

Texte anonymisé

Ce texte anonymisé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu'il n'a pas de valeur juridique.

Jugement commercial 2019TALCH02/01112

Audience publique du vendredi, cinq juillet deux mille dix-neuf.

Numéro 162816 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), 1^{ère} vice-présidente ;
MAGISTRAT2.), 1^{er} juge ;
MAGISTRAT3.), 1^{er} juge ;
GREFFIER1.), greffier.

Entre :

- 1) La société anonyme de droit anglais **TERME1.) PLC**, établie et ayant son siège social à (...), (...) (...) (Royaume-Uni), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce des sociétés sous le numéro (...);
- 2) La société suisse **TERME1.) INTERNATIONAL AG**, établie et ayant son siège social à CH-(...), (...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce du canton de Zürich sous le numéro CHE-(...);

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg, en date du 20 juin 2014 ;

défenderesses sur reconvention, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour constitué, assisté de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

- 1) la société anonyme **SOCIETE1.) GROUP SA**, établie et ayant son siège social à L-LIEU1.), ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);
- 2) la société anonyme **SOCIETE2.) TERME2.) SA**, établie et ayant son siège social à L-LIEU1.), ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...);

parties défenderesses aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 20 juin 2014,

demandereses par reconvention, comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-(...), (...), représentée par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance du jugement du 9 février 2018 (TALCH02/00228) qui a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme, a rejeté les moyens d'incompétence et d'irrecevabilité et a dit qu'il n'avait pas lieu à surseoir à statuer en attendant les décisions définitives des juridictions tchèques et slovaques.

Par arrêt du 13 mars 2019, l'appel interjeté par les entités SOCIETE1.) contre le prédit jugement a été déclaré irrecevable.

Motifs de la décision

La demande reconventionnelle tendant à l'annulation des marques TERME1.)

Comme relevé dans le jugement du 9 février 2018, et avant d'aborder la demande principale, il y a lieu d'analyser la demande reconventionnelle tendant à l'annulation, du moins pour certains produits et services, des marques de l'Union européenne TERME1.) n° 00NUMERO1.) et n° 00NUMERO2.).

Il s'agit des marques suivantes :

- marque verbale TERME1.) n° NUMERO1.), déposée le 18 avril 2008 pour des produits et services des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38 (dont notamment « *telecommunications services, television and radio broadcasting ; satellite services ; satellite broadcasting and/or transmission of audio and/or audio visual programming* »), 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et enregistrée le 8 août 2012 ;

- marque figurative « **IMAGE1** » **TERME1.**) n° NUMERO2.), déposée le 27 janvier 2005 pour des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38 (dont notamment « *telecommunication services, television and radio broadcasting, transmission and communication services, communications services by satellite* »), 41, 42, 43 et 45 et enregistrée le 17 octobre 2012.

Il résulte à suffisance des pièces versées qu'en date du 4 mai 2018, les demandes en nullité ont été inscrites au registre des marques de l'Union européenne tenu auprès de l'EUIPO.

L'article 59.1 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « Règlement ») dispose que « *la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :*

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; (...) ».

Aux termes de l'article 7 du Règlement « *1. Sont refusées à l'enregistrement:*

(...)

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ».

Les marques attaquées seraient dépourvues de caractère distinctif pour les services de télédistribution par satellite (classe 38).

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (Cour d'appel, 17 décembre 2014, n°38457 du rôle et jurisprudence bien établie de la Cour de Justice de l'Union européenne).

L'article 7. 1 b) du Règlement vise les signes incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir, celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative.

Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.

Les signes non susceptibles de constituer une marque au sens de l'article 7.1 c) du Règlement sont seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses

caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé. En outre, une marque qui contiendrait des signes et des indications répondant à cette définition ne devrait être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (C.J.U.E., 8 juillet 1999, C-163/98).

Selon la jurisprudence communautaire, il y a lieu d'interpréter les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7 du Règlement à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'eux.

L'intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement (Cour d'appel, 17 décembre 2014, n°38457 du rôle, C.J.U.E., 23 octobre 2003, C-191/01).

Il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée soient effectivement utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal ne peut ainsi pas être enregistré comme marque si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (T.U.E., 8 juillet 2004, T-289/02).

Il est généralement admis qu'un signe est descriptif s'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d'une des caractéristiques des produits et des services en cause (T.U.E., 19 novembre 2009, T-234/06, n°25).

Pour examiner les significations potentielles d'un signe, il y a lieu d'apprécier si, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, ce signe peut servir pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé. Partant, l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent.

Le public pertinent au sens de la jurisprudence communautaire est le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (T.U.E., 5 mai 2015, T-423/12; T.U.E., 19 septembre 2012, T-220/11).

Dans le cadre du litige ayant opposé les signes TERME1.) et TERME1.)PE, le tribunal de l'Union européenne a considéré que le public pertinent se composerait du grand public et des professionnels (T.U.E., 5 mai 2015, T-423/12, n°22-24). Le même public pertinent doit être retenu en l'espèce. En effet, les services de télécommunication par satellite sont communément et régulièrement utilisés par le grand public qui, au moment de souscrire à un tel service, fait néanmoins preuve d'une attention plus élevée que dans le contexte de l'acquisition de marchandises courantes, telles que des aliments par exemple.

