Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 décembre 2015 *

«Pourvoi — Marque communautaire — Demande de marque verbale The English Cut — Opposition du titulaire des marques nationales et communautaires verbales et figuratives comportant les éléments verbaux 'El Corte Inglés' — Règlement (CE) nº 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 5 — Risque que le public concerné effectue un rapprochement avec une marque bénéficiant d'une renommée — Degré de similitude requis»

Dans l'affaire C-603/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 29 décembre 2014,

El Corte Inglés SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Rivas Zurdo, abogado,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan et Mme K. Jürimaë, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

* Langue de procédure: l'espagnol.

Arrêt

1 Par son pourvoi, El Corte Inglés SA (ci-après «El Corte Inglés») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 octobre 2014, El Corte Inglés/OHMI – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 septembre 2012 (affaire R 1673/2011-1, ci-après la «décision litigieuse») relative à une procédure d'opposition entre cette société et The English Cut SL (ci-après «The English Cut»).

Le cadre juridique

2 L'article 8 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

[...]

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la 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 dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ' marques antérieures':

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires,

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

[...]

[...]

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle 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 la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Le 9 février 2010, The English Cut a présenté à l'OHMI une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «The English Cut».

4 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25, 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 (ci-après l'«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:

«Vêtements, à l'exception des costumes, pantalons et vestes; chaussures, chapellerie».

5 La demande d'enregistrement de cette marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2010/122, du 6 juillet 2010.

6 Le 4 octobre 2010, El Corte Inglés a formé opposition à l'enregistrement de ladite marque pour les produits visés au point 4 du présent arrêt.

7 L'opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes:

— la marque espagnole verbale El Corte Inglés, enregistrée sous le numéro 166450 pour des «chaussures», relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, et

— les marques communautaires figuratives enregistrées sous les numéros 5428255 et 5428339, notamment pour les «vêtements, chaussures, et chapellerie», relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, ainsi que pour les services suivants: «publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», relevant de la classe 35, au sens de l'arrangement de Nice. Ces marques portaient sur les signes figuratifs reproduits ci-après:



8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement nº 207/2009.

9 Le 12 juillet 2011, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition.

10 Le 16 août 2011, El Corte Inglés a formé un recours contre cette décision. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté ce recours.

11 En premier lieu, en tant que l'opposition était fondée sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a jugé, en ce qui concerne l'existence d'une similitude, au sens de cette disposition, entre les signes en conflit, que ces derniers ne présentaient aucun élément de similitude sur les plans visuels ou phonétiques. Ainsi, sur le plan conceptuel, elle a considéré que le signe verbal «The English Cut», considéré dans son ensemble, serait perçu comme une dénomination fantaisiste par le public espagnol qui ne possède pas un degré élevé de maîtrise de la langue anglaise. Toutefois, elle a admis que, nonobstant le faible niveau de connaissance de la

langue anglaise de la part de consommateurs espagnols moyens, le terme anglais «English» serait compris par la majorité de ces consommateurs comme exprimant un concept similaire à celui exprimé par le terme espagnol «Inglés».

12 Par conséquent, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient une similitude conceptuelle liée à l'un de leurs éléments verbaux, et ce même si, dans leur ensemble, ils n'étaient pas similaires.

13 Procédant, ensuite, à l'appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que les mots «El Corte» et «Cut» représentaient les éléments dominants des signes en conflit et que le public pertinent ne serait pas en mesure d'établir une quelconque «coïncidence conceptuelle» entre eux. Elle en a conclu que ces signes présentaient certes une similitude conceptuelle, qu'elle a expressément qualifiée, au point 43 de la décision litigieuse, de «minimale», mais qu'ils étaient néanmoins globalement différents, de sorte que l'opposition, en ce qu'elle était fondée sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, devait être rejetée.

14 En second lieu, en tant que l'opposition était fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a considéré que, en dépit de l'importante renommée dont jouissaient les marques antérieures dans le secteur de la grande distribution, El Corte Inglés n'avait pas produit de preuves suffisantes de l'existence réelle ou potentielle du préjudice ou du profit indûment tiré de la renommée desdites marques. Par conséquent, elle a rejeté l'opposition formée par El Corte Inglés sur le fondement de cette disposition.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012, El Corte Inglés a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse.

16 À l'appui de son recours, El Corte Inglés a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et, le second, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

17 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

18 En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a, tout d'abord, considéré que, dans la mesure où les constatations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et à la comparaison des produits et des services concernés n'étaient pas contestées par les parties et qu'elles étaient exemptes d'erreurs, il convenait de les entériner.

