

**OPPOSITION N°B 3 230 741**

**Petrus, SCP**, 10 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France (opposante), représentée par **Cabinet Lexington**, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (représentant professionnel)

contre

**Chaviari Single Person Private Company, IKE**, Epano Vrysi, 84600 Mykonos, Grèce (demanderesse), représentée par **Eleonora Kladia**, Solonos 74, 10680 Athens, Grèce (représentant professionnel).

Le 02/02/2026, la division d'opposition rend la présente

**DECISION:**

**1. L'opposition n° B 3 230 741 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :**

Classe 29: *Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Œufs de volaille et ovoproduits; Œufs de poisson artificiels préparés; Caviar noir; Moules communes [non vivantes]; Poisson bouilli et séché; Conserves de poisson; Produits de la pêche en bocal; huîtres en conserve; Escargots en conserve; Thon conservé; Capelans, non vivants; Caviar; Palourdes non vivantes; Morues non vivantes; Poisson cuit; Fruits de mer cuisinés; Escargots cuisinés; Rogue de crabe pour l'alimentation humaine; Pâte d'œufs de crabe; Œufs de crabe, préparés; Écrevisses non vivantes; Œufs de poissons préparés pour la consommation humaine; Extraits de poisson; Filets de poissons; Filaments de poisson; Poisson dans l'huile d'olive; Poisson en gelée; Vessie natatoire; Farine de poisson pour l'alimentation humaine; Rousong de poisson; Mousses de poisson; Poissons non vivants; Mousse de poisson; Pâte à tartiner à base de poisson; Œufs de poisson préparés; Œufs de hareng déshydratés; Œufs d'oursins fermentés dans le sel; Œufs de truite de mer à usage alimentaire; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Caviar de saumon; Oeufs de mullet préparés; Conserves de poisson; Fruits de mer en conserve; Œufs de poisson préparés; Salade d'œufs de mullet; Foie gras; Pâté de foie; Pâté de foie; Mets à base de poisson; Crabe; Seiches non vivantes; Poisson séché; Chair de poisson séchée; Extraits de fruits de mer; Gelées de fruits de mer; Fruits de mer non vivants; Pâte aux fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Fruits de mer non vivants; Pâte à tartiner à base de fruits de mer; Produits de substitution aux fruits de mer; Coquillages non vivants; Pâte à tartiner à base de poisson fumé; Poisson fumé; Saumon fumé; Thon conservé.*

- 2. La demande de marque de l'Union européenne n° 19 063 874 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les services non contestés.**
- 3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.**

## MOTIFS

Le 20/12/2024, l'opposante a formé une opposition à l'encontre de certains des produits visés



par la demande de marque de l'Union européenne n° 19 063 874 (marque figurative), à savoir contre l'ensemble des produits compris dans la classe 29. L'opposition est fondée sur l'enregistrement de marque internationale désignant l'Union européenne n° 1 517 537 **PETRUS** (marque figurative). L'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 5 du RMUE.

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

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union 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.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.

- Les signes doivent être identiques ou similaires.
- La marque de l'opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l'opposition a été formée.
- Risque de préjudice: 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 susvisées sont cumulatives et l'absence de l'une d'elles entraîne donc le rejet de l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l'opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

En l'espèce, la demanderesse n'a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l'absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu'il n'existe pas de juste motif.

### a) Renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 05/08/2024. Par conséquent, l'opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l'opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l'opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d'une renommée à cette date. S'il découle du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée.

Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l'opposante, à savoir :

Classe 33: *vins*

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, 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.

