

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 septembre 2025 ([*](#)) ([1](#))

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne figurative pastaZARA Sublime – Marque de l'Union européenne verbale antérieure ZARA – Motif relatif de refus – Absence d'atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Absence de lien entre les signes – Absence de risque d'un profit indûment tiré de la marque renommée – Existence d'un juste motif pour l'utilisation de la marque demandée »

Dans l'affaire T-425/24,

Ffauf Italia SpA, établie à Riese Pio X (Italie), représentée par M^{es} P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa et V. Basilavecchia, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^{me} M. Chylińska et M. D. Gája, 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

Industria de Diseño Textil, SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par M^{es} G. Marín Raigal, E. Armero Lavie et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M^{mes} A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteuse) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l'audience du 8 mai 2025,

rend le présent

Arrêt

- 1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Ffauf Italia SpA, demande l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

- 2 Le 25 juin 2008, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
- 3 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



- 4 La marque demandée désignait les produits relevant 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 correspondant à la description suivante : « Pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l'emploi ».
- 5 Le 16 décembre 2008, l'intervenante, Industria de Diseño Textil, SA, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.
- 6 L'opposition était fondée notamment sur la marque de l'Union européenne verbale ZARA, enregistrée le 3 janvier 2001, sous le numéro 112755, et désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; langes en matières textiles ; couches-culottes en tissus ; tiges de bottes ; visières de casquettes ; dessous-de-bras ; chaussures (ferrures de -) ; empeignes ; carcasses de chapeaux ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; premières ; ferrures de chaussures ; garnitures en fer pour chaussures ; garnitures en fer pour chaussures ; souliers (antidérapants pour) ; poches de vêtements ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; semelles ; crampons de chaussures de football ; bouts de chaussures ; visières ; trépointes de chaussures ; chaussures (trépointes de -) ».
- 7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 8 La procédure devant l'EUIPO a été suspendue à la suite des litiges opposant la requérante et l'intervenante, notamment en ce qui concerne l'une des marques antérieures de l'intervenante, initialement invoquée à l'appui de l'opposition, dont la déchéance a été entretemps prononcée pour les produits compris dans la classe 30, sur lesquels l'opposition était fondée.
- 9 Le 30 mai 2023, la division d'opposition a fait droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 10 Le 24 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'opposition.
- 11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les conditions cumulatives justifiant l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 étaient remplies. En effet, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure jouissait d'une renommée à la date du dépôt de la marque demandée, que les deux marques présentaient un degré élevé de similitude et que, lorsque le public pertinent serait confronté à la marque demandée dans le contexte des produits relevant de la classe 30, il l'associerait à la marque antérieure qui était renommée pour les produits

relevant de la classe 25. En outre, la chambre de recours a considéré qu'il existait un risque que l'usage de la marque demandée, dont un juste motif n'avait pas été démontré par le titulaire de la marque demandée, tire un profit indu de la renommée de la marque antérieure.

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.
- 13 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d'une audience.
- 14 L'intervenante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

Observations liminaires

- 15 Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 25 juin 2008, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du 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).
- 16 Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant celles d'une teneur équivalente du règlement n° 40/94.

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

- 17 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Ce moyen s'articule en cinq branches, tirées des appréciations erronées par la chambre de recours en ce qui concerne, premièrement, la renommée de la marque antérieure, deuxièmement, l'existence d'une similitude entre les signes en conflit, troisièmement, l'existence d'un lien entre lesdits signes, quatrièmement, l'existence d'un risque de préjudice du fait de l'enregistrement demandé et, cinquièmement, l'existence d'un juste motif pour enregistrer et utiliser la marque demandée.
- 18 Il ressort de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée, au sens du paragraphe 2 de cet article, la marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, même si les produits ou

services pour lesquels elle est demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union européenne ou une marque nationale qui 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 cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

19 S'agissant du risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, 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 n° 40/94 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].

20 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l'enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d'une renommée dans l'Union, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, ou dans l'État membre concerné, dans le cas d'une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l'usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 28 février 2024, Puma/EUIPO – Société d'équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère), T-184/23, non publié, EU:T:2024:133, point 18 et jurisprudence citée].

21 En l'espèce, la marque antérieure a été enregistrée le 3 janvier 2001. En outre, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent correspondait au grand public, étant donné que les produits couverts par la marque antérieure dont la renommée était alléguée relevaient de la classe 25 et étaient des produits de grande consommation. Par ailleurs, la chambre de recours a souligné que le territoire pertinent était celui de l'Union, la marque antérieure étant une marque de l'Union européenne. La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. En revanche, elle conteste les appréciations de la chambre de recours concernant les conditions cumulatives de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qu'il convient d'examiner à la lumière des considérations précédentes.

Sur la renommée de la marque antérieure

22 En substance, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément conclu que la marque antérieure jouissait d'une renommée à la date du dépôt de la marque demandée, l'intervenante n'ayant pas suffisamment prouvé une telle renommée.

23 À cet égard, il convient de rappeler que la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T-548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 103 et jurisprudence citée]. Cependant, les documents postérieurs à cette date ne sauraient être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu'un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d'une marque s'acquiert, en

général, progressivement. La valeur probante d'un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [voir arrêt du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), T-157/23, EU:T:2024:267, point 22 et jurisprudence citée].

