

**TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES**

10 mai 2007

Affaire T-47/06,

Antartica Srl, établie à Rome (Italie), représentée par M^e E. Racca, avocat c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent, partie défenderesse, The Nasdaq Stock Market, Inc., établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par M^{es} J. van Manen et J. Hofhuis, avocats

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 mars 2000, Antartica Srl a présenté une demande d'enregistrement d'une marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 25 et 28 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, et correspondent aux descriptions suivantes :

– classe 9 : « Casques de protection pour le sport, le cyclisme, le motocyclisme, la course automobile et le ski, lunettes de

protection pour le sport et éléments de protection du corps et des membres contre les accidents, destinés à un usage personnel, instruments d'enregistrement des temps » ;

– classe 12 : « Véhicules et, en particulier, bicyclettes et vélos tout terrain » ;

– classe 14 : « Montres, chronomètres et chronomètres de sport » ;

– classe 25 : « Vêtements et, en particulier, vêtements de sport, tenues de gymnastique, bottes de ski et après-skis, chaussures de sport en général » ;

– classe 28 : « Skis, bâtons de ski, plaques anti-vibration pour skis, snowboards, planches pour surfer sur la neige et sur l'eau, fixations de sécurité et farts pour skis, vélos d'appartement, installations et appareils pour gymnases ».

4 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 11/2001, du 29 janvier 2001.

5 Le 27 avril 2001, The Nasdaq Stock Market, Inc. a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande d'enregistrement. Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

6 L'opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par l'enregistrement n° 118406 de la marque verbale communautaire NASDAQ déposée le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 5 janvier 1999, à savoir :

– classe 9 : « Programmes informatiques, notamment dans le domaine de l'analyse des cours des valeurs mobilières, de la bourse et des finances ; équipement informatique, notamment appareils à circuit fermé pour la génération et la diffusion d'informations boursières, ainsi que terminaux CRT à circuit fermé destinés à être utilisés avec ces appareils ; programmes informatiques permettant l'accès à des informations boursières » ;

– classe 16 : « Documents et manuels relatifs à des programmes et équipements informatiques » ;

– classe 35 : « Services de cotation boursière et de listage des titres inscrits à la cote officielle à des fins de vente ou d'information » ;

– classe 36 : « Services financiers incluant, notamment, la fourniture et la mise à jour d'un répertoire de valeurs mobilières, titres, valeurs à revenus fixes (telles que des obligations) et produits dérivés (tels que des options, bons de souscription d'obligations et opérations de swap), de même que la classification, l'analyse et l'établissement de rapports sur lesdits produits » ;

– classe 38 : « Services de télécommunications incluant, notamment, la transmission électronique de messages et de données concernant les valeurs mobilières » ;

– classe 42 : « Services informatisés d'information sur les valeurs mobilières et de recherches, entrant dans le cadre plus général des services informatiques ».

7 Par décision du 28 juin 2004, la division d'opposition de l'OHMI a rejeté l'opposition au motif, d'une part, qu'il n'existait pas de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, que la renommée de la marque antérieure en Europe n'avait pas été dûment justifiée.

8 Le 24 août 2004, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition.

9 Par décision du 7 décembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition, au motif que cette dernière avait rejeté à tort l'opposition en se fondant sur le fait que les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'étaient pas remplies. La chambre de recours a considéré pour sa part que la renommée, dans l'Union européenne, de la marque NASDAQ pour les services compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels elle avait été enregistrée était établie et que l'usage, considéré comme étant sans juste motif, de la marque nasdaq par la requérante tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Partant, la chambre de recours a accueilli l'opposition.

Conclusions des parties

10 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

11 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, premièrement, d'un détournement de pouvoir au sens de l'article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et, deuxièmement, de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Au cours de l'audience, la requérante a renoncé à son premier moyen, ce dont le Tribunal a pris acte. Partant, il n'y a lieu d'examiner que le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

13 La requérante fait tout d'abord valoir que la notoriété du mot « nasdaq » n'est pas liée à la prétendue renommée de la marque NASDAQ. Le mot « nasdaq » serait avant tout le nom d'un indice international de marché cité dans les médias à propos de l'actualité financière. En dehors du marchandisage, cet indice ne désignerait aucun produit ou service fourni par l'intervenante. Or, l'enregistrement n° 118406 n'inclurait pas de classe afférente au marchandisage et le marchandisage n'aurait qu'une importance mineure au regard de l'usage principal du signe NASDAQ. L'usage du mot « nasdaq » pour le seul marchandisage ne suffirait donc pas à fonder la renommée de la marque NASDAQ.