Les entités SOCIETE1.) se réfèrent à l'arrêt précité dans le cadre duquel le caractère distinctif faible de la marque TERME1.) aurait été reconnu par le tribunal de l'Union européenne. Le passage de l'arrêt en question est comme suit :

« Concernant, deuxièmement, le prétendu caractère distinctif intrinsèque faible du terme « TERME1.) », il ne semble pas exclu que, contrairement à l'avis de la chambre de recours, ledit terme présente un caractère descriptif par rapport aux services de télédiffusion, en raison de son caractère allusif par rapport à ces services, à tout le moins dans la mesure où ils sont transmis par voie de satellite. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal de prendre position à cet égard. En effet, d'une part, à le supposer admis, le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque TERME1.) pour les services de télédiffusion, ainsi que pour les produits relevant de la classe 9 qui ont un rapport étroit avec ces services, serait supplanté par son caractère distinctif accru pour ces mêmes services et produits, en raison de sa connaissance auprès du public pertinent, constatée ci-dessus. D'autre part, le supposé caractère distinctif intrinsèque faible pour certains produits et services n'affecterait pas le caractère distinctif de la marque TERME1.) pour les autres produits et services désignés par cette marque. Dans ces conditions, les arguments que la requérante entend tirer du caractère descriptif ou allusif de la marque TERME1.) sont inopérants » (T.U.E., 5 mai 2015, T-423/12, n°61).

Il en découle que le tribunal de l'Union européenne n'a pas eu à analyser le caractère distinctif du signe TERME1.) et s'est borné à émettre une hypothèse (« il ne semble pas exclu »). De plus, cette remarque a été faite dans le contexte de la question du caractère distinctif intrinsèque faible. Or une telle marque, bien que descriptive, a un caractère distinctif. Son pouvoir distinctif n'est que qualifié de faible par opposition aux marques à pouvoir distinctif fort. Par ailleurs, pour qu'une marque puisse être annulée, il faut qu'elle soit composée exclusivement de signes désignant l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou du service.

Au vu de ce qui précède, cet arrêt n'est pas déterminant pour l'appréciation par le tribunal actuellement saisi du caractère distinctif du signe TERME1.).

Les parties s'accordent pour dire que le terme TERME1.) peut être traduit comme « ciel » et désigne la zone de l'atmosphère et du cosmos/espace vue de la terre (T.U.E., 5 mai 2015, T-423-12, n°36).

Selon les entités SOCIETE1.), il désignerait les services de télédistribution par satellite, ce mode de télédistribution traversant justement cette zone, désignée ciel. Un signe serait en effet descriptif lorsqu'il désigne une caractéristique des services concernés.

Selon la Cour de Justice, et comme relevé ci-dessus, un signe verbal se voit opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (C.J.U.E., 12 février 2004, C-265/00, n°38; C.J.U.E., 23 octobre 2003, C-191/01, n°32).

Une caractéristique est ce qui constitue le caractère distinctif, le trait dominant de quelque chose, ce qui caractérise quelque chose.

Un satellite est défini comme un « *corps qui gravite autour d'un astre de masse prépondérante, en particulier autour d'une planète* » (Larousse) ou encore comme un « *objet naturel ou artificiel animé d'un mouvement quasi périodique autour d'un corps de masse prépondérante, ce mouvement étant principalement déterminé par le champ de gravité de ce dernier* » (wikipedia).

Il découle de ces définitions que l'élément caractéristique essentiel d'un satellite constitue la gravitation. Par ailleurs, la notion de ciel, désignant la partie de l'atmosphère et de l'espace vue de la terre, ne saurait caractériser un satellite qui n'est pas visible dans le ciel.

Le terme TERME1.) (ou ciel) ne désigne dès lors pas une caractéristique de la télécommunication par satellite. Il désigne tout au plus, et dans un langage peu scientifique, l'endroit où se trouvent les satellites de transmission des ondes de télécommunications. Il est ainsi tout au plus évocateur, un lien pouvant être fait entre satellite et ciel sans cependant que le terme ciel ne désigne une caractéristique du satellite ou de la transmission par satellite.

Confronté au signe TERME1.) ou ciel, le public visé ne l'associe pas immédiatement et sans détour aux services de télécommunications par satellite.

Cette même conclusion a été tirée par la 4^{ème} Chambre de recours de l'EUIPO dans sa décision du 20 mars 2013 dans le cadre de l'opposition introduite contre l'enregistrement de la marque TERME1.)soft (pièce n°30 des demanderesses, point n°35). Il y a été retenu que le terme TERME1.) n'est pas faiblement distinctif, ne décrit pas une caractéristique des produits et services visés et ne se réfère pas à la technologie satellitaire.

Il en découle que le signe TERME1.) n'est pas descriptif et qu'il remplit la condition de distinctivité même en ce qui concerne les services de télécommunications par satellite. Il faut retenir qu'il est distinctif *per se* et que son caractère distinctif s'est encore accru en raison de l'usage extensif qui en a été fait sur une très grande partie du territoire de l'Union européenne.

La demande reconventionnelle tendant à l'annulation des deux marques TERME1.) est partant à déclarer non fondée.

La demande principale tendant à l'interdiction d'usage du signe TERME1.)TERME2.)

