



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 avril 2016\*

« Marque de l'Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l'Union européenne verbale SkyTec — Marque nationale verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Forclusion par tolérance — Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l'affaire T-77/15,

**Tronios Group International BV**, établie à Breda (Pays-Bas), représentée par M<sup>es</sup> R. van Leeuwen et H. Klingenberg, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M<sup>me</sup> S. Crabbe et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'intervenante devant le Tribunal, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, étant

**Sky plc**, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée initialement par M. J. Barry, solicitor, puis par M<sup>es</sup> M. Schut et A. Meijboom, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 28 novembre 2014 (affaire R 1681/2013-4), relative à une procédure de nullité entre British Sky Broadcasting Group plc et Tronios Group International BV,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, M<sup>me</sup> I. Labucka et M. V. Kreuzschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2015,

\* Langue de procédure : le néerlandais.

vu la décision du 27 juillet 2015 refusant d'autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

## Arrêt<sup>1</sup>

### Antécédents du litige

- 1 Le 18 novembre 1999, la requérante, Tronios Group International BV, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 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 [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO L 78, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est la marque de l'Union européenne verbale SkyTec (ci-après la « marque contestée »).
- 3 Le 2 mai 2001, le signe SkyTec a été enregistré en tant que marque de l'Union européenne sous le numéro 001386812.
- 4 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 9 et 11 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, pour la classe 9, à la description suivante : « Appareils pour recevoir, enregistrer, transmettre, traiter et reproduire des signaux électriques et électromagnétiques ainsi que microphones et systèmes sans fils, microphones ; lecteurs de disques, CD et DVD ; appareils enregistreurs pour CD et DVD ; câbles, câbles de connexion et connecteurs ; appareils pour le traitement des sons numériques et analogiques, amplificateurs audio basse et haute puissance ; haut-parleur, enceintes acoustiques et accessoires ».
- 5 L'enregistrement de la marque contestée a été renouvelé le 19 novembre 2009 et la marque de l'Union européenne renouvelée a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2009/047, du 25 novembre 2009.
- 6 Le 23 mars 2007, British Sky Broadcasting Group plc (ci-après « BSKyB »), le prédécesseur en droit de l'intervenante, Sky plc, a déposé une demande, au titre de l'article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, visant à faire déclarer la déchéance de la marque contestée. Le 2 avril 2007, la requérante a apporté des preuves d'usage de la marque contestée. Par décision du 11 juillet 2008, la division d'annulation a jugé que la marque contestée avait fait l'objet d'un usage sérieux et a rejeté la demande de déchéance. Cette décision est devenue définitive.
- 7 Le 21 mars 2012, BSKyB a introduit une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée, en vertu de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement, ainsi que de l'article 53,

1 — Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, dans la mesure où ladite marque était enregistrée pour les produits relevant de la classe 9, tels que visés au point 4 ci-dessus.

- 8 À l'appui de sa demande en nullité, BSkyB a invoqué, notamment, la marque de l'Union européenne verbale antérieure SKY, enregistrée le 24 septembre 1998 et renouvelée jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2016 sous le numéro 126425, ainsi que la marque britannique verbale antérieure SKY, enregistrée le 18 avril 1995 et renouvelée jusqu'au 7 novembre 2015 sous la référence 2044507B. Ces marques ont été enregistrées pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 41.
- 9 Les produits relevant de la classe 9, tels que visés par la marque britannique antérieure, correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments de radio, de télévision, pour l'enregistrement du son, pour la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection), d'essais optiques (autres que médicaux) et d'enseignement ; programmes enregistrés pour la télévision et pour la radio ; ordinateurs ; programmes informatiques ; bandes, disques et fils magnétiques ; cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées avec les bandes précitées ; cartes encodées ; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques pour phonographes ; antennes de signal radio ; disques à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images ; appareils pour le décodage de signaux codés ; projecteurs vidéo, écrans vidéo ; lunettes solaires ; jeux électroniques et informatiques ; jeux électroniques et informatiques interactifs ; pièces et parties de tous les produits précités ; tous compris dans la classe 9 ».
- 10 Par décision du 28 juin 2013, la division d'annulation a accueilli la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et a déclaré la nullité partielle de la marque contestée dans la mesure où elle était enregistrée pour les produits concernés compris dans la classe 9.
- 11 Le 27 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.
- 12 Par décision du 28 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a entériné la décision de la division d'annulation et a rejeté le recours.
- 13 Dans la décision attaquée, d'une part, la chambre de recours a rejeté l'exception tirée de la forclusion par tolérance au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que la requérante avait fait valoir à l'encontre de la demande en nullité. La requérante n'aurait pas démontré que, à la date du dépôt de ladite demande, le 21 mars 2012, BSkyB avait connaissance de l'usage de la marque contestée depuis plus de cinq années, dès lors que les premières preuves de cet usage avaient été présentées par la requérante le 2 avril 2007, au cours de la procédure de déchéance (points 15 à 25 de la décision attaquée). D'autre part, la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et la marque britannique antérieure (ci-après les « marques en conflit ») pour ce qui est des produits relevant de la classe 9, au sens de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sans procéder à l'examen des autres motifs de nullité et des autres droits antérieurs sur lesquels était fondée la demande en nullité (points 26 à 45 de la décision attaquée).