- 24 En outre, l'existence de la renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, à savoir, notamment, 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 (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 56 ; voir également, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, point 27). Toutefois, l'énumération qui précède n'ayant qu'un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d'une marque porte sur l'ensemble de ces éléments [arrêts du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d'une ellipse discontinue), T-754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 101, et du 16 octobre 2018, ANOKHI, T-548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 95].
- 25 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, 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, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T-76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 87 et jurisprudence citée].
- 26 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a énuméré les éléments de preuve qui ont été présentés devant la division d'opposition et devant elle-même, et qui ont été pris en compte comme démontrant que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage long et intensif attestant de sa renommée sur le marché pertinent où elle occupait une position solide.
- 27 À cet égard, il y a lieu de relever que cette liste comprend des éléments de preuve qui sont antérieurs ou contemporains à la date du dépôt de la marque demandée, à savoir le 25 juin 2008.
- 28 En effet, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence à des classements annuels des meilleures marques, édités par des sociétés réputées de services de consulting, spécialisées dans les marques, et datant des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Dans ces classements, la marque ZARA figurait parmi les 100 premières marques du monde.
- 29 En outre, la chambre de recours a pris en compte plusieurs articles de presse publiés en 2000, 2001, 2005, 2006 et 2008 qui évoquaient le succès commercial de la marque ZARA dans le monde. Elle a aussi fait référence à des articles monographiques établis par des universitaires et publiés en 2005, 2006, 2007 et 2008, qui révélaient que la marque ZARA était présente dans le monde entier, à travers l'implantation de magasins portant cette marque dans des localisations réputées des villes dans lesquelles elle s'était installée, et surpassait les marques concurrentes par l'emploi de méthodes de fabrication, de distribution et de commercialisation innovantes.
- 30 Par ailleurs, la chambre de recours a pris en compte des rapports annuels de l'intervenante, relatifs aux années 2003 à 2008, qui faisaient état du chiffre d'affaires et des bénéfices se rapportant à la marque ZARA lors des exercices comptables en question, ainsi que du nombre total de magasins portant la marque ZARA et de nouvelles ouvertures effectuées au cours desdits exercices comptables.
- 31 Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments de preuve antérieurs à la date du dépôt de la marque demandée n'étaient ni limités ni faibles, aux fins de l'examen de la renommée de la marque antérieure. Ils permettent, en effet, de démontrer un succès commercial évident de la marque ZARA dans le secteur de la mode, notamment au sein de l'Union, et son utilisation intensive, notamment par sa présence prééminente dans les magasins portant ladite marque, dont l'ouverture dans des localisations exceptionnelles, partout dans le monde, requiert des investissements considérables.

- 32 Par ailleurs, la chambre de recours a pris en compte plusieurs autres éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la marque demandée, étaient à même de démontrer que la renommée de la marque ZARA pour des produits relevant de la classe 25 n'était pas récente, mais plutôt fondée sur son succès commercial de longue date, notamment du fait de l'internationalisation de la marque à partir des années 1990.
- 33 Dans cette optique, la chambre de recours a notamment pris en compte une étude de marché, datée du mois d'octobre 2013, indiquant une grande connaissance de la marque ZARA par plus de 75 % du public en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. Elle a également pris en compte, notamment, un article de presse, publié au mois d'août 2010, informant du classement de la marque ZARA en tant que l'une des marques les plus connues globalement et comptant 4,4 millions d'abonnés sur son compte Facebook à cette date.
- 34 Par ailleurs, la chambre de recours a pris en compte de nombreux articles de presse, des années 2009 à 2013, produits devant la division d'opposition, qui faisaient état du succès commercial extraordinaire de la marque ZARA et des ouvertures de nouveaux magasins portant la marque ZARA partout dans le monde.
- 35 De surcroît, la chambre de recours s'est appuyée sur des documents internes, tels que des rapports annuels du groupe auquel appartenait la marque ZARA, attestant du développement des activités dudit groupe dans le secteur des articles ménagers et autres articles de décoration, suivant le lancement de la ligne ZARA HOME en 2003 et, plus récemment, dans le secteur de la restauration avec l'ouverture des cafés ZARA à Rotterdam (Pays-Bas) et à Dubaï (Émirats arabes unis) en 2023.
- 36 Il y a lieu de relever, à l'instar de l'EUIPO et de l'intervenante, que les documents postérieurs à la date du dépôt de la marque demandée qui ont été pris en compte par la chambre de recours révèlent une présence très importante de la marque ZARA partout dans le monde, qui s'est construite, principalement par l'ouverture progressive de magasins dans des endroits réputés des villes, en commençant par l'Espagne dans les années 1980, pour continuer en Europe et en Amérique du Nord, à partir des années 1990, ce qui aurait conduit à la placer comme étant l'une des marques les plus connues au monde. Partant, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, qu'une telle présence de la marque ZARA dans les principales zones commerciales des villes, partout dans le monde, le succès commercial de ladite marque et la reconnaissance par une partie significative du public dans plusieurs États membres de l'Union, attestés par des documents datant de moins de cinq ans après la date du dépôt de la marque demandée, étaient susceptibles de refléter la situation telle qu'elle se présentait à cette même date, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.
- 37 Les mêmes considérations s'appliquent à l'égard des décisions des juridictions nationales sur lesquelles s'est appuyée la chambre de recours et qui sont postérieures à la date du dépôt de la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a pu, à bon droit, prendre en compte, aux fins de son appréciation sur la renommée de la marque antérieure, le fait, relevé par la requérante elle-même, qu'une juridiction nationale avait considéré que cette marque était renommée au mois d'avril de l'année 2009, soit moins d'un an après la date du dépôt de la marque demandée.
- 38 En ce qui concerne la prise en compte par la chambre de recours des activités de l'intervenante dans des secteurs autres que ceux afférents aux produits relevant de la classe 25, tels que le secteur des articles ménagers et de la décoration, sous la marque ZARA HOME, à partir de 2003, et de la restauration par l'ouverture des cafés ZARA en 2023, il y a lieu de relever que la chambre de recours les a pris en compte parmi de nombreux autres éléments qu'elle a considérés comme attestant de l'intensité et de la longue durée de l'utilisation de la marque ZARA, dans le cadre de son examen sur la renommée de la marque antérieure.
- 39 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation, lorsque, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve présents dans le dossier, elle a considéré que la marque antérieure jouissait d'une renommée pour les produits relevant de la classe 25 dans une partie substantielle du territoire pertinent de l'Union à la date du dépôt de la marque demandée.