Aux termes de l'article 9 paragraphe 2 du Règlement, « *sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :*

- a) *ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;*
- b) *ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;*
- c) *ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ».*

Dans ce contexte, les sociétés SOCIETE1.) invoquent l'article 16 paragraphe 2 du Règlement (anciennement article 13bis, introduit par le Règlement 2015/2424) aux termes duquel *« lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8 ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ».*

Comme relevé dans le jugement du 9 février 2018, cet article renferme des exceptions de procédure et fins de non-recevoir que peut opposer, avant tout examen du fond du litige, le titulaire d'une marque nationale lorsqu'il est défendeur dans une action en contrefaçon.

Il vise essentiellement à préciser dans quels cas, lors d'une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne pourra pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure. Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne engage une action en contrefaçon contre une marque nationale enregistrée postérieurement, celui-ci ne pourra pas interdire l'usage de la marque nationale postérieure notamment si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée. L'application de cet article mènera à une coexistence légale forcée entre ces deux marques (O. Mandel, Le nouveau Règlement sur la marque de l'Union européenne est entré en vigueur le 23 mars 2016, article disponible en ligne).

Selon les défenderesses, les marques TERME1.) n'auraient pas (acquis) un degré de distinctivité suffisant dans tous les Etat membres et donc, *a fortiori*, elles ne l'auraient pas eu au moment où l'enregistrement des marques tchèques et slovaques TERME1.)TERME2.) a été demandé.

Or, il a été retenu ci-dessus que le signe TERME1.) remplit la condition de distinctivité même en ce qui concerne les services de télécommunications par satellite et qu'il doit être

considéré comme distinctif *per se*. Il n'a donc pas uniquement acquis un caractère distinctif par l'usage, de sorte que pour autant qu'elles aient été enregistrées antérieurement aux marques nationales des défenderesses, les marques TERME1.) peuvent valablement être invoquées et les entités TERME1.) peuvent agir en contrefaçon sur base de l'article 9 du Règlement.

Les sociétés SOCIETE1.) concluent encore que l'usage d'une marque nationale valide ne peut pas être constitutif de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne.

Dans le cadre du jugement du 9 février 2018, le tribunal a déjà pris position quant à ce moyen lorsqu'il a dit que le principe de coexistence des marques de l'Union européenne et des marques nationales n'a pas comme conséquence de mettre une marque nationale à l'abri d'une action en contrefaçon et qu'une action en contrefaçon ne met pas en cause la validité d'une marque nationale. En effet, coexistence ne signifie pas absence de toute possibilité de conflit (page 17 du jugement du 9 février 2018).

L'article 9 paragraphe 2 b) du Règlement

L'action introduite sur base de cette disposition requiert la réunion de quatre conditions:

- identité ou similitude entre la marque et le signe ;
- identité ou la similitude des produits et services couverts par la marque et le signe ;
- risque de confusion dans l'esprit du public ;
- l'usage du signe dans la vie des affaires.

Les demanderesses invoquent plus particulièrement la marque « IMAGE2 » TERME1.) déposée le 14 avril 2003 et couvrant notamment les services de la classe 38 ainsi que la marque verbale TERME1.) n° NUMERO1.). Il conviendrait d'analyser le risque de confusion entre cette marque notamment et le signe « IMAGE3 » TERME1.)TERME2.), voire le signe verbal TERME1.)TERME2.).

La demande a été étendue au signe « IMAGE4 » TERME1.)TERME2.).

Il est à relever que ces deux marques TERME1.) sont toutes antérieures aux marques tchèques incluant le signe TERME1.)TERME2.) des parties défenderesses, étant précisé que l'antériorité se détermine en fonction de la date de dépôt des marques, conformément à ce qui prévu par l'article 8 paragraphe 2 du Règlement.

Quant aux marques slovaques, il faut constater que seule la marque « IMAGE2 » TERME1.) est antérieure aux deux marques tandis que la marque verbale TERME1.) est antérieure à la marque « IMAGE3 » TERME1.)TERME2.) .

Il n'est pas contesté que les conditions relatives à la similitude des produits et services offerts sous les signes litigieux et à l'usage dans la vie des affaires sont données en l'espèce.

Les deux autres conditions, à savoir la similitude des signes et le risque de confusion, se résument essentiellement à imposer au titulaire de la marque la preuve de l'usage d'un signe qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public (C.J.U.E, 12 juin 2008, C-533/06, O. Holdings).

L'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (C.J.U.E., 11 novembre 1997, C-251/95, arrêt S. BV ; C.J.U.E., 21 février 2013, C-655/11 ; C.J.U.E., 12 juin 2007, O./Sh., C-334/05).

Il s'agit dès lors d'apprécier si les signes utilisés par les défenderesses sont similaires aux marques des demanderesses et si cette similitude crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le risque de confusion est un élément subjectif, une disposition d'esprit créée chez le consommateur en raison d'éléments objectifs : caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque contrefaite, degré d'imitation du signe, degré de similitude des produits.

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce (T.U.E., 9 juillet 2003, T-162/01).

Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Plus les signes sont similaires, plus fort est le risque de confusion.

Il est retenu en doctrine qu'il faut avoir égard bien plus aux éléments de ressemblance qu'à ceux de différenciation et il faut se placer au point de vue d'un acheteur d'intelligence et de perspicacité moyennes comme d'une méfiance modérée (A. BRAUN, n°380, p. 414 et 415).

Pour apprécier le risque de confusion, il convient tout d'abord de déterminer l'agent de référence, la victime potentielle du risque de confusion. Il s'agit, selon la Cour de Justice du « *consommateur moyen de la catégorie de produits concernée* » (C.J.U.E., 22 juin 1999, aff. C-342/97, L.).