L'opposante a indiqué que ses observations du 21/05/2025 étaient « confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels vis-à-vis de tierces parties. Toutefois, conformément à l'article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l'espèce, l'opposante n'a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d'opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d'opposition ne décrira les éléments de preuve qu'en termes généraux, sans divulguer d'informations commerciales potentiellement sensibles. Les preuves consistent dans les documents suivants :

- **Pièce n°1** : Extrait de TM View au sujet de la Marque antérieure
- **Pièce n°2** : Extrait de TM View au sujet de la Demande d'enregistrement contestée
- **Pièce n°3** : Jugement rendu le 15/02/2022 par le tribunal judiciaire de Paris reconnaissant la renommée de la marque « Petrus ».
- **Pièce n°4** : Décisions de l'Office :
  - Décision de la division d'opposition n° B 3 148 821 rendue le 20/03/2023 ayant reconnu la renommée de la marque « Petrus » pour les vins,
  - Décision des chambres de recours R 0598/2023-2 rendue le 22/03/2024 confirmant la décision de la division d'opposition n° B 3 148 821.
- **Pièce n°5** : Jugement rendu le 16/05/2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux reconnaissant notamment la notoriété de la marque « Petrus ».
- **Pièce n°6** : Sondage réalisé par la société Opinionway daté du 19/10/2018 réalisé en France au mois d'octobre 2018 duquel il ressort que le vin Château Petrus jouit d'une notoriété assistée de 77% auprès des consommateurs de vins et de 12% de notoriété spontanée. Il ressort également de ce sondage que le Château Petrus est classé deuxième vin réputé prestigieux le plus connu. Ce sondage établit également qu'au moins trois quarts des personnes interrogées perçoivent le vin « Château Petrus »

comme un vin haut de gamme, de renommée internationale, qui fait partie du patrimoine français.

- **Pièce n°7** : Attestation du directeur général délégué de la société Petrus Distribution attestant du nombre de distributeurs du vin « Petrus » et de leur répartition dans le monde.
- **Pièce n°8** : Revue de presse française :
  - Capture d'écran du site Vinatis datée du 13/05/2025 montrant une bouteille de vin rouge « Petrus » en vente pour plusieurs milliers d'euros.
  - Article extrait du journal Idealwine daté du 23/12/2015 intitulé « Pleins feux sur Petrus, le mythe de Pomerol » dans lequel est notamment écrit que « Petrus est certainement le vin le plus célèbre au monde » et que sa notoriété récente n'a débuté qu'en 1945, voire plus tard encore au début des années 1970.
  - Capture d'écran, datée du 13/05/2025, d'un article publié sur le site internet Dico du Vin présentant le vin Petrus comme un vin dont le « seul nom relève du mythe et que ce vin est considéré comme le plus célèbre du monde ».
  - Article extrait du site internet Latina.fr daté du 07/09/2018 et intitulé « Vin : le célèbre château Petrus devient en partie Colombien ».
  - Capture d'écran du site internet Le Guide Hachette des Vins datée du 13/05/2025 d'un article intitulé « La saga Petrus – rencontre avec Olivier » dans lequel il est notamment écrit « Petrus, ce n'est pas un vin, c'est une légende, peut-être le plus célèbre des pomerols ».
  - Article extrait du magazine Le Point daté du 01/09/2013 intitulé « Vin : Pétrus, comment naît un mythe » où il est notamment écrit à son sujet « aujourd'hui, il brille au firmament des grands crus de Bordeaux » mais aussi que « Pétrus devient le vin culte des Kennedy ».
  - Article extrait du quotidien Le Parisien paru le 08/03/2014 et intitulé « De grands vins vendus pour la bonne cause » sur une vente aux enchères de grandes bouteilles notamment de Pétrus au profit d'une association.
  - Article extrait du quotidien Le Monde paru le 17/12/2018 et intitulé « Petrus, les secrets d'un vin mythique » au sujet d'une cession partielle des parts de l'« exceptionnel cru de pomerol » où il est fait état d'une vente de 12 bouteilles de Petrus pour 31.000 euros.
  - Article extrait de Hippo Vino daté du 24/03/2017 intitulé « Petrus, histoire d'un vin légendaire qui a perdu son château » qui explique que le vin est désormais simplement appelé « Petrus » et non « château Petrus ». Il est également mentionné qu'« (a)ujourd'hui Petrus est un des vins le plus recherchés de la planète, et donc un des plus chers ».
  - Extrait du site ficofi.com présentant « Petrus » comme « un des plus célèbres vins de Bordeaux et sans conteste le plus célèbre des Pomerol dont il est l'archétype suprême », vin qui donne environ par an « 30.000 bouteilles que le monde entier réclame à cor et à cri ».
  - Extrait du site internet chateaunet où l'on peut voir en vente une bouteille de Petrus 2009 affichée au prix de 4.800 euros.
  - Article extrait du magazine en ligne slate.fr daté du 20/11/2011 et intitulé « Les grands vins français, des valeurs refuge ? » où il est mentionné que « douze bouteilles de Pétrus 1982, millésime de rêve, sont parties à 39.500 euros ».
  - Page de présentation du vin « Petrus » du magazine en ligne Le Figaro Vin où il est notamment établi que ce vin est « (c)onnu comme l'un des vins les plus chers et réputés du monde ».
  - Extrait du site internet bordeaux-rive-droite.com daté du 11/02/2019 montrant des bouteilles de vin Petrus (crus 2003 à 2010) en vente dont certains crus sont épuisés.
  - Extrait du site vinsgrandscrus.fr daté du 11/02/2019 montrant des bouteilles de vin « Petrus » mises en vente, un millésime de 1948 est affiché à 3.588 euros et un de 1945 est affiché à 24.000 euros.