### **Conclusions des parties**

- 14 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler la décision attaquée ;

- rejeter la demande en nullité ;
  - condamner l'intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l'EUIPO.
- 15 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- « déclarer la demande d'annulation entièrement infondée » ;
  - condamner la requérante aux dépens.
- 16 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - « maintenir la décision attaquée ».

### **En droit**

- 17 À l'appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, à savoir, d'une part, une violation de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, d'autre part, une erreur d'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

#### *Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009*

- 18 La requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel, avant le 21 mars 2007, BSKyB n'avait pas connaissance de l'usage de la marque contestée, au sens de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et n'en avait eu connaissance qu'à partir du 2 avril 2007.
- 19 La requérante souligne, en substance, que, jusqu'au moment du dépôt de la demande en nullité, la marque contestée avait déjà fait l'objet d'un usage sérieux constant dans les États membres de l'Union européenne, y compris au Royaume-Uni, depuis 1998 et avait donc existé pendant environ quatorze années aux côtés des marques antérieures de BSKyB. Selon elle, cette durée serait réduite à environ onze années s'il était pris en compte la période comprise entre la date de son enregistrement en tant que marque de l'Union européenne, le 2 mai 2001, et la date de dépôt de la demande en nullité, le 21 mars 2012, fondée sur un risque de confusion entre les marques en conflit. BSKyB n'aurait toutefois pas considéré ce risque comme une raison suffisante pour entreprendre une action en justice auparavant, ni estimé qu'il constituerait une raison suffisante pour déposer une demande en nullité contre la marque contestée soit après la demande en déchéance du 23 mars 2007, soit après le 2 avril 2007, c'est-à-dire lorsque la requérante aurait apporté la preuve de son usage et lorsque BSKyB aurait en tout état de cause acquis connaissance dudit usage. Par conséquent, en l'espèce, les conditions de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 auraient été remplies. La requérante précise que, alors même que lui incombe en principe la charge de prouver que BSKyB avait connaissance de l'usage de la marque contestée, il lui est très difficile, voire impossible, d'apporter une telle preuve qui relève de la sphère interne de celle-ci. Or, cette preuve ou la présomption d'une telle connaissance pourraient également être fondées sur des circonstances objectives, telles qu'une relation commerciale ou une concurrence étroite démontrée, par exemple, par la présentation parallèle de produits et de services frappés des marques en conflit à l'occasion d'une même foire. En effet, de nombreux faits et circonstances, pour partie invoqués au cours des procédures devant l'EUIPO, donneraient lieu à conclure que BSKyB devait avoir connaissance de la marque contestée.

[omissis]

- 27 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen. Dans ce contexte, l'intervenante excipe de l'irrecevabilité des preuves que la requérante a produites pour la première fois devant le Tribunal.
- 28 Le Tribunal rappelle que, en l'espèce, il est constant que, à la suite de l'introduction par BSKyB d'une demande de déchéance à l'encontre de la marque contestée, le 23 mars 2007, la requérante a présenté les premières preuves de l'usage de ladite marque le 2 avril 2007. En outre, BSKyB a introduit la demande en nullité le 21 mars 2012, c'est-à-dire dans un délai de moins de cinq ans à compter de cette première présentation de preuves d'usage.
- 29 Les parties sont toutefois en désaccord sur la question de savoir si BSKyB devait se voir opposer l'écoulement du délai de forclusion par tolérance prévu à l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en raison du fait qu'elle avait connaissance de l'usage de la marque contestée, à tout le moins, avant le 21 mars 2007.
- 30 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence établie, 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 [arrêts du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, point 30, et du 23 octobre 2013, SFC Jardibric/OHMI – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, point 19 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec, EU:C:2011:605, points 54 et 56 à 58].
- 31 Il ressort également de cette jurisprudence que l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a pour objet de sanctionner les titulaires des marques antérieures ayant toléré l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d'opposition envers ladite marque. Cette disposition vise ainsi à mettre en balance les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Cet objectif implique que, pour sauvegarder cette fonction essentielle, le titulaire d'une marque antérieure doit être en mesure de s'opposer à l'usage d'une marque postérieure identique ou semblable à la sienne. En effet, ce n'est qu'à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l'usage de la marque de l'Union européenne 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 et que, partant, le délai de forclusion par tolérance commence à courir (voir, en ce sens, arrêts B. Antonio Basile 1952, point 30 supra, EU:T:2012:328, points 32 et 33, et AQUA FLOW, point 30 supra, EU:T:2013:550, points 20 et 21 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Budějovický Budvar, point 30 supra, EU:C:2011:605, points 46 à 48).
- 32 Il résulte donc d'une interprétation téléologique de l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que la date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l'usage de la marque postérieure (voir, en ce sens, arrêt B. Antonio Basile 1952, point 30 supra, EU:T:2012:328, point 33).
- 33 De même, comme la chambre de recours l'a correctement constaté au point 22 de la décision attaquée, cette interprétation exige que le titulaire de la marque postérieure apporte la preuve de l'existence d'une connaissance effective de l'usage de ladite marque par le titulaire de la marque antérieure, en l'absence de laquelle ce dernier ne serait pas en mesure de s'opposer à l'usage de la marque postérieure. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l'EUIPO, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la règle analogue de forclusion par tolérance visée à l'article 9, paragraphe 1, de la 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), remplacé par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), concernant laquelle le onzième considérant de ladite directive (le considérant 12 de la directive 2008/95) précise que ce motif de forclusion est applicable lorsque le titulaire de la marque antérieure « a sciemment toléré l'usage pendant une longue période », ce qui veut dire « délibérément » ou « en connaissance de cause » (voir, en ce sens, arrêt Budějovický Budvar, point 30 supra, EU:C:2011:605, points 46 et 47, et conclusions de l'avocat général Trstenjak dans l'affaire Budějovický Budvar, C-482/09, Rec, EU:C:2011:46, point 82). Force est de constater que cette appréciation s'applique mutatis mutandis à l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dont le libellé correspond à celui de l'article 9, paragraphe 1, des directives 89/104 et 2008/95.