Il est admis que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient néanmoins de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.

A préciser que la notion de « *consommateur moyen* » est un concept juridique qui s'utilise pour désigner le « *consommateur pertinent* » ou le « *public pertinent* » (Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie C, Section 2, Chapitre 3, p. 4, disponible sur le site internet de l'EUIPO).

La détermination du public pertinent

En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer par rapport à quel public et quel territoire le reproche de l'atteinte aux droits des marques TERME1.) doit être analysé.

En effet, les parties sont en désaccord quant à l'implantation géographique et aux connaissances linguistiques du public pertinent que le tribunal devrait prendre en considération.

Selon les demanderessees, le public pertinent serait le public de toute l'Union européenne comme la demande est basée sur une marque de l'Union européenne. De plus, le domaine de la télévision et de la diffusion constituerait une activité convergente sans frontières sur un marché européen sans barrières où la diffusion et la disponibilité transfrontalières serait la norme. A cela s'ajoute, selon les sociétés TERME1.), que les entités SOCIETE1.) auraient déjà suggéré le lancement d'une offre TERME1.)TERME2.) en Hongrie.

Selon les défenderesses, invoquant notamment les arrêts c. et U. de la Cour de Justice de l'Union européenne, il faudrait se référer exclusivement aux publics tchèques et slovaques qui seraient seuls confrontés à l'usage des marques TERME1.)TERME2.).

Cette question est d'une importance capitale dans la mesure où la particularité du cas d'espèce est caractérisée par le fait que, bien que le titulaire des marques nationales et des signes litigieux TERME1.)TERME2.) soit établi au Luxembourg et donc que le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de la demande, aucun usage de ces marques ou signes n'y est fait, cet usage se limitant actuellement clairement à deux Etats membres de l'Union européenne, à savoir la République tchèque et la Slovaquie.

Le principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne implique qu'une telle marque produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne et se traduit par l'exigence d'une protection uniforme sur tout le territoire de l'Union signifiant que les décisions sur la validité et la contrefaçon produisent les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union.

Cela étant dit, la Cour de Justice a eu l'occasion de donner des précisions quant à l'étendue territoriale d'une interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon. Si elle a rappelé qu'une telle interdiction doit s'étendre en principe à l'ensemble du territoire de l'Union, elle a néanmoins également précisé que lorsqu'il est constaté que l'usage du signe similaire ne crée aucune risque de confusion dans une certaine partie de l'Union et n'y est donc pas

susceptible de porter atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque, le tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction (C.J.U.E., 12 avril 2011, C-235/09, D. Express France SAS ; C.J.U.E., 22 septembre 2016, C-223/15, c. Software GmbH). Une certaine entorse au caractère unitaire est partant admise par la Cour de Justice.

Il a été clairement affirmé que « le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire et, par conséquent, l'étendue territoriale de ce droit ne peuvent aller au-delà de ce que celui-ci permet à son titulaire afin de protéger la marque qu'il détient, à savoir interdire uniquement tout usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Les actes ou les futurs actes du défendeur, à savoir la personne faisant l'usage incriminé de la marque communautaire, qui ne constituent pas une atteinte aux fonctions de la marque communautaire ne sauraient dès lors faire l'objet d'une interdiction » (arrêt D. Express France SAS précité, n°47).

Il faut également remarquer que ces décisions ont été rendues dans le cadre de cas d'espèces où la juridiction ayant posé la question préjudicielle avait établi un risque de confusion créé dans l'esprit du consommateur moyen et où seule la question de l'étendue de l'ordre d'interdiction se posait concrètement. En d'autres termes, la question de l'étendue de l'interdiction se pose uniquement si l'existence même d'une contrefaçon dans une certaine partie de l'Union européenne a été constatée au préalable.

Or, en l'espèce, avant même d'envisager une exclusion de certains territoires de l'ordre d'interdiction, la constatation même d'une atteinte aux marques TERME1.) doit d'abord être faite, étant précisé que le tribunal saisi, en tant que tribunal des marques de l'Union européenne, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout Etat membre (article 126 du Règlement).

Il y a lieu de déduire de tout ce qui précède qu'il faut analyser concrètement les actes de contrefaçon commis et non pas raisonner de façon abstraite par rapport à un public théorique. La contrefaçon ne peut que consister en une atteinte concrète au droit du titulaire de la marque protégée.

En ce qui concerne le droit exclusif prévu à l'article 9, paragraphe 2 b), du Règlement, la fonction essentielle de la marque potentiellement mise en cause est l'identification d'origine commerciale du produit ou du service désigné. Or, une atteinte à cette fonction essentielle, en cas d'usage d'un signe similaire, peut être exclue en l'absence de risque de confusion dans le chef du public confronté à l'usage du signe litigieux.

Selon la Cour de Justice, lorsque le risque de confusion peut être exclu, par exemple pour des motifs linguistiques, sur une partie du territoire de l'Union, l'usage d'un signe attaqué relatif à cette partie de l'Union n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Un tel constat justifie une limitation de la portée territoriale de l'interdiction prononcée (cf. arrêt c. Software GmbH, n° 31).