Sur l'existence d'une similitude entre les signes en conflit

40 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'existence d'une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée constitue une condition d'application commune à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Cette condition présuppose l'existence, notamment, d'éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52, et du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T-411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 148].

41 Toutefois, le degré de similitude requis dans le cadre de l'une et de 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 n° 40/94 est subordonnée à la constatation d'un degré tel 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 de ce même article. Ainsi, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 peuvent être la conséquence d'un moindre degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 53 et 54).

42 Il s'ensuit que la comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 32 et jurisprudence citée].

43 En l'espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

- la marque contestée est le signe figuratif suivant :



- la marque antérieure dont la renommée est invoquée est la marque de l'Union européenne verbale ZARA.

44 En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude, en ce qu'elle aurait, en pratique, fondé son analyse sur le seul élément verbal « zara » de la marque demandée.

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

45 Premièrement, il n'y a pas lieu de remettre en cause la considération de la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, selon laquelle, d'une part, le terme « zara » est susceptible d'être compris, au moins par une partie du public pertinent, comme un prénom féminin et, d'autre part et en tout état de cause, en l'absence de tout lien avec les produits en cause, ce terme présenterait un caractère distinctif par rapport auxdits produits, considération qui n'est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

- 46 Deuxièmement, force est de constater que l'élément verbal du signe demandé « sublime » est susceptible d'être compris dans plusieurs langues de l'Union comme étant un adjectif faisant allusion à l'excellence ou à une position très haute dans une échelle de valeurs qui peuvent porter sur des caractéristiques diverses, et non pas uniquement sur des caractéristiques artistiques ou esthétiques, comme le prétend la requérante. Partant, la chambre de recours a correctement considéré, au point 58 de la décision attaquée, que le terme « sublime » serait compris comme un terme purement laudatif des propriétés des produits visés par le signe demandé et, partant, comme étant dénué de caractère distinctif.
- 47 Troisièmement, s'agissant de l'élément verbal du signe demandé « pasta », il y a lieu de relever que, bien qu'il soit accolé à l'élément verbal « zara » avec lequel il forme un seul mot, ainsi que le souligne, à juste titre, la requérante, il est présenté en lettres minuscules alors que l'élément « zara » est écrit en lettres majuscules. Or, au vu de cette différence dans la police de caractères et du fait, relevé par la chambre de recours, que le public sera à même d'identifier facilement les termes « pasta » et « zara » au sein du mot « pastazara », la chambre de recours a pu correctement conclure, au point 57 de la décision attaquée, que, dans la mesure où le mot « pasta » était descriptif des produits visés par le signe demandé, ledit terme, au sein de l'élément verbal « pastazara » était dépourvu de caractère distinctif.
- 48 Quatrièmement, s'agissant des éléments figuratifs qui rehaussent les éléments verbaux du signe demandé, à savoir « pastazara » et « sublime », il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas, en tant que telles, les appréciations de la chambre de recours, au point 60 de la décision attaquée, relatives à la nature standard des polices de caractères utilisées et à la légère stylisation de ces éléments.
- 49 Cinquièmement, s'agissant de l'élément figuratif représentant une femme transportant du blé avec un paysage rural en arrière-plan, placé sur la partie centrale supérieure du signe demandé, la chambre de recours a considéré, au point 61 de la décision attaquée, qu'il était dépourvu de caractère distinctif, en ce qu'il faisait allusion aux produits visés par la marque demandée. La requérante fait valoir que, contrairement à ce qui découle des appréciations de la chambre de recours, ces éléments figuratifs du signe demandé ne peuvent pas être ignorés aux fins de la comparaison des signes en conflit.
- 50 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il ressort des points 48 et 49 ci-dessus et contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n'a pas ignoré, dans le cadre de son examen des éléments distinctifs et dominants du signe demandé, les éléments figuratifs de ce dernier. Ainsi, si elle a conclu que ces éléments ne sauraient être considérés comme étant distinctifs, elle a toutefois souligné le rôle majeur joué par l'élément verbal « sublime » du fait de sa dimension et de sa position centrale.
- 51 Toutefois, il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a pu correctement conclure que l'élément verbal « zara » était le seul élément dominant au sein du signe demandé, ce que conteste la requérante.
- 52 Il convient de relever que le signe demandé comporte plusieurs éléments verbaux et figuratifs, organisés à l'intérieur d'un fond rectangulaire foncé et, pour partie, présentant un dégradé. Dans la partie supérieure de ce fond rectangulaire figure, au centre, un rectangle, dans lequel s'intègre l'image d'une femme transportant une gerbe de blé avec un paysage rural en arrière-plan. Immédiatement en dessous figure un médaillon ovale entourant l'élément verbal « pastazara », dont le mot « pasta » est présenté en lettres minuscules et le mot « zara » apparaît en lettres majuscules. Dans la partie inférieure du signe, figurent, d'une part, le mot « sublime », entouré par un bandeau qui traverse diagonalement ladite partie et, d'autre part, trois traits verticaux, placés sur l'angle inférieur droit, qui font allusion à la vapeur qui monte d'un plat de nourriture chaude.
- 53 Force est donc de constater que les différents éléments décrits ci-dessus octroient un certain degré de complexité au signe demandé, au sein duquel l'élément « zara », bien qu'identifiable, est loin d'apparaître de façon isolée ou particulièrement remarquable.
- 54 Certes, l'élément verbal « pastazara » est présenté à l'intérieur d'un élément décoratif ovale, qui le met en exergue, et se trouve au centre du signe demandé. Toutefois, cet élément verbal est d'une taille nettement inférieure à celle des autres éléments présents dans le signe demandé. Par conséquent, le terme « zara » qui en fait partie ne saurait, en tant que tel, être perçu de manière prééminente par rapport aux autres éléments du signe demandé.

