

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE L'UNION EUROPEENNE

Sixième chambre

26 avril 2018

Affaire T-554/14, Lionel Andrés Messi Cuccittini, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté initialement par M^{es} J. L. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, puis par M^{es} J.-B. Devaureix et J.-Y. Teindas Maillard, avocats, partie requérante, contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. O. Mondéjar Ortuño, puis par M^{me} S. Palmero Cabezas, 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 J-M.-E.V. e hijos, SRL, établie à Granollers (Espagne), représentée par M^{es} J. Güell Serra et M. Ceballos Rodríguez, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013-1), relative à une procédure d'opposition entre J-M.-E.V. e hijos et M. Messi Cuccittini,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et M^{me} O. Spineanu-Matei, juges,

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

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014,

vu l'ordonnance de suspension du 8 octobre 2014,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2017,

à la suite de l'audience du 22 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 8 août 2011, le requérant, M. Lionel Andrés Messi Cuccittini, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 25 et 28 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
 - classe 9 : « Appareils et instruments de secours (sauvetage) » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
 - classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ».
- 4 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 158/2011, du 23 août 2011.
- 5 Le 23 novembre 2011, M. Jaime Masferrer Coma a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
- 6 L'opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
- la marque de l'Union européenne verbale MASSI, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 3 septembre 2007 sous le numéro 3 436 607, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
 - la marque de l'Union européenne verbale MASSI, déposée le 27 novembre 1996 et enregistrée le 20 juillet 1998 sous le numéro 414 086, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
 - classe 9 : « Casques de cyclistes, tenues de protection contre les accidents, dispositifs de protection personnelle contre les accidents » ;
 - classe 28 : « Gants de bicyclette, protections pour épaules, coudes et genoux ».
- 7 Le 18 mai 2012, les droits sur les marques antérieures MASSI ont été transférés à l'intervenante, J-M.-E.V. e hijos, SRL.
- 8 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
- 9 Le 12 juin 2013, la division d'opposition a accueilli l'opposition pour tous les produits concernés. À la demande du requérant, elle a également examiné l'usage sérieux de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 et a considéré que les preuves portées devant elle démontraient un usage suffisant de la marque uniquement pour les produits relevant de la classe 9 intitulés « casques de cyclistes ».
- 10 Le 9 août 2013, le requérant a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d'opposition.
- 11 Par décision du 23 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours. En particulier, premièrement, elle a considéré que les objections du requérant concernant la qualité pour agir de l'intervenante étaient dénuées de tout fondement. Deuxièmement, elle a estimé que les objections du requérant concernant la preuve de l'usage étaient manifestement non fondées. Elle a réexaminé les éléments de preuve présentés à cet égard et a considéré que l'usage de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 était non seulement établi pour les « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, comme l'a reconnu la décision de la division d'opposition, mais aussi pour les « gants de bicyclette » compris dans la classe 28. Troisièmement, la chambre de recours, après avoir défini le public pertinent comme se composant de consommateurs ordinaires de l'Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit aux motifs, d'une part, que les produits compris dans les classes 9 et 25 sont identiques et que les produits relevant de la classe 28 couverts par la marque demandée sont similaires, voire extrêmement similaires, aux « casques de cyclistes » compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 et, d'autre part, que les marques en cause sont similaires parce que leurs éléments dominants, constitués des termes « massi » et « messi », sont quasiment identiques sur les plans visuel et phonétique et qu'une éventuelle différenciation conceptuelle ne sera opérée, le cas échéant, que par une partie du public pertinent.

Conclusions des parties

- 12 Le requérant 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 le requérant aux dépens.
- 14 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner le requérant aux dépens.

