

# CJUE, Arrêt du Tribunal (deuxième chambre), John Mills Ltd contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, 15 octobre 2018, T-7/17

Publié au recueil

## Synthèse

**Juridiction** : CJUE

**Numéro affaire** : T-7/17

**Publication** : Publié au recueil

**Date de dépôt** : 05 janvier 2017

**Titre** : Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale MINERAL MAGIC – Marque nationale verbale antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]

**Parties** : John Mills Ltd contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

**Rapporteur** : Prek

**Identifiant européen** : ECLI:EU:T:2018:679

**Lien EUR-Lex** : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017TJ0007>

## Texte

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 octobre 2018 (\*1)

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale MINERAL MAGIC – Marque nationale verbale antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-7/17,

John Mills Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me S. Malynicz, QC,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošūtė et M. D. Hanf, 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

Jerome Alexander Consulting Corp., établie à Surfside, Floride (États-Unis), représentée par M T. Bamford et Mme C. Rani, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015-1), relative à une procédure d'opposition entre Jerome Alexander Consulting et John Mills,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2017,

à la suite de l'audience du 5 février 2018,

vu l'ordonnance du 13 mars 2018 portant réouverture de la phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 30 mars et 4 avril 2018,

vu la décision du 11 avril 2018 de clôture de la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 18 septembre 2013, la requérante, John Mills Ltd, 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 no 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 verbal suivant :  
  
MINERAL MAGIC
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lotions capillaires ; produits pour abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles étherées ; cosmétiques ; produits pour le nettoyage et le soin de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ».
- 4 La demande de marque de l'Union a été publiée au Bulletin des marques communautaires 2014/14, du 23 janvier 2014.
- 5 Le 23 avril 2015, l'intervenante, Jerome Alexander Consulting Corp., a formé opposition au titre de l'article 41 du règlement no 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 marques antérieures suivantes :
  - la marque américaine verbale MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER no 4274584, désignant les produits suivants : « Poudre pour le visage contenant des minéraux » ;
  - la marque américaine verbale MAGIC MINERALS, non enregistrée, désignant les produits suivants : « Cosmétiques ».
- 7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
- 8 Par décision du 18 août 2015, la division d'opposition a rejeté l'opposition.
- 9 Le 15 octobre 2015, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Par sa décision du 5 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a annulé la décision de la division d'opposition et, sur le fondement de

l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, a refusé l'enregistrement de la marque demandée.

- 11 Premièrement, la chambre de recours a pris acte du fait que l'intervenante renonçait à fonder son opposition sur la marque américaine, non enregistrée, MAGIC MINERALS et qu'elle se limitait ainsi à invoquer la marque américaine verbale MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 12 Deuxièmement, la chambre de recours a mentionné l'objectif de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 – éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci – et les conditions qui, selon elle, devaient être remplies pour qu'une opposition aboutisse sur le fondement de cette disposition, à savoir que l'opposant devait être titulaire de la marque antérieure, le demandeur de la marque devait être ou avoir été l'agent ou le représentant du titulaire susmentionné, la demande devait avoir été déposée au nom de l'agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu'il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l'agent ou du représentant et que la demande devait concerner des signes et des produits identiques ou similaires.
- 13 Troisièmement, la chambre de recours a analysé concrètement s'il était satisfait aux critères permettant qu'il soit fait droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Tout d'abord, en ce qui concerne l'existence d'une relation agent/mandant, la chambre de recours a souligné que les termes « agent » et « représentant » devaient être interprétés au sens large. En l'espèce, elle a constaté que le contrat de distribution entre les parties prévoyait que la requérante se chargerait de distribuer les produits de l'intervenante au sein de l'Union. Elle a aussi relevé que des dispositions relatives au caractère exclusif du contrat, une clause de non-concurrence ainsi que des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle de l'intervenante figuraient dans le contrat. Elle a estimé que les éléments de preuve, à savoir des bons de commande dont un comportant une date qui précédait de deux mois celle du dépôt de la marque demandée, présentés par l'intervenante, attestaient de l'existence d'une relation commerciale importante dépassant la simple relation normale entre fournisseur et distributeur. Elle a ainsi conclu à l'existence d'une relation commerciale réelle, effective et durable, créant une obligation générale de confiance et de loyauté, à la date de dépôt de la marque demandée et que la requérante était un agent au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.
- 14 Quatrièmement, la chambre de recours a souligné que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 visait, outre les cas dans lesquels les produits ou services comparés étaient identiques, ceux dans lesquels ils étaient similaires. Elle a relevé que, en l'espèce, les produits visés par les signes en conflit étaient identiques – les « cosmétiques » visés par la marque demandée englobant la « poudre pour le visage contenant des minéraux » visée par la marque antérieure – ou similaires – les autres produits visés par la marque demandée présentant des liens avec ceux visés par la marque antérieure au motif qu'ils peuvent être composés d'ingrédients identiques, sont souvent produits par les mêmes entreprises et sont proposés conjointement dans les drogueries et dans les mêmes allées des magasins de détail –.