- 34 Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante visant à faire valoir, en substance, qu'il serait suffisant de prouver la connaissance potentielle par B Sky B de l'usage de la marque contestée ou d'établir des indices concordants donnant lieu à présumer l'existence d'une telle connaissance.
- 35 Cependant, il y a lieu d'examiner si la requérante a néanmoins établi que, au plus tard le 21 mars 2007, B Sky B avait une connaissance effective de l'usage de la marque contestée.
- 36 À titre liminaire, ainsi que le demande l'intervenante à bon droit, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les annexes de la requête que la requérante a produites pour la première fois devant le Tribunal. En effet, il découle de l'article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO en contrôlant l'application du droit de l'Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Ainsi, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'EUIPO ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal et ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, sauf s'agissant de faits qui auraient dû faire l'objet d'un examen d'office par les instances de l'EUIPO en vertu de l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C-88/11 P, EU:C:2011:727, points 23 à 26 et jurisprudence citée ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, point 12]. En l'espèce, les nouveaux éléments de fait et de preuve produits par la requérante, en ce compris des chiffres d'affaires et des catalogues, relèvent de sa propre sphère de responsabilité et elle n'a pas fait valoir qu'ils auraient dû faire l'objet d'un tel examen d'office. Dès lors, ces éléments ne sauraient affecter la légalité de la décision attaquée et il convient de les écarter sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probatoire.
- 37 En outre, force est de constater que l'appréciation par la chambre de recours des éléments de preuve invoqués par la requérante au cours de la procédure devant l'EUIPO (points 21 et 22 de la décision attaquée) est dépourvue d'erreur, étant entendu qu'il incombait à la requérante de démontrer la connaissance effective par B Sky B de l'usage de la marque contestée, et non uniquement sa connaissance de l'enregistrement de ladite marque (voir point 30 ci-dessus). Or, par ses arguments, la requérante tente de déduire la connaissance effective par B Sky B d'un tel usage précisément de sa connaissance avérée du seul enregistrement de la marque contestée ou de certains indices qui, selon la requérante, laisseraient présumer l'existence d'une connaissance de l'usage, dont la stratégie proactive développée par B Sky B pour protéger ses marques contre des marques identiques ou similaires contenant l'élément « sky ».

[omissis]

44 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours était fondée à conclure, au point 22 de la décision attaquée, que les éléments de preuve invoqués par la requérante au cours de la procédure devant l'EUIPO, certes aptes à démontrer un certain usage de la marque contestée, étaient insuffisants pour établir la connaissance effective dudit usage par B Sky B avant le 21 mars 2007.

[omissis]

47 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

*Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [omissis]*

62 Dès lors, il y a lieu de rejeter également le second moyen tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

63 Par conséquent, eu égard au chef de conclusions principal de l'EUIPO, qui doit être compris comme tendant à ce que le Tribunal entérine la légalité de la décision attaquée (voir point 63 du mémoire en réponse), et à celui de l'intervenante, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

### **Sur les dépens**

64 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

65 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO.

66 L'intervenante ayant omis de conclure aux dépens, il convient de juger qu'elle supporte ses propres dépens, conformément à l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
- 2) **Tronios Group International BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).**
- 3) **Sky plc supportera ses propres dépens.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2016.

Signatures