- Article extrait du site internet larvf.com intitulé « Pétrus : La famille Moueix aurait cédé 20% du capital à un investisseur américain ».
- **Pièce n°9** : Revue de presse de Vae Solis pour la marque Petrus datée du 12/10/2018 où l'on peut voir que Petrus a fait l'objet de nombreux articles de presse tant dans la presse nationale, que dans la presse régionale et également de dépêches AFP, Reuters parmi les plus grands quotidiens français tels que Le Figaro, Les Echos, Le Parisien etc. Tous ces articles, au nombre de 113 répertoriés entre le 06/09/2018 et le 12/10/2018, au sujet du rachat de 20% du capital de Petrus par un investisseur colombien. Les articles, sont en majorité en français mais aussi dans d'autres langues, comme en anglais, néerlandais ou en espagnol et ils évoquent notamment le vin « Petrus », qui y est qualifié de « célèbre », « prestigieux », « légende », « mythique », « bijou », « joyau » ou encore de « perle de Pomerol » etc.
- **Pièce n°10** : Revue de presse internationale en version traduite et originale :
  - Capture d'écran datée du 30/04/2025 d'un article du site rarewineinvest.com intitulé « Petrus 2015 Un vin parfait avec 2 x 100 points » ou le « Petrus » est qualifié comme « l'un des vins les plus emblématiques du monde », « vin incontournable pour les connaisseurs » ou encore d'« icône mondiale »
  - Capture d'écran datée du 30/04/2025 d'un article du site christies.com intitulé « Icônes de Pomerol : Petrus contre Lafleur » lequel évoque les plus grands millésimes de deux vins « ayant acquis un statut mythique » et qui « jouissent d'une excellente réputation ». Cet article évoque des millésimes allant jusqu'à 2020.
  - Article du site decanter.com daté du 10/12/2020 et intitulé « Petrus : profil du producteur et meilleurs vins dégustés ». Il est notamment écrit « Icône (...) dans le contexte des plus grands vins du monde, aucun ne mérite mieux ce qualificatif que ce domaine recherché et hors normes (...) qu'est le Petrus ».
  - Article du site foodandwine.com mis à jour le 04/08/2023 intitulé « 19 Merlots pour votre ami qui déteste le Merlot » qui mentionne « l'un des vins rouges les plus vénérés et les plus chers au monde – i.e. Château Petrus.
  - Article du site rarewineinvest.com daté du 14/09/2023 et intitulé « Petrus légendaire : investissez dans un grand millésime mature au potentiel passionnant » dans lequel le « Petrus » est qualifié d'« emblématique » et de « joyau exclusif de Pomerol ».
  - Article du site terroirsense.com daté du 21/09/2022 dans lequel « Petrus » est cité comme faisant partie de la vingtaine de vins les plus célèbres et les plus recherchés au monde et il est notamment mentionné « Petrus et Cheval Blanc sont sacrément célèbres !!! ».
  - Article du site worldoffinewine.com daté du 11/09/2023 et intitulé « Petrus : Le bijou bordelais par excellence » dans lequel est évoqué le « célèbre » domaine Petrus, « l'un des vins les plus reconnus au monde ».
  - Article du site eltrotamantel.es daté du 01/07/2024 et intitulé « Petrus, le joyau historique de Bordeaux » décrit comme « le meilleur vin de la planète » depuis plusieurs années.
  - Article du site winenews.it daté du 14/04/2025 qui cite le vin « Petrus » comme le plus grand nom de vin.
- **Pièce n°11** : « Petrus media report 2024 » rendu par la société Cision en anglais au sujet de la présence de « Petrus » dans les médias du monde entier.
- **Pièce n°12** : Trois menus de restaurants gastronomiques, dont deux étoilés au Guide Michelin situés en France présentant également la carte des vins avec notamment différentes cuvées de « Petrus » avec des bouteilles à plusieurs milliers d'euros.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d'opposition conclut que la marque antérieure est renommée dans l'Union européenne et particulièrement en France pour l'ensemble des produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l'opposante.