En droit

- 15 Le requérant soulève un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il estime que c'est à tort que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit.
- 16 En premier lieu, le requérant rappelle que le risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, en ce qui concerne la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut être faite avec le signe enregistré. À cet égard, la perception des marques dans l'esprit du consommateur moyen du type de produits ou services en cause jouerait un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. En outre, il conviendrait de tenir compte du fait que le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement informé et attentif, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
- 17 En deuxième lieu, s'agissant de la comparaison des signes, il reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des différences importantes existant entre les deux marques, en particulier sur le plan conceptuel, étant donné le caractère mondialement connu de son nom.
- 18 Premièrement, sur le plan visuel, il conviendrait de tenir compte des éléments graphiques présents dans la marque demandée, qui distingueraient clairement les deux marques. L'élément figuratif représentant la lettre majuscule « M » de façon stylisée au-dessus du nom du requérant ferait immédiatement penser à tous les consommateurs du territoire pertinent qu'il s'agit de la marque du célèbre joueur de football Lionel Messi.
- 19 Deuxièmement, sur le plan phonétique, le requérant estime qu'il convient de prononcer également la lettre « m » représentée par l'élément figuratif de la marque demandée, de sorte qu'il existe des différences phonétiques importantes entre les mots « m messi » et « massi ».
- 20 Troisièmement, la décision attaquée serait entachée d'une erreur encore plus grave en ce qu'elle n'accorde aucune valeur aux différences évidentes en faveur de la marque demandée, du fait que cette dernière est la marque composée du nom du joueur de football le plus célèbre, Lionel Messi. En effet, la notoriété du requérant irait au-delà du cadre purement sportif et cette notoriété lui aurait permis de devenir un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, suivent les informations, regardent la télévision ou écoutent la radio, où l'on pourrait voir ou entendre le requérant et où l'on parlerait de lui habituellement. Cette notoriété serait manifeste et aurait été prouvée devant l'EUIPO.

- 21 Dès lors, le requérant estime qu'il ne saurait être soutenu, comme le fait la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que seul le public amateur de football ou de sport en général connaîtrait le nom du requérant. Dans l'hypothèse contraire, toute personnalité ou célébrité ne serait célèbre que dans son domaine, et non auprès du public au sens large. En outre, il conviendrait de garder à l'esprit que le public pertinent en l'espèce est précisément un public qui s'intéresse aux articles sportifs tels que ceux visés par la marque antérieure. Le raisonnement de la chambre de recours selon lequel le public pertinent, raisonnablement informé et avisé, qui ne s'intéresse pas au sport ne connaîtrait pas la renommée du requérant devrait donc être rejeté. Selon la jurisprudence, en effet, il faudrait tenir compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom ou son prénom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.
- 22 En troisième lieu, le requérant fait valoir que, au vu des différences évidentes entre les signes, la comparaison des produits sera de moindre importance, en vertu du principe de l'interdépendance des facteurs. Il rappelle que le risque de confusion est exclu s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou les services pris en considération proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. En outre, le requérant estime que l'intervenante n'a prouvé l'usage de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 que pour les produits relevant de la classe 9, et non pour les autres produits, de sorte que ceux-ci ne doivent pas être pris en compte en ce qui concerne les produits relevant des classes 25 et 28 de la marque demandée.