15 Concernant les signes, la chambre de recours a considéré qu'ils étaient similaires. Tout d'abord, elle a relevé la ressemblance frappante entre les deux premiers éléments verbaux (« magic » et « minerals ») de la marque antérieure et les éléments verbaux de la marque demandée. Ensuite, elle a souligné que la marque antérieure était susceptible d'être perçue par le public pertinent de l'Union comme un signe étant composé de deux éléments : l'élément « by jerome alexander » serait perçu comme l'identification de la maison-mère, à savoir l'entité responsable du produit, et l'élément « magic minerals » serait probablement perçu comme étant l'identification du produit lui-même ou de la ligne de produits. Enfin, elle a considéré que le fait que le United States patent and trademark office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis) n'ait pas émis d'objection à l'enregistrement de la marque MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, malgré l'existence de la marque MINERAL MAGIC COSMETICS, ne signifiait pas pour autant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre celles-ci. Elle a en effet relevé que le titulaire de la marque MINERAL MAGIC COSMETICS aurait dû former opposition à cet égard. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la chambre de recours a accueilli l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

#### Procédure et conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'EUIPO et l'intervenante aux dépens.

17 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;
- condamner la requérante aux dépens exposés par l'EUIPO.

18 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;
- confirmer la décision attaquée ;
- condamner la requérante à ses propres dépens et à ceux de l'intervenante et de l'EUIPO.

#### En droit

19 À l'appui de son recours, la requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lequel est subdivisé en trois griefs. Le premier repose sur le fait que la chambre de recours aurait erronément considéré que la requérante était un agent ou un représentant, au sens de ladite disposition, du

titulaire de la marque antérieure. Dans le cadre du deuxième grief, il est avancé que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 était applicable même si les signes en conflit étaient simplement similaires et non identiques. Le troisième grief est fondé sur le fait que la chambre de recours a considéré à tort que la disposition susmentionnée s'appliquait alors que les produits couverts par la marque antérieure n'étaient pas identiques à ceux couverts par la marque demandée.

- 20 Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner, en premier lieu, le deuxième grief, tiré de l'application erronée de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 dans le cas de signes similaires.
- 21 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré qu'il suffisait que la marque antérieure soit simplement similaire – et non identique – à la marque demandée pour que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 puisse être invoqué. Elle relève également que la chambre de recours a pris en compte, à tort, la perspective du public de l'Union alors que le public concerné par la marque américaine verbale antérieure est le public américain.
- 22 L'EUIPO, soutenu par l'intervenante, réfute les arguments de la requérante. Il estime qu'une interprétation strictement littérale de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 impliquerait que cette disposition ne puisse être appliquée que si les signes sont identiques et aboutirait à rendre celle-ci inopérante. Il estime en effet que le demandeur de marque pourrait se soustraire à son application en modifiant légèrement la marque antérieure et que cette situation porterait gravement atteinte aux intérêts du titulaire de la marque antérieure. Il considère que, si la marque était enregistrée malgré la similitude entre les deux signes, le demandeur de la marque contestée serait en mesure d'empêcher tout enregistrement ultérieur et tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial. Or, l'objectif de la disposition susmentionnée serait précisément d'éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci, l'agent pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises durant la relation commerciale et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire aurait fournis. Il convient, selon lui, d'interpréter de façon nuancée cette disposition pour protéger efficacement le titulaire légitime contre les pratiques déloyales de ses représentants, en étendant son application au-delà de la stricte identité. La comparaison des signes opérée au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et celle effectuée au regard de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement ne seraient pas nécessairement les mêmes. Il soutient que la comparaison des signes au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 est centrée sur les intérêts du titulaire de la marque antérieure. En l'espèce, la chambre de recours n'aurait pas appliqué le critère de similitude attribuable à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, mais aurait examiné, en fonction de la nature spécifique des signes, si ceux-ci pouvaient être jugés comme étant « essentiellement » similaires, de sorte qu'il serait porté atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la marque et que la requérante pourrait tirer indûment profit de sa relation avec ledit titulaire. Dès lors, ce serait au regard de la nature spécifique

des signes en cause que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 s'appliquerait en l'espèce au-delà des signes identiques.