Il faut en conclure, par analogie, que, si dans les seuls Etats membres où le signe litigieux est concrètement utilisé, aucun risque de confusion ne peut être établi, il n'y a pas atteinte à la fonction essentielle de la marque et partant pas de contrefaçon au sens de l'article 9 paragraphe 2 b) du Règlement. *A contrario*, il y a contrefaçon uniquement dans l'Etat

membre où il y a atteinte à la marque. Tel est potentiellement le cas uniquement lorsqu'il y a usage du signe litigieux dans cet Etat membre.

Concrètement, et en l'espèce, le tribunal constate qu'il y a usage du signe litigieux en République tchèque et en Slovaquie. Le contenu des sites internet TERME1.)TERME2.).sk et TERME1.)TERME2.).cz est rédigé exclusivement en langues nationales de ces pays (aucune traduction en anglais n'étant offerte). Les demanderesses ne versent pas de pièces corroborant un usage du signe dans d'autres Etats membres. L'affirmation des défenderesses selon laquelle les abonnements auprès de TERME1.)TERME2.) tant en République tchèque qu'en Slovaquie ne seraient offerts qu'aux résidents de ces pays pour des raisons de droit d'auteur n'est pas contredite par les sociétés TERME1.) et le contraire (le fait qu'un non-résident puisse souscrire aux abonnements sur les prédits sites) n'est pas prouvé.

S'il est vrai que pour de nombreuses activités il n'y a plus de frontières entre les Etats membres et les produits et services sont librement accessibles par des consommateurs établis dans toute l'Union européenne, il en est autrement dans le domaine de la télédistribution par satellite, le cloisonnement des marchés constituant toujours une réalité.

L'extension des services de télédiffusion offerts sous la marque TERME1.)TERME2.) vers la Hongrie, alléguée par les demanderesses, n'est pas à suffisance démontrée. S'il est vrai qu'un risque réel d'atteinte future est suffisant (cf. par analogie : C.J.U.E., 3 septembre 2015, C-125/14 I. & S. k., n°31), il n'en reste pas moins qu'un article publié sur le site Internet MEDIA1.).com le 14 juin 2010 aux termes duquel la plateforme TERME1.)TERME2.) considère (*to ponder*) un élargissement de ses services vers la Hongrie est insuffisant pour établir un tel risque sérieux, d'autant plus que cette réflexion n'a visiblement pas été suivie d'effet depuis neuf ans.

Il découle de ce qui précède que le tribunal saisi doit analyser s'il y a contrefaçon des marques TERME1.) en République tchèque et en Slovaquie.

Dans la mesure où le tribunal ignore les connaissances linguistiques concrètes et autres caractéristiques du public concerné dans ces deux pays, il faut nécessairement avoir recours aux divers sondages versés, de même qu'aux constats faits par les juridictions locales dans le cadre des oppositions et autres demandes dont elles ont été saisies par TERME1.) en relation avec les marques nationales contestées.

Par référence aux développements précédents, on peut retenir que le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels et est doté d'une attention supérieure en raison des services particuliers commercialisés sous les signes en litige.

Si les produits ou services sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion est apprécié par rapport à la perception qu'en a la partie du public qui manifeste le niveau d'attention le moins élevé, étant donné qu'elle sera plus encline à la confusion (Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie C, Section 2, Chapitre 3, p. 6 ; T.U.E., 15 juillet 2011, T-220/09).

Analyse du risque de confusion dans le chef du public pertinent

Il convient de procéder à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause et de conclure, sur base de cette analyse et sur base d'une impression globale prenant en compte tous les éléments pertinents du cas d'espèce, à l'existence ou non d'un risque de confusion. Comme relevé ci-dessus, cette analyse doit se faire par rapport à un public pertinent qui n'est pas celui auquel le tribunal luxembourgeois est habituellement confronté.

Au niveau visuel, on constate tout d'abord que les deux marques TERME1.) invoquées plus particulièrement, à savoir la marque verbale TERME1.) et la marque « IMAGE2 » TERME1.), sont composées d'un seul terme pouvant être qualifié de normalement distinctif. A défaut de preuve d'un usage intensif de ces marques dans les pays visés, le tribunal ne saurait conclure à l'acquisition d'un caractère distinctif accru.

Le signe « IMAGE3 » TERME1.)TERME2.), quant à lui, est composé de deux parties, à savoir du terme TERME1.)TERME2.) et de l'élément graphique rouge composé de huit points rouges.

Ces signes sont visuellement et phonétiquement similaires en ce que le premier est intégralement repris dans le deuxième, et ce en début du terme, étant précisé qu'il a été jugé que la partie initiale d'une marque avait normalement un impact plus fort, sur le plan visuel, que la partie finale de celle-ci, de sorte que le consommateur prête, en général, plus d'attention à la partie initiale d'une marque qu'à sa fin (T.U.E., 29 septembre 2018, T-70/17).

Dans le cadre de l'examen de la similitude, notamment conceptuelle, se pose la question de savoir de quelle façon le public pertinent réagit face au terme TERME1.)TERME2.). En effet, il faut notamment s'interroger si le public pertinent a tendance à percevoir ce signe comme un seul terme ou, au contraire, comme comportant plusieurs composants. La réponse à cette question dépend largement mais pas exclusivement des connaissances linguistiques du public concerné et de la pondération du caractère distinctif des termes TERME1.) et TERME2.).

L'analyse par le public concerné du terme TERME1.)TERME2.) influe également sur la réponse à donner à la question s'il y a risque de confusion.

Donc, tout dépend de la perception des publics tchèque et slovaque des signes en litige.