En effet, il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage long et intensif dont la notoriété a commencé en 1945 (voire notamment des articles de presse des pièces n° 8 à 10). Les nombreuses preuves fournies, en particulier les articles de presse (pièces n°8 à 10) et le sondage (pièce n°6) montrent que la marque « Petrus » est généralement connue dans le monde et plus particulièrement sur le marché pertinent qu'est l'Union européenne, étant classé deuxième vin réputé prestigieux le plus connu au monde. Ainsi, malgré le faible volume de vin « Petrus » produit chaque année (environ 30.000 bouteilles), ce vin rare est ainsi plus que convoité par grand nombre de consommateurs et est reconnu pour ses qualités exceptionnelles, comme en attestent diverses sources indépendantes. Par ailleurs, le prix de certains cru est tel qu'il compense la faible part de marché ainsi que l'étayent diverses références dans la presse qui se réfèrent au succès de la marque.

Le fait que la presse en général et plus particulièrement française évoque la marque antérieure avec tant de qualificatifs élogieux (le vin « Petrus » est ainsi décrit comme un « bijou », une « icône », un « mythe », une « légende »), certains articles allant jusqu'à le qualifier régulièrement de « célèbre Pétrus », et d'autres comme l'un des vins « les plus recherchés de la planète » constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d'un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et notamment français.

## b) Les signes

**PETRUS**

Marque antérieure



Marque contestée

Le territoire pertinent est Union européenne.

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

Le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne implique qu'une marque de l'Union européenne antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d'une partie du territoire de l'Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l'Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Cependant, dans la mesure où la renommée a été démontrée particulièrement en France, l'analyse ci-dessous est axée sur le public français.

La marque antérieure est une marque figurative constituée de l'élément verbal « PETRUS » dans une police de caractère relativement simple et banale pour les produits en cause, qui est ainsi faiblement distinctive étant donné sa nature décorative. L'élément « PETRUS » en revanche n'a pas de signification particulière pour le public analysé et est ainsi distinctif à un degré normal.

Le signe contesté est une marque figurative complexe constituée de nombreux éléments verbaux et figuratifs.

Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n'est pas perceptible à première vue ou fait partie d'un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D'ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Le signe contesté, comporte de nombreux éléments, notamment des éléments verbaux qui sont à peine perceptibles, à savoir « INGREDIENTS: STURGEON ROE, SALT », « PERISHABLE: KEEP REFRIGERATED 28-32°F », « WWW.PETRUSCOCAVIAR.COM » et « LOS ANGELES, CA 90067 ». Ces éléments étant susceptibles d'être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération lors de la comparaison des signes.

Le signe contesté est également constitué d'autres éléments verbaux qui sont dans un cercle noir dans lequel sont représentées des lignes dorées plus ou moins arrondies, un poisson doré et un petit « P » doré également. Dans ce cercle noir sont ainsi écrits les mots « PETRUSCO » en son centre et en-dessous duquel en plus petits caractères est écrit « Caviar ». Le cercles et les lignes arrondies sont des formes géométriques simples rappelant une étiquette, qui sont donc faiblement distinctifs et auxquels le public pertinent n'accordera que peu d'importance et ce d'autant plus que lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, l'élément verbal du signe a, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, 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, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Le même principe s'applique à la forme de poisson doré, d'autant que pour la majorité des produits pertinents qui sont des produits de la mer, un tel élément est faible ou non-distinctifs.

S'agissant des éléments verbaux « PETRUSCO » et « Caviar », ce dernier est faible voire non-distinctif selon les produits en cause - qui sont tous denrées alimentaires à base de produits de la mer, dont du caviar, ou du foie gras – en effet, le mot « Caviar » peut être utiliser en français pour qualifier un met d'exception. Dans tous les cas, cet élément de par sa position et sa taille réduite, est secondaire.

En effet, l'élément verbal « PETRUSCO » de par sa taille et sa position, de même que l'élément figuratif en forme de cercle sont considérés comme co-dominants étant donné que ce sont les éléments du signe contesté qui attirent le plus l'œil.

L'élément verbal « PETRUSCO » est ainsi le seul élément verbal dominant et qui plus distinctif étant donné qu'il ne véhicule pas de signification pris dans son ensemble. Cela étant, il est plus probable qu'une partie substantielle du public perçoive la terminaison « CO » de cet élément comme faisant référence à une société, cette abréviation en fin de mot étant largement utilisée dans en France pour désigner une compagnie (« company » en anglais) – soit une forme de société (voir en ce sens la définition extraite du Larousse en ligne le 21/01/2026 à l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/co-/16723>). En effet, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, §

57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Or, une telle signification est non-distinctive étant donné qu'elle ne sera pas perçue comme une indication de l'origine commerciale des produits. Quant à la séquence restante « PETRUS », comme pour la marque antérieure, elle n'a pas de signification et est ainsi distinctive à un degré normal.

**Sur le plan visuel**, les signes coïncident au niveau de l'élément/la séquence de lettres « PETRUS », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le début de son élément verbal dominant. Les signes diffèrent par tous leurs autres aspects et éléments c'est-à-dire la stylisation de la marque antérieure et tous les éléments figuratifs et verbaux additionnels de la marque contestée.

En tenant compte du caractère dominant ou non, normalement distinctif ou non, il ressort clairement que les signes coïncident dans leurs éléments les plus importants et par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré en-dessous de moyen.

**Sur le plan phonétique**, il convient de rappeler que, outre les éléments négligeables qui ne sont pas pris en compte dans la comparaison des signes, les éléments secondaires, compte tenu de leurs petites tailles et positions dans un signe, ne sont généralement pas prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Ainsi, l'élément secondaire « Caviar » de la marque contestée est peu susceptible d'être prononcé, étant donné que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

Par conséquent, la marque antérieure sera prononcée « PETRUS » et la marque contestée « PETRUSCO », et ce même en tenant compte du caractère distinctif de « CO » dans la mesure où il reste attaché à l'élément « PETRUS ».

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d'un signe lorsqu'ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s'explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l'attention du lecteur.

