

## Opposition NAlbanie B 3 121 040

**Ferrero S.p.A.**, Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par **Jacobacci ± Partners S.P.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)

u n g a i n s t

**UAB «Granex»**, Raudondvario Pl. 164a, 47173 Kaunas, Lituanie (requérante), représentée par **UAB Patentinė Ir Teisinė Apsauga**, Mairono G. 14 B-1, 44289 Kaunas, Lituanie (mandataire agréé).

Le 25/10/2021, la division d'opposition rend la présente

### DÉCISION:

1. L'opposition no B 3 121 040 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l'Union européenne no 18 193 187 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

### MOTIFS

Le 15/05/2020, l'opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la



demande de marque de l'Union européenne no 18 193 187 (marque figurative). L'opposition est fondée sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 9 316 878 «NUTELLA» (marque verbale) et l'enregistrement international désignant l'Union européenne no 1 073 241 **nutella** (marque figurative). L'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures.

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

Pour des raisons d'économie de procédure, la division d'opposition examinera d'abord l'opposition par rapport à l'enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne no 1 073 241, pour lequel l'opposante a revendiqué une renommée en France et en Italie.

La division d'opposition examinera d'abord l'opposition par rapport au territoire français.

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque

contestée est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les 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 antérieure de l'Union européenne, la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union ou, en cas d'usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l'Union ou dans le cas d'un usage antérieur d'une marque antérieure.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l'opposante doit jouir d'une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l'opposition est fondée;

Risque de blessure: L'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles entraînera le rejet de l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08– 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l'ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L'opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l'usage avec juste motif de la marque contestée.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas avancé qu'elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l'absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu'il n'existe pas de juste motif;

#### **a) Renommée de la marque antérieure**

Selon l'opposante, la marque antérieure jouit d'une renommée notamment en France.

La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d'une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu'elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 07/02/2020. Dès lors, l'opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l'opposition est fondée avait acquis une renommée en France, entre autres, avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l'opposante a revendiqué une renommée, à savoir:

Classe 30: *Crème à tartiner.*

L'opposition est formée à l'encontre des produits suivants:

Classe 30: *Gaufres; Gaufrettes; Gaufrettes comestibles; Gaufrettes à base de flan; Pâtisserie contenant de la crème; VIENNOISERIE.*

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

L'opposante a présenté des éléments de preuve à l'appui de cette allégation. Étant donné qu'elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d'opposition ne décrira les éléments de preuve qu'en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants, présentés le 23/12/2020 et le 28/12/2020.

Pièces 1 et 2: Extrait du livre *Ferrero 1946-1996 en italien*, avec une traduction correspondante en anglais, concernant le succès et l'origine de Nutella (en France et en Italie), avec des images de produits créés par Ferrero, démontrant l'étendue de ses activités.

Pièces 3 et 4.1 à 4.4: Extrait de l'étude Global RepTrak 100 pour 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017 et concernant les entreprises les plus renommées au monde selon les consommateurs de 15 pays (dont la France et l'Italie), dans lesquels Ferrero a été classée à maintes reprises parmi les entreprises les plus renommées. Des extraits de deux articles expliquent en outre que, selon la même étude de 2018 et 2019 Ferrero, la société italienne jouissant de la plus haute renommée au monde a été confirmée.

Pièce 5: Décision de la division d'opposition de l'EUIPO dans l'affaire 26/05/2015, no B 2 069 253 Nutella/Nerella confirmant la renommée de Nutella pour tartiner: «La marque jouit d'un degré élevé de reconnaissance auprès du public français. Étant donné que la France constitue une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, la renommée est considérée comme prouvée pour le territoire pertinent».

Pièce 6: Décisions de l'INPI reconnaissant la renommée de la marque Nutella en France: Décision du 18/10/2005: «Le risque de confusion entre les signes est plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, en raison de son caractère distinctif intrinsèque ou en raison de son caractère distinctif acquis par l'usage», «la marque antérieure Nutella a acquis une grande renommée en France en raison de l'exploitation importante des dernières années»; Décision du 05/03/2004: «L'opposante Ferrero S.p.A. est parvenue à démontrer que sa marque antérieure Nutella est une marque notoirement connue en France depuis plusieurs années pour des produits spécifiques tels que la diffusion de crèmes».

