

Affaire T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«*Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale SPA-FINDERS — Marques verbales nationales antérieures SPA et LES THERMES DE SPA — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94*»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 mai 2005 II - 1829

Sommaire de l'arrêt

- 1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de*

confusion avec la marque antérieure — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Objectif — Preuves à apporter par le titulaire

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 5)

2. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Condition — Lien entre les marques — Critères d'appréciation*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 5)

3. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Renommée de la marque antérieure — Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Critères d'appréciation*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 5)

4. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Marques verbales SPA-FINDERS et SPA*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 5)

1. Le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L'objectif de cette disposition est,

notamment, de permettre au titulaire d'une marque nationale antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif. À cet égard, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte

effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.

(cf. point 40)

2. L'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle pour appliquer l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L'existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. À cet égard, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise.

(cf. point 41)

3. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui prévoit une protection de la marque enregistrée antérieurement jouissant d'une renommée élargie à des produits ou à des services non similaires, la marque doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.

S'agissant de la condition relative au préjudice porté au caractère distinctif de la marque, celui-ci est constitué dès lors que la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée.

S'agissant de la condition relative au préjudice porté à la renommée de la marque, celui-ci est constitué lorsque les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée.

S'agissant de la condition relative au profit indûment tiré du caractère dis-

tinctif ou de la renommée de la marque antérieure, celui-ci doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.

(cf. points 34, 43, 46, 51)

4. S'agissant de la marque SPA, ayant fait l'objet d'un enregistrement au Benelux pour «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons» relevant de la classe 32 au sens de l'arrangement de Nice, l'utilisation du signe verbal SPA-FINDERS, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins» relevant de la classe 16 et «services d'agences de voyages» relevant de la classe 39 au sens dudit arrangement, n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice.

À cet égard, même si le public établissait un lien immédiat entre les marques en cause, l'existence d'un tel lien ne suffirait pas à démontrer le risque d'atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. Par ailleurs, le terme «spa» étant fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité. En outre, il n'existe aucun antagonisme entre les produits et les services visés par les deux marques pouvant porter atteinte à la renommée des eaux minérales SPA et il est peu probable que la marque SPA-FINDERS ternisse l'image de la marque SPA. Enfin, les deux marques désignant des produits très différents, il est peu probable que les produits et services couverts par la marque SPA-FINDERS, même s'ils s'avèrent être de moindre qualité, diminuent la force d'attraction de la marque SPA.

(cf. points 44, 48, 49, 53)