En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

**Sur le plan conceptuel**, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de « compagnie » dans la marque contestée. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d'une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d'une signification dépourvue de caractère distinctif.

### c) Le « lien » entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné 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 prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-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.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-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 similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;
- 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 de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l'espèce, la marque antérieure est renommée pour les *vins* tandis que les produits faisant l'objet de la présente opposition sont des produits alimentaires, des mets produits principalement de la mer mais pas seulement dans la mesure où ils incluent également du *foie gras*, le tout en classe 29.

L'opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 29: *Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Œufs de volaille et ovo-produits; Œufs de poisson artificiels préparés; Caviar noir; Moules communes [non vivantes]; Poisson bouilli et séché; Conserves de poisson; Produits de la pêche en bocal; huîtres en conserve; Escargots en conserve; Thon conservé; Capelans, non vivants; Caviar; Palourdes non vivantes; Morues non vivantes; Poisson cuit; Fruits de mer cuisinés; Escargots cuisinés; Rogue de crabe pour l'alimentation humaine; Pâte d'œufs de crabe; Œufs de crabe, préparés; Écrevisses non vivantes; Œufs de poissons préparés pour la consommation humaine; Extraits de poisson; Filets de poissons; Filaments de poisson; Poisson dans l'huile d'olive; Poisson en gelée; Vessie natatoire; Farine de poisson pour l'alimentation humaine; Rousong de poisson; Mousses de poisson; Poissons non vivants; Mousse de poisson; Pâte à tartiner à base de poisson; Œufs de poisson préparés; Œufs de hareng déshydratés; Œufs d'oursins fermentés dans le sel; Œufs de truite de mer à usage alimentaire; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Caviar de saumon; Oeufs de mullet préparés; Conserves de poisson; Fruits de mer en conserve; Œufs de poisson préparés; Salade d'œufs de mullet; Foie gras; Pâté de foie; Pâté de foie; Mets à base de poisson; Crabe; Seiches non vivantes; Poisson séché; Chair de*

*poisson séchée; Extraits de fruits de mer; Gelées de fruits de mer; Fruits de mer non vivants; Pâte aux fruits de mer; Fruits de mer en conserve; Fruits de mer non vivants; Pâte à tartiner à base de fruits de mer; Produits de substitution aux fruits de mer; Coquillages non vivants; Pâte à tartiner à base de poisson fumé; Poisson fumé; Saumon fumé; Thon conservé.*

Il parait évident qu'il existe un lien entre les produits de la classe 33 et les produits alimentaires de la classe 29. Ainsi, ces produits appartiennent au même secteur, celui de l'agro-alimentaire, et partagent le plus souvent les mêmes points de vente. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'opposante invoque que ces produits sont souvent consommés ensemble et qu'il peut même exister un accord entre eux. De nos jours, nombreux de restaurants proposent des menus dans lesquels il existe un accord mets/vins, c'est-à-dire que le vin sera choisi parce que ces qualités gustatives se marient particulièrement avec tel ou tel met. Partant, il semble indéniable, ce d'autant plus au regard de la renommée particulière de la marque antérieure que le consommateur dégustant des produits de la marque contestée fera le lien avec la marque antérieure, pensant que ceux-ci ont été particulièrement choisi pour être dégustés avec le vin de l'opposante.

En conséquence, eu égard à l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu'ils renconteront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu'un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'un des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., 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. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois « apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., 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 établissant 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.