Dans son arrêt du 12 mars 2015, la Cour administrative suprême tchèque a retenu que les entités TERME1.) n'avaient pas démontré que les marques TERME1.) jouissaient d'une réputation sur le territoire de la République tchèque et qu'il n'y avait aucune raison d'accorder un niveau de protection plus élevé à ces marques. Une certaine similitude entre les signes et la prépondérance de la partie verbale sur la partie figurative ont également été retenus, de même que le fait que le début de la désignation a en principe « une conséquence essentielle sur l'impression globale de la marque ».

Il y a encore été considéré que (1) l'élément verbal TERME1.) n'est pas dominant par rapport à l'élément verbal TERME2.), (2) les deux syllabes de la désignation TERME1.)TERME2.) sont du point de vue phonétique fortes, (3) on ne peut conclure que le consommateur n'entend pas la deuxième syllabe TERME2.), (4) le consommateur moyen dans sa perception d'une marque en langue étrangère ne décompose pas celle-ci en

éléments verbaux qu'il connaît ou qui lui rappellent les éléments qu'il connaît, (5) en ce qui concerne la désignation TERME1.)TERME2.), ces éléments seraient les mots TERME1.), couramment traduit comme ciel ou firmament, et TERME2.) qui a un certain nombre de significations différentes par exemple connexion, liaison, raccordement, relation, maillon ou lien, (6) les éléments verbaux TERME1.) et TERME2.) sont, par rapport aux produits et services en cause, dépourvus de signification claire, (7) il s'agit d'éléments de fantaisie ayant une capacité distinctive courante, (8) il est impossible de décider quel est celui qui est dominant et quel est celui qui est secondaire, et (9) on ne peut pas supposer que le consommateur moyen perçoit le signe TERME1.)TERME2.) autrement que comme une expression en un mot d'une signification un peu incertaine que l'on peut traduire par exemple comme liaison céleste (n°112 et suivants).

Selon cette décision, « *compte tenu du caractère imaginaire de l'expression verbale de la désignation attaquée on ne peut pas supposer que le consommateur moyen analyserait en détail sa signification et que compte tenu de l'identité des trois premières lettres des signes comparés il l'associerait aux marques TERME1.)* ».

Il n'y aurait aucun risque que le public pourrait penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou éventuellement d'entreprises économiquement liées (n°123). Au vu du fait que l'attention du public concerné, lors de l'achat de produits et services de nature technique qui ne sont pas achetés régulièrement, est plus grande que lors de l'achat des articles de consommation quotidienne, la juridiction a conclu à l'absence de risque de confusion (n°128 et 129).

Cette décision est définitive.

Les parties versent encore des sondages dont l'élaboration et les conclusions tirées sont contestées de part et d'autres.

Il est vrai que la preuve par sondage présente des inconvénients et que les questions posées peuvent être de nature à orienter les réponses. De plus, l'interprétation du résultat des sondages est en partie subjective.

Il n'en reste pas moins que, dans le cas d'espèce imposant au tribunal d'analyser le raisonnement d'un public sur un marché qui ne lui est pas familier, le recours aux divers sondages, et vu l'absence d'autres moyens probants, se justifie pleinement.

Les demanderesses versent un sondage effectué en République tchèque (pièce n° 35). Il confirme que le public interrogé associe le terme TERME2.) avec sa traduction exacte, c'est-à-dire comme un « *TERME2.) to something* » ou même avec le terme de connexion (*connection*). Il ne lie pas ce terme à une société ou une activité déterminée.

Il résulte encore de sondages effectués en République tchèque portant sur les termes TERME1.) et TERME1.)TERME2.) (pièces n° 36 des défenderesses et 48 des demanderesses) 49 pourcents des personnes interrogées associent ce terme avec sa traduction normale, à savoir ciel (*TERME1.)* ou *heaven*), que 63 pourcents des personnes interrogées connaissent la marque TERME1.)TERME2.) tandis que seulement 6 pourcents connaissent la marque TERME1.). En guise de conclusion, il est retenu que les données ne

permettent pas de déduire que le signe TERME1.)TERME2.) en tant que plateforme satellitaire est confondu avec le signe TERME1.).

Ces sondages ne mettent pas en cause les conclusions tirées par la juridiction administrative suprême tchèque dans sa décision précitée du 12 mars 2015 ayant retenu l'absence de risque de confusion. En effet, dans la mesure où la marque TERME1.) n'est pas aussi largement connue par le public pertinent que le terme TERME1.)TERME2.), on ne saurait conclure à un caractère distinctif accru du terme TERME1.) par rapport au terme, certes plus évocateur par rapport aux services visés, de TERME2.). De plus, en raison de la connaissance accrue du signe TERME1.)TERME2.), il faut conclure, à l'instar de la décision citée, que le public pertinent le considère comme un tout sans décomposition.

A cela s'ajoute que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce parmi lesquels la connaissance plus répandue du terme TERME1.)TERME2.) que des marques TERME1.), incitant le public concerné, le cas échéant, à moins décomposer ledit terme.

Il faut donc conclure que les parties demanderessees n'ont pas apporté la preuve d'un risque de confusion sur le territoire tchèque entre les marques TERME1.) et les signes litigieux TERME1.)TERME2.).

