



## Recueil de la jurisprudence

Affaire T-133/09

**I Marchi Italiani Srl et Antonio Basile  
contre**

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative B. Antonio Basile 1952 — Marque nationale verbale antérieure BASILE — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009] — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] »

### Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — 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 de procédure du Tribunal, art. 135, § 4; règlement du Conseil n° 40/94, art. 63)*

2. *Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Forclusion par tolérance — Délai de forclusion — Point de départ*

*(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 53, § 2)*

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 — Appréciation du risque de confusion*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b)]*

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 — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation — Marque complexe*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b)]*

5. *Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Existence d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative B. Antonio Basile 1952 et marque verbale BASILE*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b), et 52, § 1, a)]*

1. Voir le texte de la décision.

(cf. points 16, 19, 23)

2. Quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d'usage d'une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée dans l'État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l'usage de cette marque après son enregistrement.

La finalité de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré l'usage d'une marque communautaire postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d'opposition envers ladite marque, qui pourra donc coexister avec la marque antérieure. C'est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l'usage de la marque communautaire postérieure qu'il a la possibilité de ne pas le tolérer et, donc, de s'y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure. Il ne peut être considéré que le titulaire de la marque antérieure ait toléré l'utilisation de la marque communautaire postérieure une fois qu'il a eu connaissance de son utilisation, s'il n'était en mesure ni de s'opposer à son usage ni de demander sa nullité.

Il résulte de l'interprétation téléologique de l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que la date pertinente afin de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l'usage de cette marque. Cette date ne peut qu'être postérieure à celle de son enregistrement, moment à partir duquel le droit sur la marque communautaire est acquis (voir considérant 7 du règlement n° 40/94) et ladite marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant, donc, être connue des tiers. Dès lors, c'est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l'usage de la marque communautaire postérieure, après son enregistrement, et non au moment de la présentation de la demande de marque communautaire, que le délai de forclusion par tolérance commence à courir.

(cf. points 31-33)

3. Voir le texte de la décision.

(cf. points 38, 40, 62)

4. Voir le texte de la décision.

(cf. points 41, 42, 45, 46)

5. Existe, pour le consommateur italien, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire entre le signe figuratif B. Antonio Basile 1952, enregistré en tant que marque communautaire pour « Chemises, bonneterie, vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants, à l'exception des vêtements en peau, cravates, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, chaussettes, écharpes pour hommes, dames et enfants » relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale BASILE, enregistrée antérieurement en Italie et en tant que marque internationale pour « Vêtements de dessus pour hommes en tissu, cuir, tricot ou autre, tels que vestes, pantalons, y compris jeans, chemises, chemisettes, T-shirts, maillots, pull-overs, blousons, pardessus, imperméables, manteaux, costumes, vêtements de bain, peignoirs » relevant de la même classe, dans la mesure où les produits couverts par les marques en conflit sont identiques ou analogues et où les marques en conflit sont similaires.

(cf. points 61, 63, 64, 69)