que, de ce fait, les concordances visuelles n'en seront que plus importantes lors de leur achat. En outre, elle a indiqué que l'étude de marché présentée par l'intervenante en tant que document 25 confirmait l'association entre les marques en cause.
- 104 La requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours. S'agissant des éléments autres que l'étude de marché présentée en tant que document 25, elle « renvoie aux moyens pertinents exposés dans la [...] requête ». S'agissant de ladite étude, elle fait valoir que celle-ci ne saurait être prise en compte. En effet, tout d'abord, la deuxième question de cette étude ne serait pas valable et vicierait le reste de l'étude en question, puisque les marques gullón et TWINS seraient affichées sur l'emballage objet de la même étude. Ensuite, elle argue que, dans les résultats de l'étude susmentionnée, « [l']association supposée avec la marque OREO est établie en raison du fait que l'emballage comporte des représentations de plusieurs biscuits sandwich, dont la marque la plus connue est OREO ». Selon elle, ces résultats sont dus au fait que, lorsque des marques sont considérées comme la référence de leur catégorie, les consommateurs vont jusqu'à associer le nom du produit à ces marques. Ainsi, l'association du produit à la « marque [verbale] OREO » ne justifierait pas d'attribuer à l'intervenante le monopole de la commercialisation de ce type de biscuit. La requérante ajoute que l'association supposée entre le produit et la « marque [verbale] OREO », et non entre le produit et la première marque antérieure, découle d'éléments communs à tous les biscuits de type sandwich. Par ailleurs, elle critique une appréciation de ladite chambre, contenue au point 52 de la décision attaquée, selon laquelle il serait possible que le public associe les deux marques du fait de la présence, dans les deux, d'éléments dénués de caractère distinctif. Cette affirmation ne serait ni motivée ni étayée par la jurisprudence.
- 105 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.
- 106 En premier lieu, force est de constater que, ainsi que le fait valoir l'EUIPO et qu'il ressort du point 103 ci-dessus, la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, est parvenue à la conclusion que le public pertinent associera la marque demandée et la première marque antérieure en s'appuyant sur les six éléments mentionnés aux points 52 à 55 de ladite décision et puis résumés au même point 56 de la même décision. Il s'agit, premièrement, du fait que lesdites marques ont en commun leurs éléments figuratifs représentant des biscuits sandwich et que ces représentations sont similaires en raison de leur décorations semblables, deuxièmement, du fait que ladite marque antérieure est renommée pour des biscuits, troisièmement, du fait que tant cette marque antérieure que la marque demandée concernent des biscuits et que donc les produits sont identiques, quatrièmement, du fait que ces produits sont de consommation courante et que donc le degré d'attention du public n'est pas particulièrement élevé, cinquièmement, du fait que, dans les points de vente, ces produits pourront figurer côte à côte et être en concurrence directe et, sixièmement, du fait que, en raison de la méthode d'achat de ces produits, à savoir en libre-service dans les magasins, les concordances visuelles ne sont que plus importantes. Ce n'est que, aux points 57 à 64 de cette décision, que ladite chambre a examiné l'étude de marché en cause et indiqué que cette étude « vient confirmer [ses précédentes conclusions] ».
- 107 Par conséquent, même à supposer que, ainsi que le fait valoir la requérante, l'étude de marché en cause soit insusceptible de démontrer une association entre la première marque antérieure et la marque demandée, une telle circonstance demeurerait sans conséquences sur le raisonnement opéré par la chambre de recours, dès lors que celui-ci s'appuie, préalablement et indépendamment, sur un ensemble d'autres éléments et n'évoque ladite étude que comme élément confirmant l'appréciation déjà accomplie.
- 108 Partant, les arguments de la requérante visant à critiquer l'étude de marché en cause doivent être écartés comme étant inopérants.
- 109 En deuxième lieu, en ce qui concerne les six éléments retenus par la chambre de recours et mentionnés aux points 52 à 56 de la décision attaquée, d'une part, il y a lieu de relever que la requérante se borne à évoquer l'existence de seulement trois éléments sur lesquels ladite chambre se serait appuyée, à savoir la présence de biscuits sandwich ornés d'une décoration similaire, la renommée de la marque antérieure et la proximité des produits dans les points de ventes. Or, ainsi qu'il ressort du point 106 ci-dessus, force est de constater que d'autres éléments ont bien été pris en compte par cette chambre, à savoir l'identité des produits, le degré d'attention non particulièrement élevé du public et l'importance des concordances visuelles en raison des modalités d'achat des produits.
- 110 D'autre part, il convient de relever que la requérante ne formule aucune critique spécifique à l'égard d'aucun de ces éléments dans le cadre de ses arguments visant l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques en cause, mais se borne à indiquer, sans plus de précisions, qu'elle « renvoie aux moyens pertinents exposés dans la [...] requête ». Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité d'un tel renvoi global et dépourvu de toute précision, force est de