- 55 En outre, la taille importante et le positionnement prééminent tant du rectangle avec l'image de la femme transportant une gerbe de blé que du bandeau avec le mot « sublime » ressortent facilement en tant qu'éléments figuratifs au regard du signe demandé dans son ensemble.
- 56 Certes, l'image d'une femme transportant une gerbe de blé avec un paysage rural en arrière-plan a pu être considérée par le Tribunal comme étant dénuée d'un caractère distinctif important pour des produits alimentaires en rapport avec des « pâtes » [arrêt du 1^{er} décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 139]. Toutefois, en l'espèce, bien que renvoyant aux produits alimentaires, ladite image, d'une taille considérable et placée au centre de la partie supérieure du signe demandé, sera clairement perçue par le public pertinent.
- 57 De même, bien que l'élément « sublime » soit susceptible d'être compris par le public pertinent comme étant purement laudatif des produits visés par la marque demandée, force est de constater que ledit élément apparaît de manière prééminente, entouré par un bandeau qui traverse diagonalement la moitié inférieure du signe en question. Cet élément sera donc clairement perçu par le public pertinent.
- 58 S'agissant des trois traits à l'angle inférieur droit, auxquels la chambre ne s'est pas référée et qui n'ont pas été évoqués par les parties, force est de constater qu'ils ne constituent que des éléments décoratifs banals qui ne sauraient attirer une attention particulière, au sein du signe demandé.
- 59 Il ressort des considérations qui précèdent que, au vu du signe demandé dans son ensemble, compte tenu de la taille relative et du positionnement des différents éléments verbaux et figuratifs du signe, aucun de ces éléments ne saurait être perçu comme étant dominant. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en concluant que le terme « zara » était dominant au sein du signe demandé.
- *Sur la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel*
- 60 La requérante fait valoir que les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu'ils ne coïncident que sur quatre lettres, alors que le signe demandé compte douze autres lettres et plusieurs autres éléments figuratifs présentant une valeur distinctive au sein dudit signe.
- 61 Il y a lieu de rappeler que 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 (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée). 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).
- 62 Premièrement, s'agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il y a lieu de relever que la conclusion, au point 62 de la décision attaquée, selon laquelle lesdits signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude, est fondée sur la constatation du fait que l'élément verbal « zara » est distinctif et commun aux deux signes et qu'il est dominant dans le signe demandé, alors qu'il constitue l'entièreté de la marque antérieure.
- 63 Certes, l'élément verbal « zara » constitue l'intégralité de la marque antérieure. En outre, ainsi qu'il a été constaté au point 45 ci-dessus, ledit élément présente un caractère distinctif pour les deux signes en conflit.

- 64 Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 59 ci-dessus, le terme « zara » ne saurait être considéré comme étant dominant au sein du signe demandé. En outre, les autres éléments verbaux du signe demandé ainsi que les éléments figuratifs de ceux-ci ne sauraient être considérés comme étant secondaires, par rapport à l'élément verbal « zara » dans l'impression d'ensemble produite par ce signe, pour les raisons indiquées aux points 52 à 59 ci-dessus. Or, la comparaison effectuée par la chambre de recours au point 62 de la décision attaquée repose, en substance, sur la considération erronée selon laquelle l'élément verbal « zara » du signe demandé serait prééminent alors que les autres éléments dudit signe seraient secondaires dans l'impression d'ensemble produite par ce dernier.
- 65 Dans ces circonstances, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation lorsqu'elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan visuel du fait de leur élément commun « zara ».
- 66 Au vu de l'impression d'ensemble produite par le signe demandé, en prenant en compte tous ses composants, dont l'ensemble des éléments figuratifs, l'élément verbal « sublime » et le terme « zara », accolé au terme « pasta », d'une part, et par la marque antérieure ZARA, d'autre part, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
- 67 Deuxièmement, s'agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, il y a lieu de relever, à l'instar de la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, que le public pertinent est susceptible de ne pas prononcer l'élément verbal « sublime » du signe demandé. S'agissant de l'élément verbal « pastazara », bien que, comme il a été indiqué au point 47 ci-dessus, le public pertinent soit susceptible d'identifier le terme « pasta » au sein de l'élément « pastazara », qui n'est pas distinctif pour les produits visés par ledit signe, il n'est pas pour autant évident que l'élément verbal dans son ensemble ne sera pas prononcé tel quel par le public pertinent, la séparation de l'élément verbal en deux parties comportant un exercice mental additionnel pour le public pertinent qui, au demeurant, ne présente qu'un niveau moyen d'attention, dès lors qu'il s'agit de produits de consommation quotidienne. Dans ces circonstances, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation lorsqu'elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. En effet, il y a lieu de considérer qu'ils ne présentent qu'un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, du fait de la prononciation de leur élément commun « zara ».
- 68 Troisièmement, s'agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, à l'instar de la chambre de recours, au point 64 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que les deux signes partagent le terme « zara », lequel est susceptible d'être reconnu par une partie du public pertinent, comme constaté au point 45 ci-dessus. En revanche, bien que les autres composants du signe demandé fassent allusion aux produits désignés par celui-ci, ils ne sauraient, pour autant, être considérés comme étant secondaires et seraient, partant, à même de nuancer la similitude conceptuelle entre les signes en conflit du fait du terme commun « zara ». Ainsi, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en ignorant que, pour la partie du public pertinent ne comprenant pas le terme « zara », ledit public sera, à tout le moins, à même d'identifier le terme « pasta » ainsi que les composants du signe demandé comme faisant allusion à l'agriculture traditionnelle, et notamment, à la production de blé, alors que la marque antérieure ne comporterait aucune signification. Elle a donc erronément conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent comprenant le terme « zara », ou que leur comparaison était neutre, pour la partie du public pertinent ne comprenant pas le terme « zara », dans la mesure où le signe demandé comporte d'autres éléments, qui ne sont pas présents dans la marque renommée et qui sont susceptibles de transmettre une signification pour l'ensemble du public pertinent. Dès lors, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
- 69 Partant, il y a lieu de considérer que la conclusion de la chambre de recours, au point 65 de la décision attaquée, quant au degré élevé de similitude des signes, est entachée d'une erreur d'appréciation. En effet, cette conclusion s'appuie, pour partie, sur la constatation de la renommée de la marque antérieure, qui n'est pas un critère pertinent aux fins de la comparaison des signes. Par ailleurs, cette conclusion repose sur une appréciation des signes dans leur ensemble qui sous-estime l'impact des différents éléments présents au sein du signe demandé, ce qui a conduit la chambre à apprécier erronément le degré de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi qu'il ressort des points 66 à 68 ci-dessus.