- 23 Il convient de rappeler que, selon l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire ».
- 24 Cette disposition ne fait pas explicitement mention d'une condition d'identité ni de celle d'une similitude entre la marque du titulaire et la marque demandée par l'agent ou le représentant.
- 25 Toutefois, l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 se comprend comme ayant pour objectif d'éviter le détournement de la marque du titulaire par l'agent ou le représentant de celui-ci, ces agents et représentants pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises durant la relation commerciale les unissant au titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2012, Adamowski/OHMI – Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 et T-538/10, EU:T:2012:634, point 22]. Cette disposition exige donc en substance qu'il existe un rapport direct entre la marque du titulaire et celle dont l'enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant en son nom propre. Un tel rapport ne peut se concevoir que si les marques en question correspondent.
- 26 En ce sens, les travaux préparatoires du règlement sur la marque communautaire apportent un éclairage utile sur les intentions du législateur et vont dans le sens de l'interprétation selon laquelle la marque antérieure et la marque demandée doivent être identiques – et non simplement similaires – pour que l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 puisse trouver application.
- 27 En effet, ainsi que le rappelle la requérante, le législateur de l'Union avait initialement envisagé, dans l'avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire, que la disposition concernée pourrait également s'appliquer dans l'hypothèse d'un signe similaire. Cette possibilité n'a toutefois pas été reprise dans la version finale de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
- 28 De même, dans le document no 11035/82 du Conseil de l'Union européenne, du 1er décembre 1982, dans lequel figure un résumé des conclusions du groupe de travail sur le règlement sur la marque communautaire au sein du Conseil, le groupe de travail a expressément indiqué qu'il n'avait pas adopté la proposition d'une délégation visant à ce que la disposition concernée fût également appliquée dans le cas de marques « similaires » pour des produits « similaires ».
- 29 À cet égard, dans sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, l'EUIPO a fait valoir, d'une part, que cet extrait des travaux préparatoires ne pouvait être interprété que dans le sens que le Conseil aurait simplement refusé d'établir « en des termes positifs » que la

disposition concernée devait s'appliquer lorsque les marques étaient identiques ou similaires, et, d'autre part, que cet extrait devait être envisagé dans le contexte caractérisé par le fait que les services de la Commission européenne avaient suggéré d'utiliser l'expression « identiques ou similaires » dans la version de l'avant-projet de règlement. De tels arguments doivent être rejetés.

- 30 En effet, premièrement, la circonstance que le législateur a renoncé à deux reprises à faire explicitement mention du fait que la disposition concernée aurait dû également s'appliquer dans l'hypothèse de marques similaires – la première, en modifiant l'avant-projet de règlement sur ce point, la seconde, en rejetant expressément la demande d'une délégation – démontre à suffisance son intention à cet égard.
- 31 Deuxièmement, il ressort de la formulation figurant dans le document no 11035/82, que c'est la proposition en tant que telle de la délégation concernée visant à ce que cette disposition s'applique également aux marques similaires qui a été rejetée et non, contrairement à ce que laisse entendre l'EUIPO, la seule proposition d'indiquer les mots « identiques ou similaires » dans cette disposition.
- 32 Troisièmement, dans ce même document no 11035/82, le groupe de travail a souligné qu'il avait donné son accord pour que la disposition concernée soit interprétée comme s'appliquant internationalement au sens de l'article 6 septies de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.
- 33 À cet égard, il y a lieu de souligner que l'Union est partie à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214), constituant l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), et que l'article 2 dudit accord renvoie à plusieurs dispositions matérielles de la convention de Paris, dont l'article 6 septies. Partant, et comme l'a d'ailleurs souligné l'EUIPO lui-même dans sa réponse à la question du Tribunal, l'Union est tenue d'interpréter l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cet accord (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, point 42), et donc de l'article 6 septies de la convention de Paris.
- 34 Cet article prévoit que, si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de « cette » marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé. Cette disposition, telle qu'elle est libellée, ne saurait être interprétée autrement que dans le sens que la marque du titulaire et celle déposée par l'agent ou le représentant sont les mêmes. Il convient de préciser que la version anglaise de cette disposition se comprend également en ce sens que la marque du titulaire et celle déposée par l'agent ou le représentant de celui-ci doivent être identiques. En effet, cette version se réfère au titulaire « d'une » marque (« the proprietor of a mark ») et mentionne ensuite l'enregistrement de « la » marque (« the registration of the mark »), cette dernière ne pouvant se comprendre autrement que comme celle du titulaire.