- 23 L'EUIPO conteste les arguments du requérant et, en premier lieu, fait valoir que le public pertinent est le consommateur ordinaire, à savoir le consommateur grand public de l'Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La limitation des produits compris dans la classe 25 désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3 436 607 aux « vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport » ne remettrait pas en cause cette définition du public pertinent en l'espèce. Il souligne également le caractère distinctif incontestable de la marque antérieure MASSI.
- 24 En deuxième lieu, l'EUIPO soutient que les marques sont similaires compte tenu des points communs de leurs éléments distinctifs et dominants.
- 25 Premièrement, sur le plan visuel, il nie que la chambre de recours ait limité son analyse aux seuls termes « massi » et « messi ». Celle-ci aurait tenu compte des éléments figuratifs composant la marque demandée, mais se serait fondée sur le fort impact visuel produit par les points communs des éléments dominants des marques en conflit pour conclure à l'existence d'une similitude entre elles. L'EUIPO soutient que, dans la marque demandée, c'est le terme « messi » qui attirera en premier l'attention du consommateur, étant donné sa nature verbale, le fait qu'il s'agit d'un élément indépendant et clairement visible et que l'élément figuratif qui l'accompagne sera nécessairement reconnu comme la reproduction stylisée de la lettre initiale de ce terme. Les points communs entre les deux signes seraient donc très frappants sur le plan visuel, puisqu'ils sont tous les deux composés d'un seul mot de cinq lettres, dont quatre sont identiques. La stylisation de la lettre « e » dans la marque demandée ne changerait rien à ce constat.
- 26 Deuxièmement, sur le plan phonétique, l'EUIPO estime que le public pertinent ne prononcera pas la lettre présente dans l'élément figuratif de la marque demandée, étant donné que celle-ci sera perçue comme un simple élément décoratif, que la marque comporte déjà un élément verbal, que cette lettre sera considérée comme la lettre initiale de cet élément verbal de sorte que sa prononciation relèverait d'une répétition de cette lettre initiale et que les consommateurs ont tendance à simplifier la prononciation des marques, par économie de langage. Par conséquent les marques se prononceraient respectivement comme les mots « messi » et « massi », ce qui donnerait une impression de similitude phonétique.
- 27 Troisièmement, sur le plan conceptuel, l'EUIPO rappelle que les termes « massi » et « messi » sont dépourvus de signification dans plusieurs langues, de sorte qu'aucun contenu conceptuel clair ne sera attribué aux marques par le consommateur moyen, hormis le fait qu'elles ont une consonance d'apparence italienne, ce qui permettrait d'établir une certaine similitude entre elles. La circonstance qu'un terme soit perçu comme un patronyme correspondant au nom d'une personnalité potentiellement connue par une partie de la population ne signifierait pas que la marque sera nécessairement associée à cette personnalité, a fortiori en l'absence de preuves ou d'indices que cette association doive être présumée pour l'ensemble du grand public. Or, le requérant n'aurait démontré, documents à l'appui, ni que le grand public associerait invariablement et automatiquement le terme « messi » au joueur de football du même nom, ni que le patronyme Messi présenterait un caractère inhabituel. La chambre de recours aurait donc conclu à juste