- 70 En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent pourrait établir un lien entre la marque antérieure et la marque demandée.
- 71 La chambre de recours a considéré que le public concerné opérerait un rapprochement des signes en conflit en se fondant sur un ensemble de facteurs qu'elle a énoncés aux points 68 à 79 de la décision attaquée. Ainsi, elle a conclu, au point 82 de la décision attaquée, que le public pertinent, confronté à la marque demandée, serait susceptible d'associer cette marque à la marque antérieure ZARA, renommée pour les produits relevant de la classe 25, et d'établir un lien entre lesdites marques.
- 72 Il convient de rappeler que s'agissant de la quatrième condition définie à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, les atteintes qui y sont visées, lorsqu'elles se produisent, découlent d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d'autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas. Le fait que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un lien entre ces marques (voir arrêt du 28 février 2024, BERTRAND PUMA La griffe boulangère, T-184/23, non publié, EU:T:2024:133, point 19 et jurisprudence citée).
- 73 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces 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 [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 et T-357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 66, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO), T-322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 34 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 40 à 42].
- 74 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner l'appréciation de la chambre de recours sur le lien entre les marques en conflit.
- 75 En premier lieu, s'agissant de la similitude des signes en question, il y a lieu de rappeler qu'il a été constaté aux points 62 à 69 ci-dessus que lesdits signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, l'appréciation de la chambre de recours quant au degré élevé de similitude des signes en conflit dans leur ensemble, au point 65 de la décision attaquée, étant entachée d'une erreur.
- 76 En outre, il a été constaté au point 59 ci-dessus qu'aucun des éléments composant le signe demandé ne saurait être perçu comme étant dominant et que, partant, l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « zara » était dominant au sein du signe était également erronée.
- 77 Dans ces circonstances, force est de constater que l'appréciation de la chambre de recours figurant au point 69 de la décision attaquée quant au degré élevé de similitude entre les signes en conflit, en tant que facteur pertinent aux fins de l'examen du lien entre lesdits signes, est erronée.
- 78 Certes, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre lesdites marques. Toutefois, le seul fait que la marque renommée soit entièrement incluse dans l'un des éléments composant la marque demandée, tel que cela a été relevé par la chambre de recours au point 69 de la décision attaquée, ne saurait, à lui seul, suffire pour conclure que le public pertinent effectuerait un rapprochement entre lesdites marques.

- 79 En deuxième lieu, il a été constaté, au point 39 ci-dessus, que la marque antérieure ZARA jouissait d'une renommée pour les produits relevant de la classe 25 dans une partie substantielle du territoire pertinent de l'Union à la date du dépôt de la marque demandée. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante, visant à contester l'appréciation de la chambre de recours, en ce qu'ils se limitent à faire valoir que l'intervenante n'a pas prouvé l'existence d'une telle renommée à cette date. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve énumérés aux points 28 à 35 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer, aux points 70 et 71 de la décision attaquée, que la marque antérieure jouissait d'un degré élevé de renommée pour les produits relevant de la classe 25, à la date du dépôt de la marque demandée.
- 80 En troisième lieu, et alors que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être apprécié au regard des produits qu'elle désigne, il suffit de rappeler que le terme « zara » n'a pas de lien avec ces produits. Par ailleurs, compte tenu des considérations exposées aux points 28 et 36 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre n'a pas commis d'erreur d'appréciation, lorsqu'elle a évoqué, au point 73 de la décision attaquée, que la marque ZARA figurait parmi les marques les plus reconnues au monde, au moins depuis l'année 2007.
- 81 En quatrième lieu, ainsi qu'il découle du point 21 ci-dessus, la chambre de recours a correctement retenu que le grand public au sein de l'Union constituait le public pertinent en l'espèce. De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours, aux points 74 et 75 de la décision attaquée, selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure, relevant de la classe 25, et ceux visés par la marque demandée, relevant de la classe 30, s'adressaient au grand public faisant preuve d'un niveau moyen d'attention.
- 82 En ce qui concerne le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits en cause, il convient de relever que la chambre de recours a reconnu, au point 76 de la décision attaquée, que les produits concernés par les marques en conflit étaient différents et qu'ils n'avaient rien en commun, n'étant ni complémentaires ni concurrents et étant généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents, à savoir celui de la mode et celui de l'industrie alimentaire. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qui rejoint les arguments de la requérante.
- 83 À l'égard des appréciations de la chambre de recours, effectuées aux points 77 et 78 de la décision attaquée et faisant état de la tendance sur le marché actuel à ce que les acteurs du secteur de la mode, notamment en ce qui concerne les marques de luxe, soient de plus en plus actifs dans d'autres secteurs, tels que ceux de la restauration, de l'hôtellerie, de la décoration ou de l'ameublement, il y a lieu de relever que la chambre de recours souligne précisément qu'il s'agit d'une tendance actuelle selon laquelle différents secteurs, tels que celui de la mode et celui de l'industrie alimentaire, convergent pour offrir aux consommateurs des expériences immersives et de nouvelles stratégies commerciales s'appuyant sur les collaborations ou le co-marquage (cobranding). Cependant, la chambre de recours ne s'appuie sur aucun élément permettant de conclure qu'une telle tendance était pertinente en juin 2008, lorsque la demande d'enregistrement a été présentée, qui est la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques.
- 84 En outre, la chambre de recours n'a pas expliqué dans la décision attaquée la pertinence de l'exemple relatif à une chaîne multinationale de produits d'ameublement qui aurait commencé à fournir des services de restauration et à proposer des denrées alimentaires dans ses magasins, par rapport à l'éventuel rapprochement entre les secteurs de la mode et des pâtes. De même, la chambre de recours n'a pas indiqué pourquoi le fait que l'intervenante ait lancé en 2003 sa ligne de linge de maison et de décoration sous la marque ZARA HOME viendrait à l'appui de sa conclusion selon laquelle il n'était pas exclu que la marque demandée, qui désignait des pâtes, évoque la marque ZARA, renommée pour des produits de mode.
- 85 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l'existence d'une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d'application du motif relatif de refus prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques [voir arrêt du 7 décembre 2022, Puma/EUIPO – Vaillant (Puma), T-623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 68 et jurisprudence citée].

