



Le Tribunal confirme que le signe représentant l'écusson du club de football AC Milan ne peut faire l'objet d'un enregistrement international en tant que marque désignant l'Union pour des articles de papeterie et de bureau

La similitude phonétique élevée et la similitude visuelle moyenne de ce signe avec la marque verbale antérieure allemande MILAN suscitent un risque de confusion auprès des consommateurs qui exclut leur protection simultanée dans l'Union

Un enregistrement international d'une marque désignant l'Union européenne produit les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque de l'Union européenne.

En février 2017, le club de football italien AC Milan a présenté une demande d'enregistrement international désignant l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement sur la marque de l'Union européenne ¹ pour le signe figuratif suivant et concernant notamment des articles de papeterie et de bureau :



AC MILAN

En avril 2017, la société allemande InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG a formé opposition contre l'enregistrement demandé sur le fondement de la marque allemande verbale MILAN, déposée en 1984 et enregistrée en 1988, en désignant notamment et en substance des produits identiques et similaires à ceux visés par la demande précitée d'AC Milan. En effet, la société allemande estime que, en raison de la similitude de la marque demandée avec sa marque antérieure, l'enregistrement de la première serait susceptible de générer un risque de confusion dans l'esprit du public allemand.

Par décision du 14 février 2020, l'EUIPO a fait droit à l'opposition dans son intégralité.

L'AC Milan a formé un recours contre la décision de l'EUIPO devant le Tribunal de l'Union européenne.

Par son arrêt de ce jour, le Tribunal **rejette le recours dans son intégralité.**

¹ 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)].

En premier lieu, le Tribunal relève, sur la base d'une série d'éléments de preuve, notamment des factures et du matériel publicitaire rédigés en langue allemande, que **la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux en Allemagne**.

En deuxième lieu, le Tribunal constate que la marque antérieure a été utilisée sur le marché allemand, d'une part, telle qu'enregistrée et, d'autre part, dans une forme modifiée caractérisée notamment par l'ajout d'un élément figuratif représentant la tête d'un oiseau, semblable à un rapace. Dans ce contexte, le Tribunal souligne que, s'il est vrai que **l'élément figuratif additionnel n'est pas** de caractère négligeable, il ne peut pour autant être considéré comme étant dominant et **susceptible d'altérer le caractère distinctif de l'élément verbal constituant la marque antérieure telle qu'enregistrée**.

En troisième lieu, le Tribunal considère que, si l'élément figuratif de la marque demandée ne sera pas ignoré par le public pertinent, notamment eu égard à sa taille et à sa position, l'attention du public pertinent ne convergera toutefois pas vers cet élément. En effet, l'attention de ce public sera attirée par l'élément verbal composé des lettres « ac » et du mot « milan », du fait que ces derniers sont reproduits en caractères majuscules et dans une police de caractère stylisée, et que l'élément qu'ils forment dépasse considérablement en longueur l'élément figuratif. Par conséquent, le Tribunal considère que **l'élément « ac milan » constitue l'élément dominant de la marque demandée**.

Dans ce contexte, le Tribunal constate que, si une partie du public pertinent peut percevoir l'élément verbal « ac milan » de la marque demandée comme une référence à ce club de football de la ville de Milan (Italie), les signes en conflit, **qui présentent une similitude élevée sur le plan phonétique**, renverraient tous les deux à la ville de Milan.

S'agissant de l'argument de l'AC Milan tiré de la renommée de la marque demandée en Allemagne liée à la notoriété de ce club de football, le Tribunal relève que **seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte** pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

Par conséquent, le Tribunal juge que **les similitudes des deux signes en cause sont, dans leur ensemble, d'un degré suffisant pour conclure à l'existence d'un risque de confusion**.

RAPPEL : Les marques de l'Union et les dessins et modèles communautaires sont valables sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Les marques de l'Union coexistent avec les marques nationales. Les dessins et modèles communautaires coexistent avec les dessins et modèles nationaux. Les demandes d'enregistrement des marques de l'Union et des dessins et modèles communautaires sont adressées à l'EUIPO. Un recours contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l'encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi sera soumis à une procédure d'admission préalable. À cette fin, il devra être accompagné d'une demande d'admission exposant la ou les questions importantes que soulève le pourvoi pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Amanda Nouvel ☎ (+352) 4303 2524.