14 Ensuite, la plupart des preuves de la renommée fournies par l'intervenante au cours de la procédure administrative concerneraient l'indice Nasdaq et le marché américain. Elles n'auraient de lien ni avec des services spécifiques que l'intervenante fournirait à des consommateurs ni avec des biens qui seraient vendus ou commercialisés en Europe sous la marque NASDAQ. Elles

ne démontreraient donc pas la renommée de cette marque dans l'Union européenne.

15 Enfin, la chambre de recours aurait violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en affirmant que la renommée d'une marque ne doit pas nécessairement s'étendre à tous les secteurs de l'économie, alors que le degré de connaissance requis pour qu'une marque soit renommée dépasserait le degré de connaissance requis pour qu'une marque soit notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée. Par conséquent, une marque ne serait renommée que lorsqu'elle est connue même par la partie du public qui n'achète pas les produits qu'elle vise.

16 La requérante conclut de ce qui précède que c'est à tort que la marque antérieure a été considérée comme étant renommée. Partant, l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé ne pourrait entraîner de profit ou causer de préjudice. Ni la renommée ni le profit ou le préjudice mentionnés n'auraient d'ailleurs été prouvés. En outre, même à supposer que la preuve de la renommée ait été apportée, la chambre de recours en tirerait des conséquences erronées. La décision attaquée devrait donc être annulée.

17 L'OHMI rétorque, premièrement, que, pour bénéficier de la protection prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le signe en cause doit, certes, être connu et perçu en tant que marque par une partie significative du public européen. Cependant, d'une part, la requérante aurait admis au cours de la procédure administrative que le mode d'utilisation du signe NASDAQ était tel que ce signe était bien utilisé et perçu comme une marque et, d'autre part, elle se serait limitée à mettre en doute le degré de reconnaissance de ce signe par le marché. Partant, l'argument de la requérante selon lequel le signe NASDAQ n'a pas été utilisé et perçu comme une marque serait irrecevable, car il modifierait l'objet du litige, en violation de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

18 Cet argument serait en toute hypothèse non fondé. En effet, la marque antérieure désignerait des services compris dans les classes 35 et 36, qui incluraient des services de cotations boursières. Les mentions du mot « nasdaq » dans les journaux concerneraient ainsi la marque NASDAQ en tant qu'identifiant d'un indice d'information financière, qui constituerait

l'élément central des services désignés par la marque antérieure au titre des classes 35 et 36. La chambre de recours aurait donc été fondée à admettre que la marque antérieure faisait l'objet d'un usage et jouissait d'une renommée pour les services des classes 35 et 36.

19 Deuxièmement, s'agissant du degré de reconnaissance de la marque NASDAQ, l'OHMI fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa renommée doit être appréciée par rapport à la perception d'un public spécialisé, qui serait particulièrement bien informé et très attentif.

20 Quant aux éléments apportés pour prouver la renommée, ils seraient antérieurs à la date de dépôt de la demande d'enregistrement introduite par la requérante et cette dernière admettrait que la notoriété acquise par le mot « nasdaq » a trait au nom d'un indicateur de marché international, ce qui reviendrait à admettre qu'elle a trait aux services de gestion d'entreprises et aux services financiers désignés par la marque antérieure. La chambre de recours aurait donc à juste titre conclu que les pièces produites par l'intervenante prouvaient la renommée de la marque antérieure.