Pièces 7.1 et 7.18: Articles dans les médias français, entre autres:

- Pièce 7.1: *La Revue des marchés* de octobre 2011 — «avec 85 % du marché du volume et 89 % du marché de la valeur en France, Nutella est le leader non contesté, jamais assimilé sur le marché des crèmes tartinables». «Le niveau de notoriété est de 95 % spontané et de 98 % avec aide. NUTELLA est achetée au moins une fois par an par 53 % des ménages français».
- Pièce 7.2: *Le Figaro* de février 2016 — «Ils (en français) sont également les plus grands consommateurs de ce produit, qui détient 82 % de part de marché dans le secteur de l'épandage en France. Le pays représente 26 % du

marché mondial de la Nutella, devant l'Allemagne et l'Italie, qui est toutefois le pays où Nutella a été créée».

- Pièce 7.3: *LesEchos* de janvier 2017 — «Les 89 millions de bocaux de Nutella vides chaque année, un record mondial».
- Pièce 7.4: *L'Influencia* de avril 2015 présente des rapports sur une étude réalisée par l'institut français CSA (un institut d'analyse, sondages et recommandations) qui mesure les «Global Media Performance» de marques (ou la perception de l'exposition des consommateurs aux marques) en France pour la période 2014-2015. NUTELLA est classée en 8ème position.
- Pièce 7.5: *LeMonde* de mai 2014 souligne que Nutella «est entrée dans la catégorie des marques mythiques» et «est devenue une marque culte. Une figure l'illustre: 80 % des personnes n'achètent pas de substitut s'ils ne trouvent pas de Nutella».
- Pièces 7.7 et 7.11: *LSA* de septembre 2015, avril 2016, mai 2016, mai 2017 et août 2020 font état d'une liste des marques les plus célèbres en France sur les principaux réseaux sociaux. NUTELLA compte 3 061 285 fans Facebook et c'est la deuxième marque dans ce classement (Facebook). En outre, une étude présentée dans *LSA* et réalisée en 2016 par Havas (une société française de publicité et de relations publiques) sur les «10 premières marques les plus présentes dans la vie des personnes françaises tout au long du web» a montré que Nutella était classée en 4ème position et l'article «Le tartinable on toujours de l'appétit» (pièce 7.10) indique que Nutella est le leader du marché des tartinettes, ayant atteint 80 % des parts de marché. Enfin, l'étude présentée dans l'étude *LSA* et réalisée par Nielsen a montré qu'au premier semestre 2020, Nutella dominait le marché des produits de grande consommation (à l'exclusion des boissons).
- Pièce 7.12: *CB News* de mai 2018 dans l'article «Top 100 marques les plus visibles sur Twitter et Instagram» fait état des résultats d'une étude réalisée par Brandwatch, qui a analysé les images publiées sur Twitter et Instagram en cinq mois entre 2017 et 2018 afin d'identifier les marques les plus publiées. NUTELLA est classée en 42e position, avec une moyenne de plus de 250 000 images par mois.
- Pièce 7.14: Autres revues de presse et coupures de presse de juin 2020 expliquant l'augmentation des ventes de Nutella pendant Covid-19 lockdown — «Le boss de la société mère de la fameuse gamme revendique un million de nouveaux consommateurs de Nutella en France lors de l'accouchement. Une conquête placée notamment sur le devant des réseaux sociaux». «Ce nouveau succès de la célèbre diffusion lui a permis de remonter au-dessus de la part de marché de 70 %. Au point qu'un ménage sur deux a désormais un pot à la maison».
- Pièces 7.15 et 7.17: Articles (un daté de décembre 2019) faisant référence au prix «Trophées LSA De L'innovation», où, selon l'opposante, Nutella wafer et Nutella biscuits ont remporté respectivement la catégorie des produits sucrés en 2016 et 2019.
- Pièce 7.18: *Culture Trip* de février 2018 — «Nutella est une grande partie de la vie française; KIDS l'consomme au petit déjeuner et tout le monde

l'consomme dans des crêpes de l'après-midi ou du «goûter». «Le français simplement amour Nutella!»