constater que, en tout état de cause, aucun moyen ou argument de la requérante n'est susceptible de remettre en cause, en l'espèce, les appréciations de la chambre de recours sur l'existence d'un tel lien.

- 111 En particulier, quant à la matérialité des six éléments invoqués par la chambre de recours et à la question de savoir si de tels éléments permettent, en l'espèce, d'établir un lien entre les marques en cause, tout d'abord, il ressort de l'ensemble de la requête que la requérante ne formule aucune critique à l'égard du troisième (l'identité des produits) et du quatrième (le degré d'attention non particulièrement élevé) éléments mentionnés au point 106 ci-dessus.
- 112 Au demeurant, d'une part, dès lors que la marque demandée vise les « biscuits » et que ces produits rentrent tant dans les « préparations à base de céréales » que dans les « pâtisseries » visées par la première marque antérieure, les produits visés sont effectivement identiques. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 53). En l'occurrence, les produits visés par les marques en cause étant identiques, il s'agit de produits qui ont les mêmes canaux de distribution, qui sont interchangeable et concurrents, qui ont la même finalité et qui ont le même public. La requérante elle-même admet expressément dans la requête que, « [d]e toute évidence, les produits sont substitutifs » et qu'elle « livre clairement concurrence à l'opposante sur le marché ». Conformément à la jurisprudence, ces éléments plaident en faveur de l'existence d'un lien entre lesdites marques [voir, par analogie, arrêt du 19 mai 2015, Swatch/OHMI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 30].
- 113 D'autre part, il convient de relever que les produits en cause sont destinés au grand public, qui peut les trouver dans un large éventail de magasins et à des prix relativement bas, et dont le degré d'attention n'est partant pas particulièrement élevé par rapport à ces produits. Un tel niveau d'attention plaide aussi en faveur de l'existence d'un lien entre les marques en cause.
- 114 Ensuite, s'agissant du cinquième élément (la proximité des produits dans les points de vente) mentionné au point 106 ci-dessus, la requérante, dans la requête, fait valoir que la chambre de recours commet une erreur en considérant que les produits concernés sont vendus côte à côte dans les supermarchés, « étant donné qu'il faut souligner que le produit de l'opposant ne sera jamais commercialisé dans les supermarchés sous la forme du signe tel qu'il a été enregistré, mais dans un emballage concret ». Or, l'argument de la requérante repose sur une prémisse erronée, dès lors qu'il confond, d'une part, la question de savoir comment les produits visés par les marques en cause sont commercialisés avec, d'autre part, la question de savoir comment la première marque antérieure est utilisée dans le commerce. En effet, indépendamment des modalités d'utilisation de ladite marque antérieure, éventuellement sur des emballages et avec d'autres éléments, il ne saurait être contesté que les biscuits, qui sont les produits identiques visés par les marques en cause, sont généralement exposés à proximité ou côte à côte dans les points de vente, usuellement dans le même rayon en libre-service. De surcroît, il est tout à fait usuel que, sur les étalages des points de ventes, les produits (tels que les biscuits) ayant des caractéristiques semblables soient placés côte à côte. Une telle circonstance plaide aussi en faveur de l'existence d'un lien entre les marques en cause.
- 115 En outre, s'agissant du sixième élément (l'importance des concordances visuelles en raison des modalités d'achat des produits) mentionné au point 106 ci-dessus, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance [voir arrêt du 8 septembre 2011, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T-525/09, non publié, EU:T:2011:437, point 26 et jurisprudence citée]. C'est le cas en l'espèce, dès lors que les biscuits visés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit.
- 116 Enfin, s'agissant du premier (la présence d'un élément figuratif commun constitué par des biscuits sandwich ayant une décoration similaire) et du deuxième (la renommée de la marque antérieure) éléments mentionnés au point 106 ci-dessus, d'une part, il suffit de rappeler que, en l'espèce, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient visuellement similaires compte tenu de la présence, dans lesdits signes, de biscuits sandwich ayant des caractéristiques semblables. La présence dans ces signes de biscuits sandwich présentant des caractéristiques et y compris des décorations similaires plaide également en faveur de l'existence d'un lien entre les marques en cause.
- 117 D'autre part, il suffit de relever que c'est aussi à juste titre que la chambre de recours a conclu que la première marque antérieure jouissait d'une renommée exceptionnelle. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la renommée de ladite marque antérieure et, notamment, son intensité font partie des facteurs à prendre en compte lors de l'appréciation tant de l'existence d'un lien d'association dans l'esprit du public entre cette marque antérieure et la marque demandée, que du risque que l'une des trois atteintes visées dans la disposition en cause survienne [arrêt du 1<sup>er</sup> juin 2018, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday), T-900/16, non publié, EU:T:2018:327,