21 Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le fait que de nombreuses pièces fassent référence à l'indice Nasdaq et au marché des États-Unis ne pourrait pas remettre en cause cette conclusion, les services d'information financière fournis sous la marque NASDAQ n'étant pas limités aux États-Unis, comme en témoigneraient de nombreuses mentions figurant dans les journaux européens. L'absence dans le dossier d'informations détaillées sur le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans la partie du public européen concernée serait sans incidence, la couverture massive par les médias attestant sans aucun doute que le mot « nasdaq » désigne, aux yeux du public européen, une source prééminente d'indices reconnus ayant trait aux marchés financiers. Un procès-verbal de l'assemblée des actionnaires de la requérante démontrerait d'ailleurs que ceux-ci, du fait de la renommée de la marque antérieure pour les services d'information sur les entreprises et les services d'information financière, savaient que la marque NASDAQ était principalement associée à l'indice financier Nasdaq.

22 Troisièmement, l'OHMI partage la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en choisissant précisément la marque nasdaq pour ses produits, la

requérante cherchait à tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, ce que l'intervenante aurait d'ailleurs démontré au cours de la procédure devant l'OHMI.

23 Selon la jurisprudence, le titulaire de la marque antérieure ne serait tenu que d'apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. De simples allégations générales à cet égard ne seraient pas suffisantes, mais, compte tenu du fait qu'il s'agirait de prouver la probabilité d'un événement futur, il serait nécessaire de se fonder sur des présomptions légales, c'est-à-dire sur des hypothèses ou des déductions logiques résultant de l'application aux faits de l'espèce de règles de probabilité.

24 Un préjudice serait porté au caractère distinctif d'une marque antérieure, ou un profit en serait indûment tiré, lorsqu'un opérateur choisit à dessein un signe identique ou analogue à une marque renommée pour l'utiliser dans un domaine différent, afin de détourner à son profit une partie des investissements réalisés par le titulaire du droit antérieur. Un tel comportement se déduirait de divers éléments interdépendants, dont le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, son degré de renommée, le degré de similitude entre les signes en conflit et le degré de parenté des produits et des services concernés. En particulier, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'un préjudice ou d'un profit indu pourrait aisément être admise.

25 En l'espèce, le signe NASDAQ serait intrinsèquement très distinctif. De plus, il aurait bénéficié d'une couverture massive dans les médias bien avant la date de dépôt par la requérante de sa demande d'enregistrement, ce qui témoignerait de l'ampleur de sa renommée. En outre, les signes en conflit seraient extrêmement similaires sur le plan visuel. Le fait que les services désignés par chaque marque relèvent de domaines commerciaux très éloignés ne suffirait pas pour conclure que l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé ne tirerait pas profit de la renommée acquise par la marque antérieure. En effet, le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure, l'importance de la renommée de cette dernière et la forte similitude des signes en conflit l'emporteraient sur le faible degré de parenté entre les produits et les services concernés.

26 De surcroît, le caractère « unique » de la marque antérieure et son degré de reconnaissance feraient qu'il serait très peu plausible que le choix délibéré d'un signe quasi identique dans un domaine différent relève d'une stratégie commerciale indépendante, d'autant plus que la valeur « haute technologie » à laquelle serait associée la marque NASDAQ pourrait être détournée dans n'importe quel secteur qui prétend se rapprocher des technologies de pointe, notamment celui des articles de sport.

27 Compte tenu de ces éléments, la requérante aurait dû démontrer l'existence d'un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 afin de justifier son choix du mot « nasdaq ». L'argument selon lequel ce signe aurait été choisi ingénument, car il pourrait être lu comme l'acronyme de « Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità » serait peu crédible. D'une part, les prépositions ne seraient en principe pas reproduites dans les acronymes, sauf si l'objectif est de créer un mot ayant une signification, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. D'autre part, le procès-verbal de l'assemblée des actionnaires de la requérante du 12 avril 1998 confirmerait que le but recherché était de créer un lien avec la marque NASDAQ qui permettrait de tirer profit du prestige dont cette marque jouissait déjà dans le domaine de la haute technologie.

28 Au vu de ces éléments, le moyen devrait être rejeté.

29 L'intervenante fait observer, à titre liminaire, que, en vertu de la jurisprudence, pour qu'une opposition soit accueillie au titre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il n'est pas nécessaire qu'un risque de confusion soit établi. Il suffirait que le public pertinent puisse établir un lien entre la marque antérieure et celle dont l'enregistrement est demandé.

