

Affaire T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001 contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale TDK — Marque communautaire figurative antérieure TDK — Marques nationales verbales ou figuratives antérieures TDK — Motif relatif de refus — Renommée — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 février 2007 II - 402

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 jouissant d'une renommée*
(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 jouissant d'une renommée*
(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 jouissant d'une renommée*
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 5)
1. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée au sens 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, une marque nationale ou communautaire antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
2. 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, permet, entre autres, au titulaire de la marque antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ce profit indu doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou tentative de tirer profit de sa réputation. 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. points 48, 49)

(cf. point 65)

3. Existe un risque futur non hypothétique que l'usage du signe verbal TDK, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice, tire un profit indu, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, de la réputation de la marque figurative TDK, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire, ainsi que de la marque verbale TDK et de la marque verbale et figurative TDK, enregistrées antérieurement dans douze États membres, pour des produits relevant de la classe 9 dudit arrangement (notamment les «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et des images»). En effet, les marques antérieures ayant un caractère distinctif accru en raison de leur renommée, il peut être considéré, en raison des activités de parrainage, notamment sportif, du titulaire de ces marques, que l'utilisation, qui ne saurait être exclue, de la marque demandée sur des vêtements de sport conduirait à penser que de tels vêtements sont fabriqués par ledit titulaire ou sous licence de ce dernier.

(cf. points 66, 67)