- 86 En effet, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se recoupent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 49).
- 87 En l'espèce, la chambre de recours a retenu au point 76 de la décision attaquée, à juste titre, que les produits en cause n'avaient rien en commun, n'étant ni complémentaires ni concurrents et étant généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents. En revanche, elle a considéré, au point 79 de ladite décision, que, du fait des tendances actuelles dans le secteur de la mode, il ne pouvait pas être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent, et ce d'autant plus que les produits couverts par les marques en conflit étaient destinés notamment au grand public. Or, ainsi qu'il ressort des points 83 et 84 ci-dessus, les considérations de la chambre de recours, relatives aux tendances du secteur de la mode en juin 2024, date de la décision attaquée, et concernant des secteurs autres que l'industrie alimentaire, ne sauraient suffire à établir, en l'absence d'autres éléments pertinents, que, en juin 2008, la marque demandée pour des pâtes alimentaires, proposées dans des établissements tels que des épiceries ou des supermarchés, aurait évoqué, pour le public pertinent, une marque désignant des produits de mode, généralement en vente dans des magasins spécialisés dudit secteur.
- 88 À cet égard, il convient de rappeler que le seul fait que la marque antérieure jouisse d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien avec une marque similaire (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 64). Aucune disposition du règlement n° 40/94 ne prévoit à cet égard de présomption au bénéfice des marques jouissant d'une renommée exceptionnelle, lesquelles n'ont pas été soumises par le législateur de l'Union à un traitement particulier (arrêt du 28 février 2024, BERTRAND PUMA La griffe boulangère, T-184/23, non publié, EU:T:2024:133, point 58).
- 89 Ainsi, s'il est constant que la marque ZARA jouissait d'une grande renommée pour les produits relevant de la classe 25, acquise, notamment, par la présence prééminente dans des magasins portant exclusivement ladite marque dans des localisations exceptionnelles de nombreuses villes, partout dans le monde, ainsi qu'il a été évoqué au point 31 ci-dessus, cela n'impliquait pas nécessairement, que le public pertinent établisse un lien avec la marque demandée pour des pâtes alimentaires relevant de la classe 30, en vente dans des établissements tels que des épiceries et des supermarchés, proposant une multitude de produits commercialisés sous de nombreuses marques.
- 90 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son appréciation de l'ensemble des facteurs pertinents, aux fins d'établir l'existence d'un lien, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a erronément considéré que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude, ainsi qu'il a été indiqué au point 77 ci-dessus. En outre, quand bien même la chambre de recours s'est correctement appuyée sur le degré élevé de renommée de la marque ZARA pour les produits relevant de la classe 25 et sur le caractère distinctif de celle-ci pour lesdits produits, ainsi qu'il a été relevé aux points 79 et 80 ci-dessus, elle n'a pas correctement pris en compte, au vu des circonstances de l'espèce, le faible degré de proximité entre les produits de mode relevant de la classe 25, désignés par la marque ZARA, et les pâtes alimentaires relevant de la classe 30, visées par la marque demandée.
- 91 Dans ces circonstances, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en concluant que le public pertinent serait susceptible d'établir un lien entre les marques en conflit, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
- 92 Partant, il y a lieu d'accueillir la troisième branche du moyen unique invoqué par la requérante, contestant l'existence d'un lien entre les marques en conflit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la quatrième branche de ce moyen, relative à l'existence d'un risque d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où l'existence d'un lien entre les marques en conflit est indispensable à la constatation d'un tel risque, et donc à la réalisation de la quatrième condition

pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, au sens de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus.

93 Compte tenu du caractère cumulatif des conditions prévues par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la conclusion au point 91 ci-dessus suffit pour accueillir le moyen unique soulevé par la requérante, et, par conséquent, pour annuler la décision attaquée.

94 Toutefois, le Tribunal estime opportun d'examiner la cinquième branche du moyen unique, relative à l'existence d'un juste motif pour l'utilisation de la marque demandée.