30 Quant aux conditions posées à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, l'intervenante fait valoir, premièrement, que la marque NASDAQ est renommée. En effet, la bourse Nasdaq Stock Market, dont l'intervenante est l'opérateur, serait l'un des plus grands marchés de valeurs basés sur écran électronique au monde. L'intervenante coterait de nombreuses sociétés européennes et les investissements européens dans les actions offertes via le Nasdaq Stock Market s'élèveraient à plus de 100 milliards de dollars des États-Unis. En outre, la position des actions cotées sur le Nasdaq Stock

Market serait d'une grande importance pour l'économie mondiale en général et les médias, notamment européens, suivraient donc étroitement la position des actions cotées sur le Nasdaq Stock Market.

31 Différents indices Nasdaq seraient publiés quotidiennement dans la plupart des journaux européens, financiers et généraux et, en tant que nom d'une institution financière très importante, le mot « nasdaq » et les indices Nasdaq seraient communément cités par les radios et les télévisions au sein de l'Union européenne, aussi bien dans les émissions financières que dans les programmes d'information générale.

32 Afin de promouvoir ses services en direction des investisseurs européens et des européens actifs dans le monde financier, l'intervenante aurait entrepris de nombreuses actions promotionnelles. Ainsi, notamment, elle parrainerait sous sa marque NASDAQ un grand nombre d'événements. Plusieurs « plans média » auraient également été présentés à l'OHMI.

33 L'intervenante ajoute que le mot « nasdaq » est bien utilisé pour désigner les services rendus par la bourse, en particulier ceux mentionnés dans les classes 35 et 36, et qu'il est donc utilisé en tant que marque. Ce serait le cas notamment pour les services de cotation des prix du marché boursier et les services financiers consistant à fournir et à mettre à jour des indices, tels que des indices de valeurs mobilières ou de produits dérivés.

34 La renommée de la marque NASDAQ serait donc établie non seulement auprès d'une partie significative du public concerné par les produits et les services couverts par cette marque, mais également auprès d'une partie significative du public général au sein de l'Union européenne, et ce sur tout le territoire de l'Union européenne.

35 Deuxièmement, les marques en conflit seraient identiques.

36 Troisièmement, la requérante ne pourrait pas justifier l'usage ou l'enregistrement du signe nasdaq. Au contraire, un procès-verbal d'une assemblée des actionnaires de la requérante démontrerait que la requérante n'avait pas de raison historique pour choisir le mot « nasdaq ». Le même document montrerait d'ailleurs également que la requérante avait connaissance de l'usage intensif du mot

« nasdaq » pour désigner le marché boursier électronique.

37 Quatrièmement, d'une part, l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque NASDAQ, car la requérante n'aurait pas à investir des frais publicitaires pour attirer l'attention du public sur ses produits. D'autre part, cet usage porterait préjudice à la renommée de la marque NASDAQ du fait de l'atteinte qui pourrait être portée à l'image de fiabilité et de professionnalisme qui caractériserait les services désignés par la marque NASDAQ et il porterait préjudice au caractère distinctif de la marque NASDAQ, car il aurait pour effet que le mot « nasdaq » cesserait d'être une référence immédiate au marché boursier électronique.

Appréciation du Tribunal

38 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est 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 ».

39 En l'espèce, la marque antérieure est une marque communautaire et la similitude des marques en conflit n'est pas contestée. Afin d'apprécier si la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il y a donc lieu de vérifier, premièrement, si la marque antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté, deuxièmement, si l'usage par la requérante de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice et, troisièmement, le cas échéant, si la requérante dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque dont elle demande l'enregistrement.

40 Il convient toutefois, à titre liminaire, de vérifier si l'usage de la marque NASDAQ dans la Communauté a été établi dès lors que la requérante conteste cet usage.

Sur l'usage de la marque NASDAQ

41 La requérante allègue, en substance, que les références aux indices Nasdaq ne démontrent pas l'usage de la marque NASDAQ et que, par suite, la renommée éventuelle de ces indices ne démontre pas la renommée de la marque NASDAQ.