19 S'agissant, ensuite, de la similitude des signes en conflit, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, le Tribunal a relevé, d'une part, que ceux-ci comportaient des mots composés d'un nombre différent de lettres et provenant de langues distinctes et, d'autre part, qu'ils avaient une prononciation et un nombre de syllabes dissemblables. Le Tribunal en a déduit que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que lesdits signes n'étaient similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. En revanche, en ce qui concerne le plan conceptuel, le Tribunal a relevé que les signes en conflit avaient la même signification littérale, à savoir «la coupe anglaise». Toutefois, il a estimé que les consommateurs espagnols ne seraient en mesure de percevoir le caractère identique de cette signification qu'après avoir traduit dans leur langue le signe verbal «The English Cut», ce qui excluait qu'ils opèrent un rapprochement conceptuel immédiat entre les signes en conflit. Par conséquent, le Tribunal, au point 29 de l'arrêt attaqué, a qualifié de «faible» le degré de similitude conceptuelle existant entre ces signes.

20 Enfin, à l'issue de son analyse, le Tribunal a jugé, au point 33 de l'arrêt attaqué, qu'il existait une similitude conceptuelle faible, mais aucune similitude visuelle ou phonétique entre les signes en conflit. Par conséquent, il a considéré que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes étaient globalement différents. Estimant que l'une des conditions cumulatives de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 n'était pas remplie, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'appréciation globale du risque de confusion. En conséquence, il a rejeté le premier moyen comme non fondé.

21 En ce qui concerne le second moyen, le Tribunal l'a rejeté comme étant non fondé, au motif que, bien que les marques antérieures bénéficiaient d'une très grande renommée, il résultait de la comparaison des signes en conflit effectuée dans le cadre du premier moyen que ces derniers n'étaient pas similaires, de sorte que la condition relative à leur caractère identique ou similaire, nécessaire aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, faisait défaut en l'espèce.

Les conclusions des parties devant la Cour

22 El Corte Inglés demande à la Cour:

— d'annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué, et

— de condamner aux dépens la ou les parties qui s'opposent au pourvoi.

23 L'OHMI demande à la Cour:

— de déclarer le recours partiellement irrecevable et partiellement non fondé, et

— de condamner El Corte Inglés aux dépens.

Sur le pourvoi

24 À l'appui de son pourvoi, El Corte Inglés invoque trois moyens respectivement tirés, premièrement, d'une dénaturation des faits par le Tribunal, deuxièmement, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

Sur le premier moyen, tiré d'une dénaturation des faits par le Tribunal

25 Selon El Corte Inglés, dès lors que la décision litigieuse fait état d'une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, le Tribunal ne pouvait, sans dénaturer les faits de l'espèce, amoindrir l'importance de cette similitude en la qualifiant, aux points 29, 30 et 33 de l'arrêt attaqué, de «légère» ou de «minimale».

26 À cet égard, il convient de relever qu'une telle allégation repose sur une lecture erronée de la décision litigieuse. En effet, si, dans de nombreux points de cette décision, la chambre de recours fait état d'une similitude conceptuelle entre les signes en conflit sans la caractériser, en revanche, au point 43 de cette décision, elle a expressément qualifié la similitude de «minimale». Par conséquent, en relevant, au point 30 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours avait reconnu l'existence d'une similitude conceptuelle «minimale» entre les signes en conflit et en décidant, aux points 29 et 33 de cet arrêt, de qualifier celle-ci de «faible», le Tribunal n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et, partant, n'a pas amoindri l'importance de la similitude constatée par la décision litigieuse.

27 En tout état de cause, il convient de relever que le caractère léger, faible ou minimal d'une similitude conceptuelle relève d'une appréciation des faits de l'espèce. Or, le Tribunal n'est pas lié par une telle appréciation réalisée par la chambre de recours, lorsque celle-ci fait partie des motifs de la décision dont la légalité est contestée devant lui (voir, en ce sens, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, points 47 et 48).

28 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

29 El Corte Inglés soutient que, en excluant, aux points 26 à 33 de l'arrêt attaqué, l'existence de toute similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit ainsi qu'en ne reconnaissant qu'une similitude conceptuelle faible entre ceux-ci, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

30 Toutefois, une telle argumentation tend à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle le Tribunal s'est livré.

31 Or, il résulte de l'article 256, paragraphe 1, TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. L'appréciation des faits et des éléments de preuve ne constituant pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, le Tribunal est donc seul compétent pour constater et apprécier ces faits et éléments (voir, en ce sens, notamment, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et ordonnance Repsol YPF/OHMI, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, point 54).