titre, en l'absence d'éléments démontrant une telle association pour l'ensemble du public pertinent, que la différenciation conceptuelle entre les marques ne serait opérée, le cas échéant, que par une partie du public pertinent. En outre, l'EUIPO rappelle que les produits concernés par la marque demandée ne sont pas spécifiques à la pratique du football ni à celle d'un sport en particulier. Rien ne permettrait de supposer que les personnes acquérant les produits visés par la marque demandée auraient une connaissance approfondie du secteur correspondant ni du sport au sens large. Ce serait donc à tort que le requérant chercherait à faire valoir que la chambre de recours aurait reconnu la notoriété du joueur de football Messi ou que ce fait aurait été prouvé au cours de la procédure devant l'EUIPO. En tout état de cause, même s'il était notoire que le requérant est un célèbre joueur de football, l'étendue de sa renommée ne le serait pas. De même, une telle notoriété n'impliquerait ni que le public pertinent saurait comment le nom de famille de ce joueur s'orthographe ni que ce public associerait le terme « messi », qui est un patronyme courant, au nom de ce joueur, sans indication du prénom correspondant. Si, selon la jurisprudence, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés, une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement. Cela ne serait pas le cas en l'espèce.

- 28 En troisième lieu, l'EUIPO observe que le requérant n'a jamais demandé que des preuves d'usage soient produites pour la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3 436 607. La chambre de recours a dès lors conclu à bon droit à l'existence d'une identité entre les produits relevant de la classe 25 de la marque demandée et ceux relevant de la classe 25 de la marque antérieure susmentionnée. Le fait que, à l'issue de la procédure de déchéance devant l'EUIPO, il a été considéré que la marque antérieure était enregistrée, depuis le 28 juin 2013 et s'agissant de la classe 25, uniquement pour les « vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport » serait sans effet à cet égard. En outre, le requérant n'aurait présenté devant la chambre de recours aucun argument remettant en cause l'appréciation par la division d'opposition de l'identité ou de la similitude des produits concernés. S'agissant des « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, la chambre de recours aurait conclu à l'identité de ces produits et de ceux visés par la marque demandée compris dans la même classe, et à leur similitude avec les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 28.
- 29 Au vu de ces éléments, l'EUIPO estime que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes invoquées par le requérant ne constituent pas un motif suffisant pour écarter l'existence d'un risque de confusion en l'espèce.
- 30 L'intervenante souscrit aux arguments de l'EUIPO et estime également qu'il convient de confirmer la décision attaquée et que, dans le cas contraire, les marques antérieures MASSI perdraient toute valeur.
- 31 En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des signes, en particulier leur similitude visuelle, l'intervenante fait valoir que ce serait le requérant lui-même qui aurait précisé que l'élément verbal de la marque était « messi » et non « m messi ». Du point de vue phonétique, les termes « massi » et « messi » se prononceraient exactement de la même manière en anglais. Sur le plan conceptuel, il ne saurait être admis que tous les consommateurs associeront la marque demandée MESSI avec le célèbre footballeur de même nom, encore moins sans étayer cette allégation par des faits et des preuves. La chambre de recours aurait donc conclu à bon droit que « messi » et « massi » sont des mots dépourvus de sens pour la plupart des consommateurs. Elle fait valoir, en outre, qu'une notoriété éventuelle d'une personne acquise après l'enregistrement d'une marque ne saurait en aucun cas être opposée au titulaire de la marque antérieure, car, dans l'hypothèse contraire, ce dernier serait dépossédé de son droit du simple fait que celui-ci coïncide avec le nom d'une personne célèbre. Par ailleurs, si l'on autorisait la coexistence des deux marques, le caractère distinctif de la marque antérieure MASSI serait clairement dilué.
- 32 En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des produits, les instances de l'EUIPO auraient reconnu l'usage de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 pour les « casques de cyclistes » relevant de la classe 9 et les « gants de bicyclette » compris dans la classe 28. La preuve de l'usage sérieux pour les produits relevant de la classe 25 de l'autre marque de l'intervenante, enregistrée sous le numéro 3 436 607, n'aurait pas été demandée dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que les produits désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086 feraient partie des catégories de produits plus vastes visés par la marque demandée, la chambre de recours aurait conclu à bon droit que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. En outre, il conviendrait de prendre en considération le fait que les vêtements et les accessoires sportifs sont souvent utilisés dans la vie

quotidienne, et que les produits en cause sont souvent fabriqués et distribués par les mêmes entreprises. Par conséquent, le public pertinent percevrait les produits en cause comme provenant des mêmes entreprises ou d'entreprises liées économiquement. Dès lors, selon l'intervenante, la similitude des signes et des produits visés par les marques en conflit créera une impression globale de similitude entraînant un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.

- 33 Il convient d'examiner la légalité de la décision attaquée au regard du moyen unique du requérant en analysant, premièrement, la définition du public pertinent, deuxièmement, la comparaison des produits et la question de l'usage sérieux pour certains de ces produits, troisièmement, la comparaison des signes et, quatrièmement, l'existence d'un risque de confusion.
- 34 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
- 35 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 8 novembre 2017, *Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)*, T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 27 et jurisprudence citée].
- 36 Lorsque la protection de la marque antérieure s'étend à l'ensemble de l'Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, il suffit qu'un motif relatif de refus au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l'Union (voir arrêt du 8 novembre 2017, *THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS*, T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 28 et jurisprudence citée).
- 37 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 8 novembre 2017, *THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS*, T-271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 29 et jurisprudence citée).

Sur le public pertinent

- 38 En l'espèce, il est constant que le public pertinent est composé des consommateurs moyens de l'Union, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qui achètent des vêtements, des articles de sport et des dispositifs de protection, comme l'a constaté la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.

Sur la comparaison des produits et la preuve de l'usage sérieux

- 39 S'agissant de la comparaison des produits, le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, qui fait référence à la décision de la division d'opposition à cet égard, selon laquelle, premièrement, les produits visés par les marques en conflit compris dans les classes 9 et 25 sont identiques et, deuxièmement, les produits relevant de la classe 28 désignés par la marque demandée sont similaires, voire extrêmement similaires, aux « casques de cyclistes » compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086.
- 40 Il conteste en revanche l'acceptation de la preuve de l'usage en ce qui concerne les produits qui ne relèvent pas de la classe 9.