42 À cet égard, premièrement, il convient de rejeter l'argument de l'OHMI selon lequel cette argumentation serait irrecevable, car elle modifierait l'objet du litige en violation de l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

43 Certes, aux termes de cet article, les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont la chambre de recours a été saisie. Cependant, aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, une opposition à l'enregistrement d'une marque peut être accueillie si la marque antérieure est renommée, la renommée devant, selon la jurisprudence, s'apprécier notamment au vu de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée de l'usage de cette marque antérieure [voir, à propos de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec. p. I-5421, points 26 et 27]. Aux fins d'apprécier l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 au cas d'espèce, la chambre de recours était donc tenue, avant de pouvoir apprécier l'ampleur de l'usage de la marque NASDAQ, et, par suite, avant d'apprécier la renommée éventuelle de cette marque, de déterminer tout d'abord si cette marque avait à tout le moins été utilisée.

44 L'objet du litige devant la chambre de recours ayant été constitué par la demande de l'intervenante tendant au rejet, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, de la demande d'enregistrement présentée par la requérante, la question de l'usage de la marque NASDAQ a donc été soumise à la chambre de recours. Partant, à supposer même que la requérante ait contesté pour la première fois devant le Tribunal, aux fins de démontrer la non-applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 au cas d'espèce, le fait que la marque antérieure ait été utilisée en tant que marque, elle n'aurait pas, ce faisant, procédé à une modification

de l'objet du litige dont la chambre de recours a été saisie.

45 Deuxièmement, quant à la question de savoir si les références aux indices Nasdaq renvoient à un produit ou à un service fourni par l'intervenante et constituent donc un usage de la marque NASDAQ, il convient de relever que cette marque a été enregistrée notamment pour des services de cotation boursière et de listage des titres inscrits à la cote officielle à des fins de vente ou d'information, compris dans la classe 35, et pour des services financiers incluant, notamment, la fourniture et la mise à jour d'un répertoire de valeurs mobilières (*index of security values*), compris dans la classe 36. Force est donc de constater que les indices Nasdaq renvoient bien aux services de cotation boursière et aux services financiers fournis par l'intervenante, couverts par sa marque NASDAQ et pour lesquels celle-ci a été enregistrée. Dans ces conditions, l'usage des indices Nasdaq dans la Communauté n'étant pas contesté, c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l'usage de la marque NASDAQ était établi s'agissant des services compris dans les classes 35 et 36.

Sur la renommée

46 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque communautaire antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu'un milieu professionnel donné. 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 antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir, à propos de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, arrêt *General Motors*, point 43 supra, points 24, 25 et 27 à 29, et, à propos de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2004, *El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rec. p. II-4297, point 67, et du 6 février 2007, *Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki*

Kaisha (TDK), T-477/04, non encore publié au Recueil, points 48 et 49].

47 En l'espèce, la marque antérieure est une marque communautaire et les services pour lesquels elle est enregistrée et a été utilisée incluent notamment, ainsi qu'il a été relevé au point 45 ci-dessus, des services de cotation boursière et des services financiers. S'agissant de services auxquels le consommateur moyen ne recourt pas de manière habituelle, le public concerné est constitué de professionnels et de consommateurs qui consultent des informations financières dans le cadre de leur activité principale ou pour leur propre information. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours était fondée à considérer que la renommée de la marque NASDAQ devait être appréciée par rapport à ce public européen.

48 Quant aux éléments de preuve fournis par l'intervenante pour établir la renommée de sa marque NASDAQ, le Tribunal relève qu'il résulte du dossier de l'affaire, et en particulier de la décision attaquée, que l'intervenante a produit au cours de la procédure administrative de très nombreux articles de presse montrant que cette marque, notamment par le biais de références aux indices Nasdaq, apparaît quasi quotidiennement dans de très nombreux journaux distribués sur le territoire communautaire (Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Belgique, Espagne, Danemark, Finlande), qui sont tant des journaux spécialisés dans les affaires financières (tels que *The Economic Times*, *The Financial Times*, *La Tribune*, *Les Échos*) que des journaux d'information plus généralistes (tels que *Daily Telegraph*, *Daily Mail*, *The Guardian*, *Le Monde*, *Le Figaro*, *El País*). Elle a également affirmé, sans être contredite sur ce point par la requérante, que des références aux indices Nasdaq apparaissaient sur des chaînes de télévision parmi les plus regardées en Europe, telles que BBC World et CNN, sous la forme de sous-titres mobiles au bas de l'écran et qu'il y était régulièrement fait référence lorsque l'actualité financière, y compris européenne, était traitée.