32 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009

Argumentation des parties

33 El Corte Inglés soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, le degré de similitude entre les signes en conflit exigé pour l'application, respectivement, des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement nº 207/2009 est différent. En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour, et plus particulièrement des points 72 à 78 de l'arrêt Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387), que, contrairement au paragraphe 1, sous b), de l'article 8 du règlement nº 207/2009, le paragraphe 5 de cet article exige uniquement un faible degré de similitude entre les signes en conflit. Par conséquent, dès lors que, en l'espèce, le Tribunal a admis l'existence d'une similitude conceptuelle, certes faible, entre ces signes, ce serait à tort que cette juridiction n'a pas examiné si, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée des marques antérieures, ce faible degré de similitude conceptuelle n'était néanmoins pas suffisant pour que le public concerné établisse un lien entre lesdits signes.

34 L'OHMI fait valoir que l'arrêt Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387) sur lequel se fonde El Corte Inglés pour développer ses arguments doit être mis en perspective avec les arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) et Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177). Dans ces deux derniers arrêts, la Cour aurait en effet jugé que c'était à bon droit que le Tribunal avait conclu au caractère manifestement inapplicable de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, dont les dispositions étaient identiques à celle de l'article 8,

paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, alors même qu'il avait relevé la présence d'un terme ou d'un élément figuratif commun lors de l'examen des conditions d'application de la protection actuelle prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement.

35 Selon l'OHMI, cette différence de solutions s'explique par la circonstance que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) et Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt Intra-Presse/Golden Balls (C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387), le Tribunal avait tenu compte, dès le stade de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, de facteurs tels que les éléments distinctifs et dominants de chacun de ces signes qui, dans d'autres situations, ne seraient examinés que dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion. L'OHMI en déduit que, lorsque le Tribunal tient compte des éléments distinctifs et dominants de chacun des signes en conflit dès le stade de la comparaison de ceux-ci, ce qui est le cas en l'espèce, mais qu'il parvient, à l'issue de cet examen, à la conclusion qu'il n'existe pas, malgré l'existence d'une légère similarité conceptuelle, de risque de confusion, cette juridiction est en droit d'en déduire que l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 est nécessairement exclue.

36 À titre subsidiaire, l'OHMI soutient que, bien que, formellement, le Tribunal n'ait pas expressément examiné, dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, si la légère similitude conceptuelle, constatée à l'occasion de l'examen des conditions d'application du paragraphe 1, sous b), de ce même article, était suffisante pour que le public établisse un lien entre les signes en conflit, il doit néanmoins être déduit de certaines considérations du Tribunal développées dans le cadre de ce dernier examen que l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 ne trouvait pas non plus à s'appliquer, au motif que les consommateurs ne seraient susceptibles de percevoir, le cas échéant, que les signes en conflit ont une signification identique seulement après avoir traduit le signe «The English Cut» dans leur langue maternelle, de sorte que ceux-ci n'opéreraient pas un rapprochement conceptuel immédiat entre ces signes.

Appréciation de la Cour

37 Il convient, à titre liminaire, de relever que les dispositions des paragraphes 1, sous b), et 5, de l'article 8 du règlement nº 207/2009 reprennent à l'identique celles des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). En conséquence, la jurisprudence de la Cour relative aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement nº 40/94 doit être considérée comme pertinente pour l'interprétation des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement nº 207/2009.

38 Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 que son application est soumise à trois conditions tenant, premièrement, à l'identité ou à la similitude des signes en conflit, deuxièmement, à l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée au soutien de l'opposition et, troisièmement, à l'existence d'un risque que celui qui fait usage, sans juste motif, du signe dont l'enregistrement comme marque est demandé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Par ailleurs, il découle de ce libellé que les trois conditions évoquées précédemment doivent être regardées comme étant cumulatives. Enfin, il convient de relever que la condition relative à l'identité ou à la similitude des signes en conflit est commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 de ce règlement.

39 Étant donné qu'il ne ressort ni du libellé des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement nº 207/2009 ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, il en résulte, notamment, que, lorsque, à l'occasion de l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal conclut à l'inexistence d'une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d'espèce. À l'inverse, lorsque le Tribunal considère, dans

le cadre de ce même examen, qu'il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, une telle constatation vaut également pour l'application des paragraphes tant 1, sous b), que 5 de l'article 8 dudit règlement.

40 Néanmoins, dans la situation où le degré de la similitude en cause ne s'avère pas suffisant pour entraîner l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il ne saurait en être déduit que l'application du paragraphe 5 de cet article est nécessairement exclue.

41 En effet, les degrés de similitude entre les signes en conflit requis par l'un et par l'autre des paragraphes de cette disposition sont différents. Tandis que la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 est subordonnée à la constatation d'un degré de similitude entre ces signes qui soit susceptible de générer, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci, l'existence d'un tel risque n'est, en revanche, pas requise comme condition d'application du paragraphe 5 de ce même article.