- 41 À cet égard, il ressort du point 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a réexaminé les éléments de preuve présentés par l'intervenante et en a déduit qu'ils établissaient l'usage de la marque non seulement pour les « casques de cyclistes », relevant de la classe 9, mais également pour les « gants de bicyclette », compris dans la classe 28. Elle a, en outre, souscrit aux conclusions formulées par la décision de la division d'opposition en ce qui concerne la similitude des produits. Or, force est de constater que le requérant s'est limité à contester, de façon générique, l'absence d'usage sérieux de tous les produits couverts par la marque antérieure, sans expliquer toutefois en quoi cette appréciation serait erronée. Il convient, dès lors, de rejeter cet argument comme irrecevable étant donné qu'il ne répond pas aux conditions de clarté de la requête énoncées à l'article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
- 42 En outre, il convient de relever que la limitation des produits compris dans la classe 25 visés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 3 436 607 aux « vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport », avec effet au 28 juin 2013, à la suite de la décision de l'EUIPO du 28 août 2014 mettant fin à la procédure d'annulation n° 8140 C, n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée. En effet, dès lors que ces produits sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque, ils peuvent être considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Méric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

Sur la comparaison des signes

- 43 Premièrement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, il convient d'entériner la conclusion de la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée peut être considérée comme similaire à la marque antérieure parce que son élément dominant « messi » est extrêmement similaire au nom protégé par les marques antérieures MASSI.
- 44 À cet égard, il est erroné de considérer, comme le fait le requérant, que la chambre de recours n'a nullement tenu compte de l'élément figuratif de la marque demandée. En effet, la chambre de recours l'a examiné au point 24 de la décision attaquée et a estimé que, étant situé dans le haut de la marque, il sera perçu, selon toute probabilité, par des consommateurs raisonnablement attentifs comme un « m » stylisé se rapportant à l'élément « messi » et sera donc considéré comme l'emblème de la marque MESSI. Selon la chambre de recours au même point :

« [L]es consommateurs sont habitués à la pratique qui consiste à promouvoir des produits en utilisant un élément verbal et un emblème qui abrège et symbolise en quelque sorte cette marque verbale, par exemple en stylisant son initiale. Le mot – plutôt que le logo – sera l'élément par lequel les consommateurs identifieront l'origine commerciale du produit. Le fait que cet élément, en dépit de la stylisation du « e », soit quasiment identique au nom [protégé par la marque] antérieur[e] (« messi » au lieu de « massi ») produit un impact visuel fort. En outre, les deux noms ont une double consonne et se terminent par un « i ». L'aspect visuel des deux noms est typiquement celui d'un nom italien. C'est un facteur supplémentaire de similitude visuelle. »

- 45 Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 22 et jurisprudence citée). En outre, comme le fait valoir l'EUIPO, en l'espèce, l'élément figuratif sera perçu comme une reproduction stylisée de la première lettre de l'élément verbal qu'il surmonte, de sorte que le consommateur percevra dans cet élément un élément ornemental qui renforce la présence de l'élément verbal et qui y est subordonné.
- 46 C'est donc sans commettre d'erreur que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que les signes étaient similaires sur le plan visuel. Cependant, au vu des éléments figuratifs présents dans la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette similitude est moyenne.
- 47 Deuxièmement, s'agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que la similitude phonétique des marques était très élevée et s'avoisinait même à une identité dans certaines langues de l'Union – l'anglais, le français, l'italien, etc. – étant donné que la seule différence résidait dans la prononciation de la lettre « a » ou « e ». Elle a estimé,

en outre, qu'il était peu probable que l'élément figuratif constitué par la lettre majuscule « M » stylisée soit prononcé, parce que les consommateurs le considéreront comme un logo, c'est-à-dire un signe que l'on perçoit visuellement plutôt que phonétiquement.