49 En outre, en réponse à une demande en ce sens du Tribunal, l'OHMI a produit certains documents, mentionnés dans la décision attaquée, qui avaient été présentés par l'intervenante devant l'OHMI, mais qui n'avaient pas été reproduits dans le dossier de procédure de l'OHMI transmis au Tribunal. Il en ressort notamment que, au cours de la période courant de 1991 à 1994,

ainsi que pour les années 1997 et 1998, l'intervenante a réalisé des investissements publicitaires substantiels, d'une part, afin que sa marque apparaisse soit sur des chaînes télévisées d'actualité en continu diffusées de manière générale en Europe, soit sur des chaînes télévisées diffusées au Royaume-Uni, soit dans la presse écrite financière et, d'autre part, afin de parrainer la diffusion, sur des chaînes télévisées du Royaume-Uni, de certaines rencontres sportives d'importance.

50 Il résulte de ces éléments que, en premier lieu, comme l'a justement indiqué la chambre de recours, la marque NASDAQ apparaît, à compter de 1996, soit plusieurs années avant le dépôt par la requérante de sa demande d'enregistrement, presque quotidiennement dans une très grande variété de journaux largement diffusés sur le territoire communautaire ainsi que dans des programmes de grandes chaînes d'informations internationales diffusées et regardées en Europe. En second lieu, l'intervenante a, pendant plusieurs années avant la demande d'enregistrement présentée par la requérante, réalisé des investissements substantiels afin de promouvoir sa marque, que ce soit dans l'Union européenne en général ou au Royaume-Uni en particulier, aussi bien dans la presse financière spécialisée que sur des chaînes télévisées d'informations générales.

51 L'intervenante ayant ainsi fourni des informations détaillées relatives à l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de sa marque NASDAQ ainsi qu'aux investissements réalisés pour sa promotion, démontrant que celle-ci était connue par une partie significative du public concerné par elle, la chambre de recours était fondée à conclure que la renommée de la marque NASDAQ dans l'Union européenne était établie pour les services compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels elle avait été enregistrée, non seulement parmi le public professionnel actif sur les marchés financiers, mais également dans une partie importante du sous-secteur du grand public, intéressée par les indices financiers du fait de leurs investissements actuels ou futurs.

52 Le fait que l'intervenante n'a fourni aucune indication chiffrée de la part de marché qui serait détenue par la marque NASDAQ dans la Communauté pour les services compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels elle a été enregistrée n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, d'une part, la liste des éléments à prendre en compte afin d'apprécier la renommée d'une marque antérieure n'a qu'un caractère d'exemple,

l'ensemble des éléments pertinents de la cause devant être pris en compte, et, d'autre part, les autres éléments circonstanciés et vérifiables produits par l'intervenante suffisent déjà à eux seuls à établir de façon concluante la renommée de sa marque NASDAQ au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque NASDAQ ou le préjudice qui leur serait porté

53 Selon la jurisprudence, les diverses atteintes visées par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l'enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas. L'existence d'un lien entre la marque dont l'enregistrement est demandé et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition (voir, à propos de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, points 29, 30 et 38).

54 Par ailleurs, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 40, et TDK, point 46 supra, point 64]. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce.

55 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est notamment établi en cas d'exploitation et de parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou lorsqu'il y a tentative de tirer profit de sa réputation (arrêts SPA-FINDERS, point 54 supra, point 51, et TDK, point 46 supra, point 65), tandis que, d'une part, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure est normalement établi dès lors que l'usage de la marque dont l'enregistrement est

demandé aurait pour effet que la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (arrêt SPA-FINDERS, point 54 supra, point 43) et, d'autre part, le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure est normalement établi dès lors que les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé seraient ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en serait diminuée (arrêt SPA-FINDERS, point 54 supra, point 46).

56 En outre, s'agissant de conditions alternatives, il suffit que l'une de ces circonstances soit établie pour que l'atteinte à la marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 soit établie.