Sur l'existence d'un juste motif pour utiliser la marque demandée

95 En substance, la requérante fait valoir qu'elle a utilisé des signes comprenant l'élément verbal « pastazara » pendant plusieurs années, ce qui constitue un juste motif pour l'utilisation de la marque demandée.

96 À cet égard, il convient de relever 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 16 mars 2016, The Body Shop International/OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 65].

97 En outre, la notion de « juste motif » ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 45).

98 Ainsi, l'utilisateur d'un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, 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 (voir arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, point 90 et jurisprudence citée).

99 En outre, il ressort de la jurisprudence que l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est susceptible d'être qualifié de juste motif, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, s'il est avéré, d'une part, que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque renommée et, d'autre part, qu'un tel usage est de bonne foi, ce qui est apprécié en tenant compte, en particulier, de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public pertinent, du degré de proximité entre les produits et les services en cause et de la pertinence économique et commerciale de l'usage du signe pour les produits en question (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).

100 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner si, même à supposer qu'il ait été établi que le public pertinent effectuerait un rapprochement entre les signes en conflit et que la marque demandée tirerait un profit indu de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a pu correctement conclure à l'inexistence d'un juste motif pour utiliser la marque demandée, comportant l'élément verbal « pastazara ».

101 En premier lieu, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve portant sur des extraits du registre du commerce et des enregistrements des marques qu'elle a présentés, il y a lieu de relever qu'il ressort des points 99 à 106 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les différentes dénominations sociales de la requérante, telles que PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., à partir de 1978, et PASTAZARA SpA, à partir de 1988. En outre, elle a pris en compte les enregistrements des marques ZARA et pastaZARA déposées par la requérante depuis les années 1960, en relevant l'exemple de l'enregistrement italien de la marque figurative pastaZARA, déposée en 1968.

- 102 Par ailleurs, il convient de relever que l'ensemble des marques dont est titulaire la requérante, examinées par la chambre de recours aux points 101 à 103 de la décision attaquée, contiennent l'élément verbal « pastazara », qui est identique ou très similaire à celui qui figure dans la marque demandée et sur lequel la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la similitude des signes en conflit. En outre, une partie importante des marques figuratives relevées par la chambre de recours comportent l'élément figuratif représentant une femme transportant du blé avec un paysage rural en arrière-plan, qui est présent dans la marque demandée.
- 103 Partant, force est de constater que des signes présentant l'élément verbal « pastazara » ont été utilisés par la requérante pour la commercialisation de ses produits antérieurement au dépôt de la marque antérieure ZARA, à savoir, le 3 juillet 2001, et même antérieurement à l'expansion de ladite marque dans les années 1980 et 1990, qui a conduit à l'acquisition de sa renommée, ainsi qu'il a été relevé au point 36 ci-dessus.
- 104 Ces circonstances diffèrent significativement de celles qui étaient pertinentes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T-60/10, non publié, EU:T:2012:348), évoqué par la chambre de recours au point 104 de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que la chambre de recours a erronément retenu, en l'espèce, afin de faire valoir qu'il existait un juste motif pour utiliser la marque demandée, la requérante a présenté des éléments de preuve non pas de l'usage dans le passé de la marque demandée, mais, d'une part, du fait qu'une telle marque s'appuyait sur d'autres marques dont la requérante était titulaire, telles que les marques figuratives pastaZARA, et sur le nom « Zara », en ce qu'il serait lié à son identité et à son histoire, et, d'autre part, de la commercialisation de ses produits sous lesdites marques figuratives depuis des décennies.
- 105 En deuxième lieu, il ressort du point 106 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve présentés par la requérante afin de prouver l'utilisation de bonne foi de signes comprenant l'élément verbal « pastazara », se fondant notamment sur son histoire, les divers enregistrements nationaux et internationaux de marques comportant ledit élément verbal « pastazara » ainsi que des factures, des emballages, des catalogues et des dépliants de la requérante montrant des variantes de la marque figurative pastaZARA. Ainsi, la chambre de recours a conclu que ces éléments de preuve démontraient que l'usage du nom « Zara » par la requérante avait trait à la véritable origine de son activité dans la ville dalmatienne de Zara, devenue Zadar (Croatie), dans les années 1930 et ce, jusqu'à l'année 1943, et que la requérante avait déjà utilisé des signes comprenant le nom « Zara » pour désigner des pâtes alimentaires ou des produits similaires, notamment en Europe, avant la date du dépôt de la marque antérieure en 2001 et même avant la première utilisation de la marque ZARA par l'intervenante en 1975. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qui n'est, au demeurant, pas contestée.
- 106 En troisième lieu, il ressort des éléments de preuve indiqués au point 102 ci-dessus, que la requérante était titulaire d'enregistrements internationaux de marques comportant l'élément verbal « pastazara » couvrant un nombre important de territoires d'États au sein de l'Union, à savoir l'Autriche, l'Allemagne, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la France, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En outre, les factures, les emballages, les catalogues et les dépliants présentés par la requérante, auxquels la chambre de recours a renvoyé, au point 103 de la décision attaquée, montrent la commercialisation de pâtes alimentaires sous des signes comportant l'élément verbal « pastazara » sur le territoire de plusieurs de ces États ainsi qu'au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Suède. Ces éléments de preuve montrent un degré élevé d'implantation des signes comportant l'élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l'Union, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.
- 107 En quatrième lieu, l'utilisation du nom « Zara » par la requérante, liée à son identité et à son histoire, ainsi que les différentes marques comportant l'élément verbal « pastazara » qu'elle a enregistrées et utilisées pour la commercialisation de ses produits, relevées aux points 103 et 106 de la décision attaquée, attestent de la pertinence économique et commerciale de l'utilisation des signes comportant l'élément verbal « pastazara » pour la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.