point 30]. Dès lors que ladite chambre a considéré que la renommée de la marque antérieure susmentionnée était exceptionnelle, une telle renommée plaide en faveur de l'existence d'un lien entre les marques en cause.

118 Partant, il y a lieu de constater que les éléments pris en compte par la chambre de recours sont matériellement corrects et que, compte tenu de tous ces éléments, c'est à juste titre que ladite chambre a conclu que le public pertinent était susceptible d'établir un lien entre les marques en cause. Dans la requête, la requérante n'a, d'ailleurs, invoqué aucun argument susceptible de remettre en cause une telle conclusion.

– *Sur la branche tirée de l'absence d'un profit indûment tiré*

119 Quant à la notion de « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », également désignée sous les termes de « parasitisme » et de « free-riding », cette notion ne s'attache pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 41).

120 La Cour a jugé que, lorsqu'un tiers tentait par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage devait être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 52).

121 Afin de déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 44).

122 En l'espèce, au point 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l'étendue de la renommée de la première marque antérieure et du fait que les produits étaient identiques, de consommation courante et vendus côte à côte dans les supermarchés, le produit commercialisé sous la marque demandée attirerait facilement l'attention du consommateur, en lui rappelant ladite marque antérieure qu'il connaissait bien. Selon elle, même si le consommateur ne confondait pas lesdites marques, il verrait le produit identique de la requérante comme un substitut éventuel du produit de l'intervenante et comprendrait qu'il présente de caractéristiques similaires. Ainsi, la requérante tirerait parti de la renommée et de l'investissement en publicité de cette marque antérieure pour vendre son produit.