57 Enfin, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte à la marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 peut aisément être admise (arrêts SPA-FINDERS, point 54 supra, point 41, et TDK, point 46 supra, point 65, et voir, par analogie, arrêt General Motors, point 43 supra, point 30).

58 En l'espèce, la similitude des marques en conflit n'est pas contestée. Par ailleurs, la marque NASDAQ est intrinsèquement très distinctive, du fait notamment qu'il s'agit d'un mot inventé sans aucune relation avec les services qu'elle désigne et que ce mot est exclusivement utilisé pour désigner les services compris dans les classes 35 et 36 fournis par l'intervenante et pour lesquels elle a été enregistrée. De plus, eu égard à son omniprésence dans la presse non seulement spécialisée, mais également généraliste, et à l'intérêt qu'une large partie du public général porte aux évolutions des marchés financiers, il convient de reconnaître que sa renommée dépasse largement les frontières du public professionnel spécialisé dans les informations financières. De tels éléments renforcent la possibilité d'admettre l'existence d'une atteinte à la marque NASDAQ au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

59 À cet égard, il ressort de la décision attaquée que, aux fins de démontrer cette atteinte, l'intervenante a notamment soutenu que la requérante tirerait indûment profit de la renommée de la marque NASDAQ dans la mesure où elle n'aurait pas à réaliser d'investissements publicitaires pour attirer l'attention du public sur ses produits.

60 Sur ce point, le Tribunal constate que l'intervenante a notamment produit, au cours de la procédure administrative, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la requérante du 12 avril 1998, qui montre, premièrement, que les actionnaires de la requérante n'ignoraient pas que le terme « nasdaq » désignait l'« indice de la bourse américaine en ligne » et, deuxièmement, que ce terme a été choisi, car il a été considéré comme étant descriptif des principales activités de la requérante, qui comprennent la conception, la fabrication et la vente de matériaux composites de pointe et d'articles de sport. Le fait que les consultants de la requérante aient alors exclu tout risque de conflit entre les marques nasdaq et NASDAQ n'est pas déterminant. En effet, au vu des signes en conflit, il est difficilement discutable qu'un lien puisse exister entre ceux-ci. Compte tenu du fait que les services financiers et de cotation boursière fournis par l'intervenante sous sa marque NASDAQ et, par conséquent, la marque NASDAQ elle-même présentent incontestablement une certaine image de modernité, ce lien permettrait le transfert de cette image aux articles de sport, et notamment aux matériaux composites de pointe, qui seraient commercialisés par la requérante sous la marque dont elle demande l'enregistrement, ce que la requérante semble implicitement reconnaître en affirmant que le terme « nasdaq » est descriptif de ses principales activités.

61 Partant, au vu de ces éléments, et compte tenu de la similitude des marques en conflit, de l'importance de la renommée et du caractère distinctif très élevé de la marque NASDAQ, il y a lieu de constater que l'intervenante a établi prima facie l'existence d'un risque futur non hypothétique de profit indu que la requérante tirerait, par l'usage de la marque dont elle demande l'enregistrement, de la renommée de la marque NASDAQ. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point.

62 Dans ces circonstances, il revenait à la requérante de démontrer qu'elle pouvait se prévaloir d'un juste motif pour cet usage.

Sur l'existence d'un juste motif

63 En l'espèce, la requérante n'a pas fait valoir, devant le Tribunal, l'existence d'un juste motif pour l'utilisation de la marque dont elle demande l'enregistrement. De plus, le seul élément invoqué à cet effet devant la chambre de recours est que le mot « nasdaq » aurait été choisi car il s'agirait d'un acronyme de « Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità ». Cependant, comme le relève

justement l'OHMI, les prépositions ne sont en principe pas reprises dans les acronymes.

64 Il s'ensuit que la requérante est restée en défaut d'avancer une raison convaincante permettant de considérer que son utilisation de la marque nasdaq serait fondée sur un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Dans ces circonstances, la chambre de recours était fondée à conclure qu'il serait fait usage du signe nasdaq par la requérante sans juste motif.

65 Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

66 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Antartica Srl est condamnée aux dépens.