- 108 En cinquième lieu, en ce qui concerne le degré de proximité entre les produits en cause, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été indiqué au point 82 ci-dessus, que la chambre de recours a reconnu que les produits de mode couverts par la marque renommée et les pâtes alimentaires, visées par la marque demandée, n'ont rien en commun, n'étant ni complémentaires ni concurrents et étant généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents.
- 109 En sixième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 107 de la décision attaquée, qu'il n'existait pas en l'espèce un juste motif pour l'utilisation de la marque demandée, dès lors que la requérante n'avait pas démontré que l'utilisation du terme « zara » était nécessaire pour la commercialisation des produits visés par la marque demandée, qu'il n'existait pas un accord préalable avec l'intervenante autorisant l'utilisation de ladite marque et qu'il n'existait pas de preuve sur la valeur des investissements dans la promotion et la publicité de ladite marque et de son acceptation par le public pertinent.
- 110 À cet égard, tout d'abord, ainsi que la requérante le fait valoir en substance, il ne ressort pas de la jurisprudence que la notion de « juste motif » est conditionnée à la circonstance que l'utilisation du signe soit nécessaire pour la commercialisation des produits en question. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 mars 2016, SPA WISDOM (T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 66), en réponse à l'argument selon lequel le terme « spa », au sein du signe en question, était devenu descriptif ou générique afin d'identifier des produits cosmétiques, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été établi que l'utilisation du terme « spa » était devenu nécessaire à la commercialisation desdits produits. Or, ces circonstances diffèrent de celles pertinentes en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas question de l'utilisation d'un terme prétendument devenu générique, mais de l'utilisation d'un nom intimement lié à l'histoire de la requérante et à la commercialisation de ses produits.
- 111 Ensuite, il convient de relever qu'il ne découle pas de la jurisprudence rappelée au point 99 ci-dessus que la notion de « juste motif » est conditionnée à la constatation d'un niveau spécifique de reconnaissance du signe en question, à un niveau donné d'investissements et à des efforts promotionnels ou à la jouissance d'une part de marché. En effet, il ressort de cette jurisprudence que l'établissement de l'existence d'un juste motif relève d'un examen global de tous les facteurs pertinents qui vise à établir si le signe en question a été effectivement utilisé sur le marché antérieurement au dépôt de la marque renommée et si cette utilisation était de bonne foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).
- 112 Cela étant, les éléments de preuve examinés par la chambre de recours aux points 99 à 106 de la décision attaquée, ainsi qu'il a été relevé au point 106 ci-dessus, démontrent des activités de commercialisation de pâtes par la requérante sous différentes marques comprenant l'élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l'Union. En outre, les litiges initiés par la requérante devant différentes juridictions nationales, se prévalant des signes comportant l'élément verbal « pastazara », auxquels la chambre de recours fait référence au point 105 de la décision attaquée, attestent des efforts de la requérante afin de défendre son utilisation desdits signes.
- 113 Enfin, la chambre de recours a, à tort, rejeté comme inopérantes les allégations de la requérante relatives à sa bonne foi. En effet, la bonne foi de celui qui allègue l'existence d'un juste motif pour l'utilisation d'un signe similaire à une marque renommée est un des éléments pertinents dans le cadre de l'examen global à effectuer aux fins de cette condition prévue à l'article 8, paragraphe 5 du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 56).
- 114 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, si la chambre de recours n'a pas complètement ignoré les éléments de preuve relatifs à l'utilisation par la requérante de signes comprenant l'élément « pastazara », dont certains avaient été enregistrés depuis des décennies pour des produits alimentaires relevant de la classe 30, et a correctement relevé que l'usage du nom « Zara » par la requérante avait trait à la véritable origine de son activité, ladite chambre de recours n'a pas tiré les conséquences de ces constatations dans le cadre de son appréciation des facteurs pertinents aux fins d'établir l'existence d'un juste motif, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

- 115 En effet, compte tenu, d'une part, de l'usage par la requérante de signes comprenant l'élément verbal « pastazara » antérieurement au dépôt de la marque renommée, ainsi qu'il a été relevé au point 103 ci-dessus, et, d'autre part, des éléments susceptibles d'attester de la bonne foi de cette utilisation antérieure, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, tels que l'absence de proximité des produits en cause, relevée au point 76 de la décision attaquée, et les différents éléments de preuve, relevés aux points 99 à 106 de la décision attaquée, relatifs à l'histoire des activités de la requérante et à leur lien avec la ville anciennement dénommée Zara, l'étendue de la commercialisation des produits sous des signes comportant l'élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l'Union, les efforts de la requérante pour défendre cette utilisation ainsi que l'importance économique et commerciale de l'utilisation desdits signes pour les activités de la requérante, la chambre de recours a conclu de manière erronée que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un juste motif pour l'utilisation de l'élément verbal « pastazara » au sein de la marque demandée, au sens de l'article 8, paragraphe 5 du règlement n° 40/94.
- 116 Partant, outre l'accueil de la troisième branche du moyen unique soulevé par la requérante, constaté au point 91 ci-dessus, il y a également lieu, en tout état de cause, d'accueillir la cinquième branche dudit moyen et, par conséquent, d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

- 117 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l'article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
- 118 L'EUIPO et l'intervenante ayant succombé et une audience ayant eu lieu, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, à parts égales, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **La décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5) est annulée.**
- 2) **L'EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Ffauf Italia SpA.**
- 3) **Industria de Diseño Textil, SA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Ffauf Italia.**

Marcoulli

Tomljenović

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.

Signatures

* Langue de procédure : l'anglais.

¹ Le présent arrêt fait l'objet d'une publication par extraits.