Pièces 8.1 et 8.7: Un certain nombre de supports publicitaires concernant la promotion de Nutella s'étendent en 2014-2018 par le biais de catalogues, brochures et dépliants des principaux détaillants français, tels que Carrefour, Intermarché, Simply et Netto.

Pièces 9.1 et 9.7: De nombreux échantillons de factures adressées à des clients en France pour les pâtes à tartiner de Nutella en 2015-2019.

Pièces 10.1 et 10.15: Des publicités télévisées diffusées en 2015-2019, comme le prétend l'opposante, à la télévision française (la langue des publicités est le français).

Pièces 11.1 et 11.3: Déclaration sous serment signée le 20 juillet 2020 par Mme Virginie Fleury, le directeur du marketing de la région Nutella de Ferrero France.

Pièces 12.1 et 12.2: Des articles de *Cuisigie Aquadeco et Bricomag* reproduisant la présentation de l'institut IPSOS dans son édition *Trend Observer* 2010-2011, dans lesquels les résultats de l'enquête IPSOS «Les marques préférées françaises» ont été présentés, selon lesquels Nutella est la deuxième marque la plus forte parmi les français.

Pièces 12.3 et 12.4: Articles tirés des résultats de l'enquête Leo Burnett réalisée sur l'internet le 6-16/05/2011 sur les marques alimentaires préférées de la France, dont Nutella en 7e position; Et un article de *La Tribune* de mars 2009 sur une enquête réalisée par l'Institut Leo Burnett dans le classement de Nutella en 4ème position en termes de respect des consommateurs.

Pièce 12.5: Résultats d'une enquête menée par TNS Worldpanel en 2006 sur des marques dans le secteur, dans laquelle Nutella était reconnue par 96,1 % des consommateurs français.

Pièce 13: Rapport sur le degré de pénétration de Nutella sur le marché de la crème tartinable, France, 2018, où Nutella a trouvé un «leader non contesté».

Pièce 14: Rapport sur la promotion et la performance du produit Nutella, France, 2017.

Étant donné que la renommée est généralement construite sur une période d'années et ne peut être simplement basculée et éteinte, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier démontrant une présence particulièrement longue, continue et forte sur le marché, des efforts importants de commercialisation et de publicité de la marque démontrée, ainsi que des nombreux classements de marques au fil des années provenant de sources indépendantes et des nombreuses références à la notoriété et à la notoriété de la marque de l'opposante et confirmées par des décisions des autorités judiciaires ou administratives françaises, il est conclu que la valeur probante des documents est suffisamment fiable pour être suffisamment fiable.

Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d'une position consolidée parmi les marques leaders, comme l'attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et des diverses références dans la

presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d'un degré élevé de reconnaissance auprès du public français.

Sur la base de ce qui précède, la division d'opposition conclut que la marque antérieure jouit d'une forte renommée en France pour des *crèmes à tartiner*.

**b) Les signes**



Marque antérieure



Signe contesté

Le territoire pertinent est la France.

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

La marque antérieure est une marque figurative composée du mot distinctif «NUTELLA», dépourvu de signification, écrit dans une police de caractères standard, dans lequel la lettre «n» est écrite en noir et les autres lettres sont de couleur rouge.