S'il est vrai que la décision précitée a seulement analysé les marques « IMAGE3 » TERME1.)TERME2.) et « IMAGE5 » TERME1.)TERME2.) , il n'en reste pas moins que rien ne permet de conclure à un résultat différent en ce qui concerne le signe nouvellement employé « IMAGE4 » TERME1.)TERME2.). En ce qui concerne le signe TERME1.)TERME2.) comme seul élément verbal, les mêmes conclusions doivent être tirées, ce d'autant plus que les éléments figuratifs, dont notamment les points rouges n'ont pas été un élément déterminant de cette décision.

La situation en Slovaquie est différente dans la mesure où les deux marques TERME1.)TERME2.) ont été annulées. La décision de l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque du 25 août 2016 a retenu que le public slovaque ne comprend pas le terme TERME1.)TERME2.) comme un néologisme sans signification particulière mais comme un terme composé de deux mots avec un contenu spécifique (page 24). Dans le cadre de l'analyse de la similitude entre les signes, la décision a conclu à une similitude visuelle et phonétique d'un certain degré et à une similitude sémantique partielle en raison du terme TERME1.) présent dans les deux marques. Il a été jugé que le public moyen slovaque comprend le terme TERME1.) comme « ciel » et que le terme TERME1.)TERME2.) ne pourrait être traduit en slovaque de façon aisée et non-équivoque de sorte que le public, bien que distinguant les termes TERME1.) et TERME2.), ne pourrait vraisemblablement pas attribuer au signe combiné TERME1.)TERME2.) une signification compréhensible.

A remarquer que cette décision, qui n'est pas coulée en force de chose jugée, a été basée sur la disposition nationale slovaque protégeant les marques de renommée, de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le risque de confusion dans le chef du public pertinent.

Les demanderessees se prévalent encore de deux décisions rendues le 30 octobre 2008 par l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque ayant fait droit à leur opposition

et ayant refusé l'enregistrement de deux marques verbales TERME1.)-TERME2.) et TERME1.)TERME2.). Ces décisions ont été rendues essentiellement sur base de l'élément commun TERME1.) et du fait que le terme TERME2.) ne serait pas distinctif et elles ont conclu à un risque de confusion.

Les entités SOCIETE1.) versent un sondage effectué en Slovaquie (pièce n°37). Ce sondage confirme que 41 pourcents du public interrogé traduit le terme TERME1.) comme « ciel » et que 28 pourcents des personnes interrogées ne comprennent pas ledit terme. A remarquer que le total des « pourcentages » y indiqués se chiffre à 104.

La marque TERME1.) n'est pas connue par 62 pourcents de la population interrogée.

Face à un public pertinent répondant de façon assez similaire aux questions lui posées dans le cadre des sondages, le tribunal constate que les décisions rendues en République tchèque par la juridiction administrative suprême et en Slovaquie par l'Office de la propriété industrielle tirent des conclusions divergentes quant à la conception par ledit public du signe TERME1.)TERME2.).

Le tribunal retient également que la preuve des conditions d'application de l'article 9 paragraphe 2 b) incombe aux parties demanderesses. Ce n'est que lorsqu'une contrefaçon est établie dans un ou plusieurs Etats membres que la partie défenderesse a la charge de prouver l'absence de risque de confusion dans un ou plusieurs Etats membres déterminés afin d'éviter une interdiction d'usage sur l'ensemble de l'Union européenne.

Au vu de ces deux constats, du caractère non définitif des décisions slovaques des 20 juillet 2016 et 25 août 2016, du fait qu'elles n'ont pas analysé le risque de confusion, de la connaissance plus répandue du signe TERME1.)TERME2.) par rapport au terme TERME1.) et, finalement, des éléments fournis par les parties, il faut conclure que l'existence d'un risque de confusion entre les signes litigieux n'est pas à suffisance rapportée en Slovaquie, de sorte que la demande est à déclarer non fondée sur base de l'article 9 paragraphe 2 b) du Règlement.

L'article 9 paragraphe 2 c) du Règlement

Cette disposition confère une protection renforcée aux marques renommées en ce sens que le titulaire peut interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (C.J.U.E., 9 janvier 2003, C-292/00, n°20 et 21).

La Cour de Justice a jugé que la notion de « renommée » suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit 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.

Sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque de l'Union européenne jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union, une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre, notamment, au territoire d'un seul État membre.

Ainsi, dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une « renommée dans l'Union » (C.J.U.E., 3 septembre 2015, C-125/14 I. & S. k. / U.).

En l'espèce, il résulte des pièces versées documentant notamment les efforts importants de marketing au sein de nombreux pays de l'Union européenne que les marques TERME1.) sont largement connues notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie et au Luxembourg.

Les marques TERME1.) jouissent ainsi d'une renommée dans l'Union européenne, conformément à la décision précitée.

Quant à la protection des marques renommées, la Cour de Justice a précisé que la condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.

Les atteintes visées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que l'article 9 paragraphe 2 c) soit d'application.

S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de « dilution », de « grignotage » ou de « brouillage », ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire.

Les atteintes visées sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas.

A défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

Toutefois, l'existence d'un tel lien ne saurait suffire, à elle seul, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à la disposition précitée. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Parmi ces facteurs peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (C.J.U.E., 27 novembre 2008, C-252/07).

La Cour a retenu qu'un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c'est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Un tel lien est également donné, selon la Cour, lorsque la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un tel lien se fait d'autant plus facilement que les signes sont similaires.