123 La requérante conteste le fait que l'utilisation de la marque demandée sur le marché soit susceptible de tirer profit de la renommée et de l'investissement publicitaire de la première marque antérieure. La chambre de recours commettrait une erreur en tenant compte de la renommée de cette marque antérieure et de ce que les produits seraient vendus côte à côte. La requérante ajoute que la marque verbale gullón est notoire et renommée, et d'importants investissements ont été réalisés pour celle-ci. Elle fait valoir que l'intervenante n'a avancé aucun élément démontrant que la marque demandée permettrait à son titulaire de bénéficier de la renommée de ladite marque antérieure et que cette chambre n'a pas exposé non plus les motifs pour lesquels celle-ci considérerait qu'elle entendait tirer profit de la notoriété de la même marque antérieure. En outre, le fait qu'aucun parasitisme n'a eu lieu se déduirait des circonstances que, d'une part, le produit de l'intervenante n'est pas commercialisé sous la marque antérieure en cause telle qu'enregistrée, mais dans un emballage concret sur lequel figurent d'autres éléments verbaux et graphiques, et que, d'autre part, la marque demandée inclut de manière visible les marques du produit TWINS et gullón, lesquelles prouvent que la requérante cherche à éviter toute association avec l'intervenante.

124 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.

125 À cet égard, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la renommée « exceptionnelle » de la première marque antérieure a été établie à bon droit par la chambre de recours. Par ailleurs, contrairement à ce qui semble être suggéré par la requérante, ainsi qu'il a déjà été relevé notamment au point 121 ci-dessus, ladite renommée constitue bien l'un des éléments à prendre en compte afin de déterminer si l'usage du signe constituant la marque demandée tire indûment profit de cette renommée. Ensuite, il y a lieu de rappeler que les produits visés par ladite marque antérieure et la marque demandée sont identiques, à savoir des biscuits. Il s'agit de produits qui sont généralement vendus en libre-service, dans les rayons du supermarché. De

surcroît, lesdits produits sont concurrents et pourront se trouver côte à côte sur les étagères. En outre, il y a lieu de rappeler que le public pertinent visé par la marque demandée est le même que celui visé par cette marque antérieure, à savoir le grand public faisant preuve, pour ces produits, d'un degré d'attention qui n'est pas élevé. Enfin, il y a lieu de rappeler que si, certes, les marques en cause sont visuellement similaires à un faible degré, cette similitude découle précisément de la présence, dans la marque demandée, de deux biscuits sandwich ayant des caractéristiques similaires au biscuit sandwich dont la représentation tridimensionnelle constitue la marque antérieure en question, à savoir la forme ronde, la couleur noire des biscuits et blanche du fourrage, l'épaisseur, le rebord externe travaillé avec de traits radiaux et la décoration interne avec des formes fantaisistes évoquant des formes géométriques.

126 Compte tenu de ces circonstances, dès lors que le consommateur serait susceptible de trouver sur le même rayon du supermarché les produits identiques et concurrents visés par les marques en cause et que, compte tenu de leur représentation dans lesdites marques, il serait induit à leur projeter les mêmes caractéristiques, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant que la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la première marque antérieure.

127 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante. D'une part, contrairement à ce qui est suggéré par la requérante, la chambre de recours a indiqué, au point 70 de la décision attaquée, tous les éléments sur lesquels elle s'était appuyée pour parvenir à sa conclusion.

128 D'autre part, la circonstance que la marque demandée contient d'autres éléments verbaux, tels que les mots « gullón » et « twins », même à supposer que, comme la requérante semble le suggérer, ceux-ci soient des marques enregistrées, voire même des marques renommées, n'exclut nullement que la marque demandée essaie de se placer, à travers la représentation de deux biscuits sandwich visuellement similaires à celui constituant la première marque antérieure, dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction. En effet, même à supposer que lesdits éléments verbaux soient susceptibles d'être perçus comme indicatifs d'une origine commerciale différente et d'exclure donc un risque de confusion, ils ne permettent pas, en tant que tels, d'éliminer le risque de parasitisme. D'ailleurs, ainsi qu'il ressort expressément du point 70 de la décision attaquée, la chambre de recours elle-même est parvenue à la conclusion d'un risque d'atteinte en partant de l'hypothèse que « le consommateur ne confond pas les deux marques ». Cela est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle, pour appliquer l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit n'est pas requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre [voir arrêt du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T-411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 176 et jurisprudence citée].