Le signe contesté est une marque figurative dans laquelle le mot «Nutifello» est placé au centre et écrit en caractères plus grands que les autres mots «grandma» (deux fois) et «wafers with noisettes garniture». Le mot «Nutifello» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et est considéré comme distinctif. Le mot «grandma» (deux fois) sera compris comme une référence à une grand-mère, c'est-à-dire la mère de votre père ou de votre mère. Il possède un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. Les autres éléments verbaux sont dépourvus de signification et considérés comme distinctifs. Toutefois, en raison de leur taille et de leur position, c'est le mot «Nutifello» qui est susceptible d'attirer l'attention des consommateurs. Les autres éléments verbaux, bien que distinctifs, jouent un rôle secondaire dans l'impression d'ensemble produite par le signe contesté et ont un impact limité sur les consommateurs.

En ce qui concerne les éléments figuratifs, ils ont une incidence limitée sur les consommateurs, car lorsque des signes sont composés d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l'élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. Cela s'explique par le fait que le public n'a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En tout état de cause, certains de ces éléments, tels que les éléments figuratifs des écrous, sont dépourvus de caractère distinctif car ils n'indiquent que les ingrédients dans lesquels les produits sont fabriqués.

**Sur le plan visuel**, les signes coïncident par les lettres «NUT \* \* ELL \*» des éléments distinctifs des deux signes. Ils diffèrent toutefois par la lettre «A» du signe antérieur et par les lettres «IF» et «O» du signe contesté. Il existe également une certaine similitude dans les couleurs des mots «NUTELLA» et «Nutifello», où une lettre est de couleur foncée et les autres lettres sont en rouge. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté, qui ont toutefois une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.

Par conséquent, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel.

**Sur le plan phonétique**, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NUT» et «ELL» présentes à l'identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «A» du signe antérieur, des lettres «IF» et «O» et du mot «Grandma» du signe contesté. Bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l'objet d'une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d'autres. En l'espèce, il est considéré que, compte tenu de leur très petite taille, les mots «wafers with make of hazelnuts cream fourrage» ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). En outre, l'économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d'autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude phonétique.

**Sur le plan conceptuel**, bien que le public du territoire pertinent percevra (certaines) une ou plusieurs significations en raison des éléments figuratifs (tels que la représentation distinctive d'une éolienne) dans le signe contesté, le signe antérieur n'a aucune signification sur ce territoire. L'un des signes n'étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;

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

### c) Le «lien» entre les signes

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

distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

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

le degré de similitude entre les signes;

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

l'intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;

l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public;

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

Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont les suivants:

Classe 30: *Crème à tartiner.*

L'opposition est formée à l'encontre des produits suivants:

Classe 30: *Gaufres; Gaufrettes; Gaufrettes comestibles; Gaufrettes à base de flan; Pâtisserie contenant de la crème; VIENNOISERIE.*

Comme indiqué ci-dessus, l'opposante a prouvé la forte renommée de la marque sur le marché pertinent pour les produits en cause au cours de la période pertinente. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un faible degré. En outre, les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque et couvrent des produits compris dans la classe 30. Les produits appartiennent au même secteur de marché des produits alimentaires et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, à savoir les épiceries, ou peuvent être trouvés dans le même rayon des supermarchés. Les produits pertinents sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et le public pertinent se chevauche. Enfin, les produits de l'opposante peuvent être utilisés en combinaison avec les produits contestés.

Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, de la similitude entre les signes, de la nature similaire des produits et du public pertinent, et de la forte renommée, la division d'opposition conclut qu'en présence de la marque contestée, les consommateurs pertinents l'associeront probablement au signe antérieur, c'est-à-dire qu'ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l'existence d'un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l'existence éventuelle d'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).



**d) Risque de préjudice**

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

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

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

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

**Profit indu (parasitisme)**

En l'espèce, l'opposante fait valoir, entre autres, ce qui suit:

[...]

L'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

[...]

En l'espèce, il existe un risque élevé, qui n'est pas seulement hypothétique, d'un profit indu de la renommée et du caractère distinctif accru de la marque Nutella par la requérante. Plus précisément, il existe plus qu'un simple risque de transfert de l'image particulière de la marque Nutella, ainsi que des valeurs projetées par cette dernière vers les produits désignés par la marque contestée, créant les conditions d'une exploitation et d'un parasitisme manifestes de la marque Nutella.