La Cour de Justice a également précisé que lorsque le public concerné n'effectue pas de rapprochement entre la marque communautaire antérieure et la marque nationale postérieure, c'est-à-dire n'établit pas un lien entre celles-ci, l'usage de la marque postérieure ne permet pas de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice

A supposer que la marque antérieure soit inconnue du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, l'usage de cette marque nationale ne permet pas, en principe, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

En revanche, même si la marque de l'Union européenne antérieure n'est pas connue d'une partie significative du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure a été demandé, il ne saurait néanmoins être exclu qu'une partie commercialement non négligeable de ce dernier connaisse ladite marque et établisse un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure (C.J.U.E., 3 septembre 2015, C-125/14, I. & S. k.).

L'existence d'un tel lien, qui doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à la disposition précitée. Le titulaire de la marque antérieure doit apporter la preuve que l'usage de la marque postérieure « *tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice* » et, partant, démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur. Dans un tel cas,

il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (*idem*).

L'existence de l'une des atteintes visées ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur doit être, à l'instar de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

À cet égard, il peut être rappelé, notamment, que, plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (*idem*).

Bien que cet arrêt ait été rendu dans le cadre d'une procédure d'opposition, son enseignement peut être transposé au cas d'espèce.

Il faut donc en premier lieu déterminer si une partie significative du public pertinent de la République tchèque et de la Slovaquie connaît les marques TERME1.) invoquées à l'appui de la présente demande ou du moins, si celles-ci sont connues d'une partie commercialement non négligeable du public de ces pays.

La charge de la preuve incombe aux parties demanderesses qui se prévalent du fait que le site internet [www.TERME1.\)sports.com](http://www.TERME1.)sports.com) serait visité plus de 1,5 million de fois par jour en République tchèque entre mai 2012 et avril 2015 et plus de 800.000 fois par jour pendant cette même période en Slovaquie et que la chaîne de télévision TERME1.) News aurait une large audience quotidienne en République tchèque et en Slovaquie.

Il résulte des pièces versées par les sociétés TERME1.) et notamment du « *countries report* » que le site internet [www.TERME1.\)sports.com](http://www.TERME1.)sports.com) connaissait 1.527.460 visiteurs uniques par jour en République tchèque entre mai 2011 et mai 2015. Pour le même site et la même période il y avait 821.218 visiteurs uniques par jour en Slovaquie.

Il résulte également de la pièce n°43 versée que les sociétés TERME1.) ont entrepris des efforts accrus en termes de marketing sur le marché tchèque. Il en résulte cependant que ces efforts ont essentiellement consisté à promouvoir les sites TERME1.) Sports et TERME1.) News.

De plus, ces pièces ne donnent aucune indication quant aux résultats de ces efforts de marketing, à savoir quant au taux de connaissance effective des marques TERME1.) sur ces territoires. De même, les visites des sites internet se calculent par adresses IP de connexion différentes, ce qui ne signifie pas nécessairement autant de visiteurs personnes physiques.

Finalement, il faut relever que les marques en cause doivent être connues d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elles (C.J.C.E., 6 octobre 2009, C-301/07).

La Cour de Justice n'a pas donné de précision sur un seuil minimal à atteindre afin de pouvoir parler de « *partie commercialement non négligeable* ».

Dans la mesure où la Cour se réfère à la notion de commerce, le tribunal en conclut que la marque en question doit être commercialement exploitée sur ce territoire. Or, en l'espèce, il est constant en cause que les sociétés TERME1.) n'offrent pas de services de télédistribution par satellite dans les deux Etats membres concernés. Elles sont tout au plus connues en raison de l'accessibilité des sites internet TERME1.) Sports et TERME1.) News.

Le degré de connaissance des marques TERME1.) pourrait encore se déduire des différents sondages versés. En République tchèque et face à la question « *did you ever hear about the name or brand TERME1.) ?* », 22 pourcents des personnes interrogées répondent positivement et 78 pourcents répondent négativement. Face à la question en relation avec quel produit ou service les personnes en ont entendu parler, le résultat est comme suit : télévision 5, satellite/signal satellitaire 3, internet 3 télécommunications 1 (étant précisé que la somme des « pourcentages » s'élève à 107).

La proportion en Slovaquie est de 38 pourcents contre 62 pourcents. Face à la question en relation avec quel produit ou service les personnes en ont entendu parler, les sondés répondent : télévision 11, satellite/signal satellitaire 5, internet 3 télécommunications 2 (sur un total de 118).

Le tribunal considère que les résultats des sondages ne permettent pas de conclure à une connaissance des marques TERME1.) pour les services de télédistribution par satellite par une partie commercialement non négligeable du public pertinent en République tchèque et en Slovaquie, la connaissance des marques en lien avec les services invoqués en l'espèce se limitant à une proportion trop insuffisante pour parler de non négligeable.

Or, à défaut d'une telle connaissance, le public pertinent ne saurait tirer un lien entre les marques litigieuses.

La demande basée sur l'article 9 paragraphe 2 c) du Règlement est partant à déclarer non fondée.

Au vu de l'issue réservée aux demandes principale et reconventionnelle, les parties sont à débouter de leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'il est de principe qu'une partie ayant succombé ne saurait bénéficier de cette disposition.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

revu le jugement du 9 février 2018;

dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées ;

déboute les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

laisse les frais et dépens des demandes principale et reconventionnelle à charge des parties demanderessees.