



Recueil de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 1^{er} septembre 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING)

(affaire T-463/20)

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale GT RACING – Marque de l'Union européenne figurative antérieure représentant des traits gras incurvé, verticaux et horizontal – Marque de l'Union européenne verbale antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] – Marques nationales antérieures non enregistrées – Article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001] – Régime de l'action de common law en usurpation d'appellation (action for passing off) – Absence de présentation trompeuse – Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale – Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union et de l'Euratom »

1. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – 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 – Critères d'appréciation*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 31, 32)

2. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure – Critères d'appréciation*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 5)

(voir points 34, 35, 103)

3. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque non*

enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 4)

(voir point 37)

4. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – 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 – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d'attention du public*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 40, 47, 70)

5. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – 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 – Marque verbale GT RACING – Marque figurative représentant des traits gras incurvé, verticaux et horizontal et marque verbale GT*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 46, 60, 67, 69, 72, 73, 79, 88, 100)

6. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d'appréciation*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir points 52, 53, 57, 59)

7. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – 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 – Prise en compte des modalités objectives de commercialisation*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir point 58)

8. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d'appréciation*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(voir point 86)

9. *Marque de l'Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l'Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Prise en compte par le Tribunal des éléments de droit et de fait non présentés auparavant devant les instances de l'Office – Exclusion*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 65, § 2, et 76)

(voir points 89, 90)

10. *Droit national – Référence aux droits nationaux – Droit du Royaume-Uni – Régime de l'action en usurpation d'appellation (action for passing off)*

(voir points 110, 125, 126)

11. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Date pertinente pour l'examen d'un motif relatif de refus – Date de dépôt de la demande d'enregistrement – Retrait de l'État membre concerné de l'Union – Absence d'incidence*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 4 et 5)

(voir points 118-120)

12. *Marque de l'Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Portée locale du signe – Critères d'appréciation*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 4)

(voir points 134-136)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 8 mai 2020 (affaire R 1612/2019-4), relative à une procédure d'opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et M. Wong.

Dispositif

- 1) Le recours est rejeté.

- 2) Sony Interactive Entertainment Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).