– *Sur la branche tirée de l'existence d'un juste motif*

129 Aux points 71 à 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'aucun juste motif ne justifiait l'usage de la marque demandée. À cet effet, elle a écarté l'argument de la requérante selon lequel l'intervenante chercherait à monopoliser la représentation des biscuits sandwich, empêchant ainsi les autres opérateurs de l'utiliser pour désigner leur biscuits sandwich. Elle a indiqué que d'autres marques enregistrées pour désigner des biscuits sandwich prouvent que l'intervenante ne monopolise pas l'utilisation de la représentation d'un biscuit sandwich. Elle a souligné que c'est la requérante qui a choisi une représentation d'un biscuit sandwich très proche de celle de la première marque antérieure. Selon elle, rien ne justifie que la requérante imite et se rapproche autant du dessin du biscuit de ladite marque antérieure.

130 La requérante fait valoir qu'il existe un juste motif, à savoir l'intérêt des producteurs légitimes de biscuits de type sandwich à reproduire librement, sur les emballages de vente de leurs biscuits, une représentation de leur forme et des caractéristiques habituelles dans ce secteur. Le seul élément commun aux signes en conflit est l'image d'un biscuit de type sandwich, lequel est dépourvu de caractère distinctif. Le fait que la marque OREO soit le numéro un sur le marché ne lui donnerait pas le droit de monopoliser la production et la commercialisation des biscuits de type sandwich. Selon la requérante, dès lors qu'elle peut produire et vendre de tels biscuits, l'intervenante ne pourrait pas lui empêcher de reproduire sur son emballage le biscuit qu'elle commercialise, en particulier lorsque cela est nécessaire pour informer le consommateur sur le produit. Le Tribunal admettrait comme juste motif la libre exploitation par des tiers de signes qui sont faiblement distinctifs, génériques ou habituels dans le commerce. En l'espèce, à l'exception de l'élément verbal notoire « oreo », tous les éléments de la première marque antérieure seraient dépourvus de caractère distinctif. Les éléments considérés comme similaires seraient très courants dans la vie des affaires. L'intervenante aurait l'intention d'obtenir un monopole injustifié sur les éléments communs aux biscuits de type sandwich.

131 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante.

132 À titre liminaire, il convient de rappeler que la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 aux marques renommées est étendue. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porterait préjudice. Néanmoins, l'utilisateur d'un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un « juste motif » aux

fins de l'usage de ce signe, lequel est une expression de l'objectif général dudit règlement qui est de mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu'il commercialise. Ce faisant, l'invocation par un tiers d'un juste motif aux fins de l'usage d'un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée à tolérer l'usage du signe similaire (arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, points 89 à 91).