- 48 Le requérant fait valoir que le public pertinent prononcera la lettre « m » contenue dans l'élément figuratif et qu'il existe, dès lors, certaines différences entre les signes sur le plan phonétique. Toutefois, il convient de relever, à l'instar de l'EUIPO, que cette lettre sera perçue comme un simple élément décoratif, indépendant de l'élément verbal « messi », auquel il sera fait référence plus naturellement. En outre, la lettre « m » sera aisément perçue comme la lettre initiale de l'élément verbal, de sorte que le public pertinent considérera que sa prononciation est une répétition de cette lettre initiale. Or, il convient de rappeler à cet égard que les consommateurs ont naturellement tendance à simplifier la prononciation des marques par économie de langage [voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 75, et du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T-193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 60].
- 49 Partant, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes étaient très similaires sur le plan phonétique.
- 50 Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, qu'aucun contenu conceptuel clair ne sera attribué aux marques par des consommateurs raisonnablement attentifs, hormis le fait qu'ils les associeront peut-être à des mots ou à des noms à consonance ou d'apparence italienne. Selon la chambre de recours, « messi » et « massi » sont des mots dénués de signification pour la plupart des consommateurs, et la différence conceptuelle basée sur la renommée dont jouit Lionel Messi parmi les amateurs de football ne concerne que la partie du public qui s'intéresse au football et au sport en général. De l'avis de la chambre de recours, aucun élément dans le dossier ne suggère que la marque MESSI sera associée sur le plan conceptuel au joueur de football par tous les consommateurs pertinents. Il y a donc lieu de supposer que cette association conceptuelle ne sera pas établie, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, par l'ensemble du public pertinent. Pour le public qui n'associe pas le terme « messi » au joueur de football, la différence conceptuelle alléguée ne sera manifestement pas perçue.
- 51 Or, force est de constater que cette partie du raisonnement de la chambre de recours est erronée, pour les raisons suivantes.
- 52 Tout d'abord, il est erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concerne que la partie du public qui s'intéresse au football et au sport en général. Comme le fait valoir le requérant, celui-ci est un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent les informations à la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l'on peut le voir et où l'on parle de lui régulièrement.
- 53 Ensuite, c'est à tort que la chambre de recours a considéré qu'il était possible de supposer que cette association conceptuelle ne serait pas établie par l'ensemble du public pertinent. En effet, plutôt que de supposer que cette différence ne serait pas établie par l'ensemble du public pertinent, la chambre de recours aurait dû examiner si une partie significative du public pertinent n'était pas susceptible d'effectuer une association conceptuelle entre le terme « messi » et le nom du célèbre joueur de football.
- 54 Enfin, il convient de tenir compte du fait que les produits visés par les deux marques pour lesquels un risque de confusion pourrait exister sont, notamment, des articles et des vêtements de sport, même s'ils ne se limitent pas au domaine du football. Or, il paraît peu vraisemblable qu'un consommateur moyen d'articles et de vêtements de sport, raisonnablement attentif, informé et avisé, n'associera pas directement, dans la grande majorité des cas, le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football et non à une quelconque marque à consonance italienne. S'il est, certes, possible que quelques consommateurs n'aient jamais entendu parler du requérant ou ne s'en souviennent pas, il ne s'agira pas du cas typique du consommateur moyen normalement attentif, informé et avisé qui achète des articles ou des vêtements de sport. En outre, s'il est vrai, comme le fait valoir l'EUIPO, qu'un tel consommateur ne connaîtra pas forcément le nombre de titres sportifs gagnés par le requérant ni ne saura qu'il est capitaine de l'équipe de football d'Argentine, il est peu probable qu'il n'ait jamais entendu parler du requérant et que, confronté à une marque dénommée Messi relative aux produits visés, il n'associera pas cette marque au joueur de football du même nom.