[...]

en appliquant une marque aussi fortement similaire pour des produits liés à ceux pour lesquels la marque antérieure est utilisée et reconnue, la demanderesse prendra indûment des efforts financiers, commerciaux et publicitaires de Nutella et profitera de l'image positive de la marque antérieure. Le consommateur moyen penserait que les produits possèdent la même qualité et les mêmes propriétés pour lesquelles la crème à tartiner NUTELLA est connue. Il serait facile pour la demanderesse de tirer profit du degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure et de la similitude entre les signes en conflit et il est prévisible que la demanderesse puisse bénéficier de l'image particulière de la marque de l'opposante, synonyme de haute qualité, de confiance et de joie, en ce sens que les produits contestés seraient également perçus par le public pertinent comme étant des produits de haute qualité et de confiance. Par conséquent, l'usage de la marque contestée sur les produits contestés compris dans la classe 30 se

traduirait par un détournement du goodwill acquis par l'opposante autour de sa marque pendant de nombreuses années, en tirant profit des énormes efforts de marketing et de publicité de l'opposante, en réalisant des investissements financiers considérables, grâce à des investissements dans la promotion et la publicité pour sa propre marque, créant ainsi un enrichissement sans cause.

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

La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:

en raison de la similitude du signe et du lien que le public établira avec la renommée de «Nutella», la bonne valeur de son image sera transférée aux produits désignés par le signe contesté et la demanderesse bénéficierait de son image positive, de son pouvoir d'attraction, de sa renommée et de son prestige.

la demanderesse tirerait profit des importants investissements publicitaires et publicitaires réalisés par l'opposante, sans aucune compensation financière.

Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu'il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d'une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d'exploiter la renommée dont bénéficie la marque d'un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Afin de déterminer si l'usage d'un 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 (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; Voir également 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques concernées, grâce à laquelle le pouvoir d'attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés au signe faisant l'objet de la demande.

Dès lors, l'évaluation du profit indu doit être fondée sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (y compris, notamment, le degré de similitude entre les signes, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif intrinsèque, ainsi que les groupes de consommateurs et les secteurs de marché respectifs), en vue de déterminer si les marques peuvent être associées ou non d'une manière qui pourrait s'avérer préjudiciable à la marque antérieure ou permettre à la marque demandée d'en tirer indûment profit.

Les arguments avancés par l'opposante sont fondés dans la mesure où il existe une similitude entre les signes et un rapport suffisamment pertinent entre les produits qui crée un lien clair dans la mesure où les consommateurs peuvent croire que les marques sont liées d'une certaine manière.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, y compris de la forte renommée de la marque antérieure, la division d'opposition estime qu'il est en effet inévitable que l'image de cette dernière et les caractéristiques projetées par cette dernière, telles que décrites ci-dessus, soient transférées aux produits de la demanderesse si/lorsqu'ils sont commercialisés sous le signe contesté. La marque contestée bénéficierait de l'image positive et de la forte renommée de la marque antérieure pour ses propres produits, ce qui attirerait l'attention des consommateurs grâce à l'association avec la marque de l'opposante, acquérant ainsi un avantage commercial sur ses produits. Une telle association ne peut que renforcer le potentiel de la marque contestée en lui conférant un avantage commercial dans la mesure où les consommateurs associeraient la marque contestée à la marque antérieure renommée. Cela signifierait que le signe contesté pourrait bénéficier d'un degré de reconnaissance immédiat en raison d'une association avec la marque antérieure.

Sur la base de ce qui précède, la division d'opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

### **Autres types de préjudice**

L'opposante fait également valoir que l'usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure.

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

### **e) Conclusion**

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

Étant donné que l'opposition est entièrement accueillie au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la renommée en France de l'enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne no 1 073 241, il n'est pas nécessaire d'examiner les preuves de renommée pour l'Italie.

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

**FRAIS**

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

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

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

**De la division d'opposition**

Holger KUNZ

Anna BAKALARZ

Katarzyna ZANIECKA

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