- 133 Il convient également de préciser que l'existence d'un juste motif permettant l'utilisation d'une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive [arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T-629/16, EU:T:2018:108, point 52].
- 134 En l'espèce, en substance, la requérante fait valoir, comme juste motif, l'intérêt de tout producteur de biscuits sandwich à reproduire, sur ses emballages, l'image du produit commercialisé, à savoir un biscuit sandwich, dont la représentation ne saurait être monopolisée par l'intervenante.
- 135 Or, ces arguments reposent sur une prémisse erronée. En effet, le motif de refus prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n'empêche pas les producteurs d'un produit, tels que, en l'espèce, de biscuits sandwich, d'enregistrer une marque constituée notamment par l'emballage du produit et incluant l'image du produit lui-même. Ladite disposition empêche seulement, dans certaines circonstances, d'enregistrer une marque tirant indûment profit d'une marque antérieure renommée. En l'espèce, la marque demandée est similaire à la première marque antérieure, présente un lien avec celle-ci et tire indûment profit de sa renommée non pas parce qu'elle inclut la représentation d'un biscuit sandwich quelconque, mais parce que, ainsi qu'il a été rappelé au point 125 ci-dessus, elle inclut la représentation de deux biscuits sandwich ayant des caractéristiques similaires à celui dont la représentation tridimensionnelle constitue ladite marque antérieure, en ce qui concerne leur forme ronde, leur couleur noire et la couleur blanche de leur fourrage, leur épaisseur, leur rebord externe travaillé avec de traits radiaux et leur décoration interne avec des formes fantaisistes évoquant des formes géométriques.
- 136 Par ailleurs, ainsi que le fait observer la chambre de recours au point 73 de la décision attaquée, l'absence de monopolisation, par l'intervenante, de la forme du biscuit sandwich est corroborée par le fait que d'autres marques enregistrées incluent ou sont composées par des biscuits sandwich, lesquels, de surcroît, sont également ronds et noirs et que, ainsi que l'indique la requérante elle-même, l'intervenante, tout en s'y opposant, n'a pas pu en empêcher l'enregistrement.
- 137 Dans ces conditions, force est de constater que la requérante n'a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours relative à l'inexistence d'un juste motif.
- 138 Par conséquent, le quatrième grief du moyen unique doit être écarté.

*Sur l'offre de preuve faite par la requérante*

- 139 Ainsi qu'il ressort des considérations qui précèdent, aucun argument avancé par la requérante dans le cadre des quatre griefs du moyen unique ne permet de considérer que, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, ne sont pas réunies. Or, une telle conclusion n'est pas non plus remise en cause par la décision de l'Office des brevets et des marques espagnol visée au point 17 ci-dessus.
- 140 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s'inspirer, dans l'interprétation du droit de l'Union, d'éléments tirés de la jurisprudence de l'Union, nationale ou internationale [arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, point 71], y compris des décisions d'un office des brevets et des marques national [voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2017, Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN), T-215/16, non publié, EU:T:2017:241, points 20 à 22]. En effet, une telle possibilité de se référer à des décisions ou des jugements nationaux n'est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu'il ne s'agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans une décision ou un jugement précis, mais d'invoquer des décisions ou des jugements à l'appui d'un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d'une disposition du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2014, Asos/OHMI – Maier (ASOS), T-647/11, non publié, EU:T:2014:230, point 18 et jurisprudence citée].
- 141 En l'espèce, il convient de relever que la requérante n'indique pas précisément sur quels éléments du raisonnement de l'Office des brevets et des marques espagnol elle s'appuie pour démontrer que la chambre de recours a erronément appliqué l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, mais se borne à citer littéralement plusieurs points de cette décision inhérents aux conditions d'application d'une disposition nationale qui serait équivalente à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

- 142 Or, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le régime de l'Union des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, les marques en conflit ne doivent être appréciées que sur le fondement de la réglementation de l'Union pertinente et une décision nationale, y compris de nature jurisprudentielle, ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée [arrêt du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, non publié, EU:T:2018:692, point 79].
- 143 Ensuite, il y a lieu de rappeler que les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union [arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T-129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 96].
- 144 Enfin, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition du règlement 2017/1001 n'oblige l'EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 49, et ordonnance du 18 octobre 2016, Laboratoire de la mer/EUIPO – Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER), T-109/16, non publiée, EU:T:2016:627, point 19].
- 145 Il en découle que la conclusion retenue dans la décision de l'Office des brevets et des marques espagnol visée au point 17 ci-dessus ne saurait affecter, en tant que telle, la légalité de la décision attaquée.
- 146 Il découle de tout ce qui précède que le moyen unique avancé par la requérante au soutien de ses conclusions doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

#### Sur les dépens

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

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **Galletas Gullón, SA, est condamnée à ses propres dépens ainsi qu'à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Intercontinental Great Brands LLC.**

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures

---

\* Langue de procédure : l'espagnol.