



La troupe de théâtre The Royal Shakespeare Company obtient l'annulation de la marque communautaire ROYAL SHAKESPEARE enregistrée pour des boissons au profit d'une autre entreprise

Le Tribunal conclut que l'OHMI a décidé, à juste titre, qu'il existait un risque élevé que l'usage de cette marque tire indûment profit de la renommée de la marque communautaire antérieure RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

L'entreprise autrichienne Jackson International Trading a demandé auprès de l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur), l'enregistrement du signe verbal ROYAL SHAKESPEARE comme marque communautaire pour des boissons alcooliques (notamment pour de la bière et du Scotch) et des boissons non alcooliques (eau minérale, jus de fruits, etc.), ainsi que pour des services de restauration. L'OHMI a enregistré cette marque en 2003.

En 2006, la troupe de théâtre britannique, The Royal Shakespeare Company, a demandé à l'OHMI d'annuler cette marque, notamment parce que son usage tirerait indûment profit de la renommée de ses marques antérieures au Royaume-Uni, dont la marque communautaire RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, enregistrée en 1999 pour des représentations théâtrales entre autres. Par décision du 19 novembre 2009, la chambre de recours de l'OHMI a prononcé la nullité de la marque contestée ROYAL SHAKESPEARE, au motif qu'il existait un risque élevé que l'usage de cette marque tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.

Par son arrêt de ce jour, le Tribunal confirme cette décision d'annulation et rejette le recours que Jackson International Trading a introduit à son encontre.

Le Tribunal relève, premièrement, que la chambre de recours de l'OHMI était en droit de constater la similitude des deux marques et de conclure à l'existence d'un risque d'association. En effet, la marque contestée étant exclusivement constituée de l'élément central et distinctif de la marque antérieure, à savoir l'expression « royal shakespeare », les deux marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, de sorte que le consommateur moyen établira un lien entre elles.

Deuxièmement, c'est à bon droit que la chambre de recours de l'OHMI a constaté que la renommée de la marque communautaire antérieure s'étend au grand public. En effet, il s'agit avant tout de la renommée de la marque antérieure pour les services de représentations théâtrales, qui sont, contrairement aux allégations de Jackson International Trading, des services dirigés vers le grand public, et pas seulement vers une partie restreinte des consommateurs ou vers une élite.

Troisièmement, le Tribunal souligne que Jackson International Trading ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours de l'OHMI selon laquelle la marque RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY jouit au Royaume-Uni d'une renommée « exceptionnelle » pour les services de « représentations théâtrales ». De surcroît, il relève qu'une telle renommée est suffisante pour être établie également au niveau de l'Union.

Quatrièmement, par l'usage de la marque contestée, Jackson International Trading bénéficierait du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure pour ses propres

produits (bière et autres boissons) et ses services. En effet, sur le marché des boissons, les produits attireraient l'attention du consommateur par l'association à la troupe de théâtre The Royal Shakespeare Company et à sa marque antérieure, ce qui lui procurerait un avantage commercial par rapport aux produits des concurrents. Cet avantage économique consisterait en l'exploitation de l'effort déployé par The Royal Shakespeare Company pour établir la renommée et l'image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Or, cela correspondrait à un profit indûment tiré par Jackson International Trading de la renommée de la marque antérieure.

Cinquièmement, le Tribunal constate, à bon droit, que la chambre de recours de l'OHMI a considéré que Jackson International Trading n'avait pas établi l'existence d'un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours de l'OHMI a prononcé la nullité de la marque ROYAL SHAKESPEARE qu'il avait auparavant enregistrée au profit de Jackson International Trading.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205