42 Dès lors que l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 se borne à exiger que la similitude existante soit susceptible de conduire le public concerné non pas à confondre les signes en conflit, mais à effectuer un rapprochement entre ceux-ci, c'est-à-dire à établir un lien entre eux, il doit en être conclu que la protection que cette disposition prévoit en faveur des marques renommées est susceptible de s'appliquer alors même que les signes en conflit présentent un degré de similitude moindre (voir, par analogie, arrêts Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, points 27, 29 et 31, ainsi que Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 57, 58 et 66).

43 Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 a révélé une certaine similitude entre les signes en conflit, il incombe au Tribunal, afin de déterminer, cette fois, si les conditions d'application du paragraphe 5 de ce même article sont réunies, d'examiner si, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, le public concerné est susceptible d'établir un lien entre ces signes (voir, en ce sens, arrêt Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 73).

44 C'est au regard des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, comme le soutient El Corte Inglés, le Tribunal a méconnu l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

45 À cet égard, il convient de relever que, à l'occasion de l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal a constaté, au point 29 de l'arrêt attaqué, l'existence d'une similitude conceptuelle faible entre les signes en conflit. Toutefois, au point 33 de cet arrêt, il a considéré que, eu égard à l'absence de similitude visuelle et phonétique, c'était à bon droit que la décision litigieuse a constaté que ces signes étaient globalement différents. Par conséquent, le Tribunal a jugé que, l'une des conditions cumulatives d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 faisant défaut, il n'y avait pas lieu de procéder à l'appréciation globale du risque de confusion.

46 Néanmoins, en ce qui concerne l'appréciation des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, le Tribunal a indiqué, au point 39 de l'arrêt attaqué, qu'il résultait de la comparaison entre les signes en conflit, effectuée dans le cadre du paragraphe 1, sous b), de cet article, que ces derniers n'étaient pas similaires et, partant, que les conditions d'application du paragraphe 5 dudit article n'étaient pas réunies.

47 Or, en statuant en ce sens, le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, celui-ci ne pouvait ignorer sa propre constatation, figurant au point 29 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il existait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

48 Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû examiner si ce degré de similitude, bien que faible, n'était pas suffisant, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre ces signes, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

49 Cette conclusion n'est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) et Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177) invoqués par l'OHMI, dans la mesure où ces arrêts concernent des situations différentes. En particulier, bien que, dans ces affaires, il existât un terme ou un élément commun entre les signes en conflit, le Tribunal avait formellement constaté, contrairement à l'arrêt attaqué, l'inexistence d'une similitude entre les signes en conflit.

50 Enfin, même à supposer que, comme le soutient l'OHMI, il puisse être déduit de l'arrêt attaqué que le Tribunal, après avoir procédé à l'examen relatif à l'existence d'un éventuel lien entre les signes en conflit, soit parvenu à la conclusion que, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 n'étaient pas réunies au motif qu'il résultait de l'examen, auquel il s'était livré, des conditions d'application du paragraphe 1, sous b), de cet article que les consommateurs concernés n'étaient pas à même d'opérer un rapprochement conceptuel immédiat entre les signes en conflit, il y aurait lieu de constater qu'un tel motif serait entaché d'une erreur de droit. En effet, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement ne requièrent pas que le rapprochement que les consommateurs seraient susceptibles de faire entre les signes en conflit soit immédiat.

51 Dans ces conditions, il convient d'accueillir le troisième moyen du pourvoi comme étant fondé.

52 Il s'ensuit qu'il convient d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a décidé qu'il résultait de ce que les signes en conflit ne présentaient pas un degré de similitude suffisant pour entraîner l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 que les conditions d'application du paragraphe 5 de cet article n'étaient, partant, pas non plus réunies en l'espèce. Il y a lieu de rejeter le pourvoi pour le surplus.

Sur le recours devant le Tribunal

53 Conformément à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

54 Or, dans la présente affaire, les conditions ne sont pas remplies pour que la Cour puisse statuer définitivement sur le litige. En effet, ainsi qu'il ressort du point 48 du présent arrêt, il appartient au Tribunal d'examiner, en fait, si le degré de similitude, bien que faible, entre les signes en conflit, constaté au point 29 de l'arrêt attaqué à l'occasion de l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, n'était pas suffisant, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre ces signes, au sens de l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

55 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:

1) **L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 octobre 2014, El Corte Inglés/OHMI – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), est annulé en tant qu'il décide qu'il résulte de ce que les signes en conflit ne présentent pas un degré de similitude**

suffisant pour entraîner l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, que les conditions d'application du paragraphe 5 de cet article n'étaient, partant, pas non plus réunies en l'espèce.

2) **Le pourvoi est rejeté pour le surplus.**

3) **L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de l'Union européenne.**

4) **Les dépens sont réservés.**

Signatures