- 55 L'EUIPO, soutenu par l'intervenante, fait valoir, toutefois, que la notoriété du requérant ne saurait être présumée et qu'aucun élément de preuve n'a été mis en avant par ce dernier, au cours de la procédure administrative devant lui, permettant de démontrer que le grand public associera invariablement et automatiquement le nom Messi au joueur de football, ou indiquant le caractère inhabituel de ce nom. Ce serait, dès lors, sans commettre d'erreur que la chambre de recours aurait considéré, au point 27 de la décision attaquée, qu'aucun élément dans le dossier ne suggère que la marque MESSI sera associée sur le plan conceptuel au joueur de football par tous les consommateurs pertinents.
- 56 En l'espèce, il est vrai que le requérant a uniquement fait valoir, devant la chambre de recours, que les signes en cause étaient clairement différents, de sorte qu'une des conditions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'était pas remplie. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal que le requérant a fait valoir, pour la première fois et sans produire d'éléments de preuve permettant d'étayer ses affirmations, que Lionel Messi est un personnage public dont la notoriété va au-delà du domaine purement sportif, qu'il s'agit du meilleur joueur de tous les temps, qu'il est indubitablement le joueur le plus célèbre au monde de ces dernières années, qu'il est considéré par plusieurs organismes sportifs tels que l'Union des associations européennes de football (UEFA) ou la Fédération internationale de football association (FIFA) ainsi que par un grand nombre de footballeurs en activité, d'ex-footballeurs, d'entraîneurs et de sportifs d'élite comme le meilleur sportif de tous les temps et que les prix et titres suivants lui ont été attribués : médaille d'or aux Jeux olympiques de 2008, soulier d'or (meilleur buteur en Europe 2009/2010, 2011/2012 et 2012/2013), meilleur joueur en Europe 2010/2011, capitaine de l'équipe nationale argentine, meilleur joueur de la coupe du monde 2014. Il se réfère aussi à d'autres décisions de l'EUIPO qui auraient reconnu sa renommée en Espagne et sa qualité de personnage public ou au fait qu'il est apparu en couverture de prestigieuses publications généralistes comme la revue *Time*.
- 57 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu'un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'EUIPO ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que celui-ci ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d'une décision d'une chambre de recours de l'EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont elle pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 25 et jurisprudence citée].
- 58 Toutefois, il convient de relever que les éléments fournis par le requérant à l'appui de ses affirmations relatives à la notoriété du nom Messi ne sont pas des éléments d'information dont la chambre de recours ne pouvait pas disposer au moment où elle a adopté sa décision.
- 59 L'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit, il est vrai, que, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen [de l'EUIPO] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».
- 60 Selon la jurisprudence, cependant, la limitation de la base factuelle de l'examen opéré par la chambre de recours n'exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d'opposition, des faits notoires, c'est-à-dire des faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. En effet, il convient de tenir compte, tout d'abord, de ce que la règle de droit énoncée à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 constitue une exception par rapport au principe de l'examen d'office des faits, consacré in limine par la même disposition. Dès lors, cette exception doit faire l'objet d'une interprétation stricte qui définisse sa portée de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre sa finalité. Or, s'agissant de la règle de droit énoncée à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la ratio legis est de décharger l'administration de la tâche de procéder elle-même à l'instruction des faits dans le cadre des procédures inter partes. Cet objectif n'est pas compromis lorsque l'EUIPO prend en compte des faits notoires [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, points 29 à 31].
- 61 Dès lors, en l'espèce, il convient de relever que la renommée du nom Messi, en tant que nom de famille du joueur de football mondialement célèbre et en tant que personnage public, constitue un fait notoire, c'est-

à-dire un fait qui est susceptible d'être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles. Ces sources généralement accessibles, mentionnées par le requérant dans sa requête devant le Tribunal, sont des éléments dont la chambre de recours pouvait disposer au moment où elle a adopté sa décision et dont elle aurait dû tenir compte dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel. Du reste, la chambre de recours a elle-même admis la renommée du requérant, au point 27 de la décision attaquée, même si elle a estimé à tort que celle-ci était limitée uniquement à la partie du public pertinent qui s'intéresse au football et au sport en général.

