

Rejet de la demande d'enregistrement communautaire SKYPE compte tenu du risque de confusion avec la marque antérieure SKY

[MARQUES]

TUE, 5 mai 2015, T-423/12, Skype Ultd c. OHMI, Sky plc et Sky IP International Ltd

La société Skype dépose, le 28 juin 2005, une demande d'enregistrement de marque communautaire sur le signe semi-figuratif  pour des produits et services en classe 9, 38 et 42. La société Sky, exploitant un bouquet de télévision par satellite au Royaume Uni, forme alors opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement sur le fondement de la marque antérieure Sky, enregistrée notamment pour des produits et services identiques. La division d'opposition puis la chambre de recours de l'OHMI font droit à l'opposition. La société Skype forme donc un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne.

Le Tribunal, dans sa décision du 5 mai 2015, rappelle que l'appréciation du risque de confusion suppose la prise en compte de la perception du public pertinent des signes et des produits ou services en cause. En l'espèce, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels de l'Union, l'examen étant limité au Royaume Uni au regard de l'exploitation de la marque antérieure limitée à ce territoire. Le public pertinent ne bénéficie pas en l'espèce de connaissances techniques particulières.

Le Tribunal confirme l'identité des produits et services, peu important que les services effectivement proposés sous le nom SKYPE soient différents de ceux visés au dépôt.

S'agissant des signes, le Tribunal relève que l'élément figuratif du signe  est purement décoratif et peut être perçu comme un nuage. Ainsi, les signes sont similaires, ayant en commun l'élément « SKY », la différence tenant à l'élément final « pe » de la marque contestée. La marque antérieure figure intégralement dans la marque demandée, et sera nécessairement identifiée comme telle par le public pertinent, l'élément « pe » n'ayant pas de signification propre. Intellectuellement, le terme SKYPE n'ayant aucune signification, il n'est pas exclu que le public pertinent identifie en son sein le terme « sky ». De plus, l'élément figuratif renforce la probabilité d'identification de l'élément « sky », les nuages se trouvant dans le ciel.

Pour évaluer le risque de confusion, le Tribunal constate la grande connaissance de la marque SKY par le public au Royaume Uni pour plusieurs produits et services notamment les services de télécommunications (classe 38) conférant ainsi un caractère distinctif accru au signe SKY.

La requérante invoque que le signe SKYPE aurait acquis une signification secondaire de par son usage intensif, neutralisant toute similitude entre les signes en conflit. Le Tribunal souligne que si le terme skype a acquis une signification propre de nature à identifier les services désignés par la marque demandée, il serait en conséquence générique, et donc descriptif. Par ailleurs, c'est la connaissance auprès du public de la marque antérieure qui doit être prise en compte pour l'appréciation du risque de confusion, et non celui de la marque postérieure.



société d'avocats

Enfin, la société Skype invoque la coexistence paisible des marques en présence, qui serait de nature à réduire le risque de confusion. Or, la coexistence alléguée ne concerne en réalité que les services de communication « peer to peer ». La coexistence d'un service isolé et spécifique parmi la liste des produits et services désignés par les marques en conflit n'est pas susceptible d'amoindrir le risque de confusion pour la totalité des services visés. De plus, cette coexistence n'a duré que 22 mois et ne fait pas partie du cœur de l'activité de la société Skype.

Ainsi, compte tenu de l'identité des produits et services, du degré moyen de similitudes entre les signes, du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l'existence d'un risque de confusion est réelle pour le public pertinent au Royaume Uni. Le Tribunal confirme ainsi la décision de la division d'opposition et de la chambre des recours ayant fait droit à l'opposition.

Anne-Sophie LABORDE