- 35 Compte tenu de l'absence d'ambiguïté du libellé de l'article 6 septies de la convention de Paris, l'EUIPO ne saurait tirer argument des travaux préparatoires de cette convention pour soutenir que cet article devrait également être interprété comme visant les hypothèses dans lesquelles les signes sont seulement similaires.
- 36 Quatrièmement, l'EUIPO tente de tirer argument de la présence des mentions « identiques ou similaires » dans l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l'absence de telles mentions dans le paragraphe 3 de cette disposition pour soutenir que son champ d'application n'est pas limité aux cas d'identité stricte des marques concernées. Or, l'absence de ces mentions devrait plutôt se comprendre en ce sens qu'il est apparu évident pour le législateur que cette disposition visait les cas dans lesquels la marque demandée par l'agent est celle de son titulaire et donc, par définition, identique, de sorte qu'il lui est apparu inutile de le préciser.
- 37 Il résulte de ce qui précède que, dans l'esprit du législateur de l'Union, l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 ne peut trouver application que si la marque du titulaire et celle demandée par l'agent ou le représentant de celui-ci sont identiques et non simplement similaires.
- 38 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, s'agissant du niveau d'exigence requis pour qu'il puisse être considéré que des signes sont identiques, il ressort de la jurisprudence qu'un signe est identique à un autre lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments le constituant ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, ce dernier n'ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais devant se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire [arrêt du 3 décembre 2015, *TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive)*, T-105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 62].
- 39 Dans le même sens, il convient de souligner que, de manière plus indirecte, la question de l'identité des signes a également fait l'objet d'examens dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque. L'article 15 du règlement no 207/2009 (devenu article 18 du règlement 2017/1001) dispose que l'usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Cependant, la différence doit résider dans les éléments négligeables et les signes, tels qu'ils sont utilisés et ont été enregistrés, doivent être globalement équivalents [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, *Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, EU:T:2006:65, point 50].
- 40 Il convient dès lors de déterminer si les signes en conflit sont identiques au sens de l'arrêt du

3 décembre 2015, iDrive (T-105/14, non publié, EU:T:2015:924), cité au point 38 ci-dessus, en s'inspirant des critères établis dans l'arrêt du 23 février 2006, BAINBRIDGE (T-194/03, EU:T:2006:65), cité au point 39 ci-dessus.

- 41 À cet égard, il ressort du point 33 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la marque demandée différait de la marque antérieure en ce que l'ordre des mots « mineral » et « magic » était inversé et qu'elle ne comprenait ni la lettre « s » ni l'expression « by jerome alexander » et que, sur ce fondement, les signes en conflit devaient être considérés comme étant similaires. Cette conclusion doit être approuvée. Il est en effet manifeste que, en l'espèce, les signes en conflit ne sont pas identiques, ce que confirment au demeurant toutes les parties dans leurs écritures. L'absence d'identité entre les signes procède d'ailleurs d'une telle évidence qu'elle s'impose indépendamment de la différence de perception que pourrait avoir le consommateur moyen concerné selon le territoire sur lequel il est établi.
- 42 Dès lors que les signes en conflit ne sont pas identiques, il convient de conclure que la chambre de recours a erronément considéré qu'elle pouvait se fonder sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 pour refuser l'enregistrement de la marque demandée.
- 43 Compte tenu de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les premier et troisième griefs, il convient d'accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 et, partant, d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

- 44 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
- 45 En l'espèce, l'EUIPO et l'intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, chacun la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième 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 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015-1) est annulée.
- 2) L'EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par John

Mills Ltd.

- 3) Jerome Alexander Consulting Corp. supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par John Mills.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Signatures

(\*1) Langue de procédure : l'anglais.