- 62 Or, si la chambre de recours avait tenu compte de la notoriété du requérant, elle aurait dû conclure que le terme « messi » a une signification clairement différente, sur le plan conceptuel, du terme « massi », qui fait référence à un nom à consonance italienne, sans véhiculer de signification particulière, sauf en italien, où il pourrait être traduit comme « grosses pierres ».
- 63 Partant, force est de constater que le raisonnement de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon lequel aucune association conceptuelle ne sera établie par l'ensemble du public pertinent entre le terme « messi » et le célèbre joueur de football du même nom, de sorte qu'une éventuelle différenciation conceptuelle ne sera manifestement pas perçue par une partie du public pertinent, est erroné.
- 64 Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en cause, il y a lieu de conclure, à l'instar de la chambre de recours, que lesdits signes sont globalement similaires. Néanmoins, il convient d'examiner si l'erreur commise par la chambre de recours lors de la comparaison conceptuelle des signes en cause a pu avoir une influence sur sa conclusion relative à l'appréciation globale du risque de confusion.

Appréciation globale du risque de confusion

- 65 Selon une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
- 66 Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T-359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 76].
- 67 En outre, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
- 68 Premièrement, s'agissant, du caractère distinctif de la marque antérieure, il est constant, comme l'a relevé la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
- 69 Deuxièmement, s'agissant de la comparaison des produits, il ressort des points 44 à 47 ci-dessus que l'appréciation de la chambre de recours, selon laquelle, d'une part, les produits visés par les marques en conflit compris dans les classes 9 et 25 sont identiques et, d'autre part, les produits relevant de la classe 28 désignés par la marque demandée sont similaires, voire extrêmement similaires, aux « casques de cyclistes » compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414 086, n'est entachée d'aucune erreur.
- 70 Troisièmement, s'agissant de la similitude des signes, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant

compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 22 juin 2004, PICARO, T-185/02, EU:T:2004:189, point 53 et jurisprudence citée).

- 71 En ce qui concerne les similitudes visuelles et phonétiques, comme il a été constaté ci-dessus, la chambre de recours a estimé à juste titre que les signes en conflit étaient similaires. Cette similitude doit être considérée comme moyenne sur le plan visuel, tandis qu'elle est élevée sur le plan phonétique (voir points 51 et 54 ci-dessus).
- 72 Sur le plan conceptuel, en revanche, il ressort des développements qui précèdent que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu'une éventuelle différenciation conceptuelle ne sera opérée, le cas échéant, que par une partie du public pertinent. Il convient de considérer, au contraire, qu'une partie significative du public pertinent associera le terme « messi » au nom du célèbre joueur de football et percevra, dès lors, le terme « massi » comme étant conceptuellement différent.
- 73 Selon la jurisprudence, de pareilles différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 23 mars 2006, Mühlens/OHMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, point 35, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98).
- 74 Tel est le cas en l'espèce.
- 75 En effet, il est peu probable que, confronté aux marques en conflit, un consommateur, raisonnablement attentif, informé et avisé, des produits visés par la marque demandée ne percevra pas le signe figuratif MESSI comme étant la marque du célèbre joueur de football du même nom, et non comme une marque parmi d'autres, à consonance italienne. La réputation du joueur de football Messi est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices concrets en sens contraire, que le consommateur moyen, confronté au signe MESSI en tant que marque pour des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport et des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d'autres, de tels produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 2004, PICARO, T-185/02, EU:T:2004:189, point 57).
- 76 Il s'ensuit que les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature, en l'espèce, à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques relevées au point 76 ci-dessus.
- 77 Par conséquent, au vu de tous ces éléments, le degré de similitude entre les marques en cause n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
- 78 Dès lors, c'est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 31 de la décision attaquée, que l'usage de la marque du demandeur pour les produits concernés pouvait créer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur.
- 79 Partant, il y a lieu de faire droit au moyen unique du requérant et d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

- 80 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'EU IPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
- 81 En application de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l'intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

- 1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013-1) est annulée.
- 2) L'EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Lionel Andrés Messi Cuccittini.
- 3) J.-M.-E.V. e hijos, SRL supportera ses propres dépens.