L'opposante formule les préentions suivantes :

- « D'après la pratique de l'EUIPO, la notion de profit indu englobe 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 s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. »
- « Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque. »
- « En l'espèce, la renommée de la Marque antérieure a été démontrée précédemment, ainsi que la similarité des signes et la proximité des produits en cause. Il est ainsi manifeste que la Déposante profite des investissements et du savoir-faire de l'Opposante pour développer l'image de sa propre marque sans elle-même avoir besoin d'investir ou de procéder à des choix stratégiques autres que de se placer dans le sillage de la Marque antérieure. Surtout, la Déposante profite du pouvoir d'attraction de la Marque antérieure et du lien que feront les consommateurs avec elle. Il est en effet évident que la commercialisation des produits visés par la Demande d'enregistrement contestée sera facilitée lorsque le public concerné l'associera à « Petrus ». La Demande d'enregistrement contestée profite donc indument de tous les investissements réalisés par l'Opposante au cours des décennies pour parvenir à rendre la Marque antérieure renommée. Elle exploite ainsi, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par l'Opposante pour créer et entretenir l'image de la Marque antérieure. La Déposante se retrouvera associée à l'aura de luxe qui entoure la Marque antérieure. De nombreux consommateurs pourraient penser qu'il existe un lien direct entre les produits contestés d'une part, et Petrus d'autre part, éventuellement sous la forme d'un accord de licence, d'un partenariat ou d'une collaboration. Ainsi, la Déposante pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît la Marque antérieure pour lancer sa propre marque similaire sans courir de grands risques et sans avoir à affronter les coûts liés au lancement d'une marque totalement inconnue sur le marché. »

En d'autres termes, l'opposante allègue que l'usage de la marque contestée tirerait, notamment, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte à sa renommée et à son caractère distinctif.

### **Profit indu (parasitisme)**

Dans le contexte de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe 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 s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

La titulaire de la marque antérieure fonde son moyen sur les éléments suivants :

- « la Déposante profite des investissements et du savoir-faire de l'Opposante pour développer l'image de sa propre marque sans elle-même avoir besoin d'investir ou de procéder à des choix stratégiques autres que de se placer dans le sillage de la Marque antérieure »,
- « la Déposante profite du pouvoir d'attraction de la Marque antérieure et du lien que feront les consommateurs avec elle »
- « la commercialisation des produits visés par la Demande d'enregistrement contestée sera facilitée lorsque le public concerné l'associera à "Petrus" ».
- « La Demande d'enregistrement contestée profite donc indûment de tous les investissements réalisés par l'Opposante au cours des décennies pour parvenir à rendre la Marque antérieure renommée »
- La demanderesse « exploite ainsi, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par l'Opposante pour créer et entretenir l'image de la Marque antérieure. »

Selon la Cour de Justice de l'Union européenne,

... s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

En l'espèce, la division d'opposition est d'avis que le degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure – comme démontrée par les nombreux articles de presse faisant son éloge – et l'image de prestige, d'excellence et de rareté que « PETRUS » véhicule peut clairement bénéficier à la demanderesse à un moindre coût – en termes d'investissements publicitaires par exemple. Ainsi la demanderesse, tirerait avantage de la renommée de la marque antérieure. En effet, les consommateurs confrontés à la marque contestée seront enclins à penser qu'il existe un lien avec la marque de l'opposante, et ils pourraient alors croire qu'il est recommandé de consommer les produits contestés avec ceux de l'opposante ou qu'ils partagent les mêmes qualités exceptionnelles que ceux-là.

Eu égard aux observations qui précédent, il est conclu que l'usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent, notamment en France. Comme indiqué ci-dessus, l'existence d'un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l'Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

### Autres types de risque de préjudice

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

Comme indiqué plus haut, l'existence d'un risque de préjudice est une condition essentielle d'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu'une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu'un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l'espèce, 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'y a pas lieu d'examiner si d'autres types s'appliquent également.

**f) Conclusion**

Eu égard aux observations qui précédent, l'opposition est bien fondée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l'ensemble des produits contestés.

**FRAIS**

Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les frais et taxes 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, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l'article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l'opposante sont la taxe d'opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

**La division d'opposition**

Marine DARTEYRE

Cindy BAREL

Jorge IBOR QUÍLEZ

Conformément à l'article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. 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. Il doit être 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 même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.