



OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

Division d'Annulation

DÉCISION
de la Division d'annulation
du 04/02/2013

DANS LA PROCÉDURE DE NULLITÉ

Référence de l'Office: **5817C**

Marque communautaire concernée: **9 278 921**

Langue de la procédure : Français

DEMANDERESSE: **Bolloré, Société Anonyme**
Odet
29500 Ergue Gaberic
France

REPRESENTANT: **Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S.**
3 rue Auber,
75009 Paris
France

contre

TITULAIRE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE: **The Directv Group, Inc.**
2230 East Imperial Highway
El Segundo,
90245, Californie
Etats-Unis

REPRESENTANT: **De Gaulle Fleurance & Associés**
9, rue Boissy d'Anglas
75008 Paris
France

LA DIVISION D'ANNULATION

composée de Frédérique SULPICE, Richard BIANCHI et Eva PEŘINOVÁ a arrêté la décision suivante le 04/02/2013:

1. **La demande de nullité de la marque communautaire est rejetée.**
2. **La demanderesse doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque communautaire.**

et a fixé les frais comme suit :

Le montant total à payer par la demanderesse à la titulaire selon l'article 85, paragraphe 6 du RMC lu conjointement avec la règle 94, paragraphe 3 du REMC doit être de 450 euros, correspondant aux frais de représentation.

EXPOSÉ DES FAITS ET ARGUMENTS

(1) La marque communautaire verbale n° 9 278 921 « DIRECTV » a été enregistrée le 23/06/2011 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42.

(2) La requête en nullité a été déposée en français le 09/09/2011.

(3) La demanderesse fonde sa requête sur l'article 52, paragraphe 1, sous b) du RMC.

(4) La demanderesse dirige sa requête contre tous les produits et services visés par la marque communautaire.

(5) La demanderesse déclare en substance que dans le cadre d'un litige plus large entre la titulaire et la demanderesse, cette dernière s'est vue dans l'obligation de notamment solliciter la déchéance des marques communautaires antérieures DIRECTV n° 1 163 138 et 243 774 de la titulaire. Or, selon la demanderesse, afin de se prémunir de la prévisible déchéance de ses marques, la titulaire aurait déposé une nouvelle marque DIRECTV (la marque faisant l'objet de la présente procédure) identique aux marques antérieures. Cette marque qui n'aurait pour but que de faire échec aux procédures de déchéance en cours et de permettre à la titulaire de poursuivre sa stratégie d'intervention systématique à l'encontre des marques de la demanderesse aurait été déposée de mauvaise foi.

(6) La demanderesse a fourni les pièces suivantes :

Pièce 1 : Extraits du rapport annuel de 2003 de la société The Directv Group, Inc.

Pièce 1.1 : Traduction libre des extraits du rapport annuel de 2003 de la société The Directv Group, Inc.

Pièce 2 : Extrait du site Internet www.wikipedia.fr concernant la société The Directv Group, Inc.

Pièce 2.1 : Extrait du site Internet www.directv.com : "Company Profile" (pièce 6 fournie dans les procédures en déchéance du 18 février 2010: Référence OHMI : 4185C, 4186C; 4187C)

Pièce 2.2 : Communiqué de presse DIRECTV du 17 mai 2010 "DIRECTV to Offer local Channels in 172 Markets Including 16 New markets in HD" (pièce 6.1 fournie dans les procédures en déchéance du 18 février 2010: Référence OHMI : 4185C, 4186C; 4187C)

Pièce 3 : Marque communautaire DIRECTV n° 243 774 du 1er avril 1996

Pièce 3.1 : Marque communautaire DIRECTV n° 1 163 138 du 5 mai 1999

Pièce 3.2 : Marque communautaire DIRECTV n° 100 750 du 1er avril 1996

Pièce 3.3 : Marque communautaire DIRECTV n° 9 278 987 du 28 juillet 2010

Pièce 3.4 : Marque communautaire DIRECTV n° 9 278 921 du 28 juillet 2010

Pièce 3.5 : Demande de marque communautaire DIRECTV n° 10 083 988 du 29 juin 2011

Pièce 3.6 : Demande de marque communautaire DIRECTV HD n° 10 084 069 du 29 juin 2011

Pièce 3.7 : Demande de marque communautaire DIRECTV PLUS n°10 084 119 du 29 juin 2011

Pièce 4 : Extraits du rapport annuel 2009 de la société Bolloré (pièce 16 fournie dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079; Référence OHMI: 4692C)

Pièce 5 : Télévision numérique terrestre. Appel à candidature lancé le 24 juillet 2001, candidats sélectionnés le 23 octobre 2002 (pièce 2 fournie dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079; Référence OHMI: 4692C)

Pièce 5.1 : Décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société Bolloré Média à utiliser une fréquence pour un service de télévision privé à caractère national dénommé "DIRECT 8", publiée au Journal Officiel de la République Française n°182 du 8 août 2003 (pièce 2.1 fournie dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079; Référence OHMI: 4692C)

Pièce 5.2 : Décision n° 2010-207 du avril 2010 portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Direct 8 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Direct 8 (pièce 2.2 fournie dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079; Référence OHMI:4692C)

Pièce 5.3 : Rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), extraits du site www.csa.fr (pièce 1 fournie dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079; Référence OHMI:4692C)

Pièce 6 : Marque française DIRECT 8 n° 3 135 540 du 6 décembre 2001

Pièce 6.1 : Marque française 7 DIRECT n° 3 107 732 du 25 juin 2001

Pièce 6.2 : Marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079 du 25 juin 2002

Pièce 6.3 : Marque française GYM DIRECT n° 3 341 895 du 17 février 2005

Pièce 6.4 : Marque française DIRECT 8 n° 3 342 966 du 23 février 2005

Pièce 6.5 : Marque française DIRECT 8 n° 3 342 967 du 23 février 2005

Pièce 6.6 : Marque française DIRECT MATIN n° 3 345 500 du 8 mars 2005

Pièce 6.7 : Marque française DIRECT SAT n° 3 652 773 du 26 mai 2009

Pièce 6.8 : Marque française DIRECT REPLAY n° 3 666 232 du 23 juillet 2009

Pièce 6.9 : Marque française DIRECT REPLAY 8 n° 3 666 233 du 23 juillet 2009

Pièce 6.10 : Marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010

Pièce 6.11 : Marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 6.12 : Marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010
 Pièce 6.13 : Marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010
 Pièce 6.14 : Marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010
 Pièce 6.15 : Marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010
 Pièce 6.16 : Marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010
 Pièce 6.17 : Marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010
 Pièce 6.18 : Marque française DIRECT BIEN ETRE n° 3 798 022 du 17 janvier 2011
 Pièce 7: Tableau récapitulatif des procédures d'oppositions françaises initiées par les sociétés The Directv Group, Inc. et Directv, Inc.
 Pièce 7.1 : Opposition française formée le 3 septembre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT SAT n° 3 652 773 du 26 mai 2009
 Pièce 7.1.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 3 septembre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT SAT n° 3 652 773 du 26 mai 2009
 Pièce 7.2 : Opposition française formée le 10 septembre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT VIEW n° 3 655 211 du 5 juin 2009
 Pièce 7.3 : Opposition française formée le 17 septembre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT VIEWS n° 3 656 177 du 10 juin 2009
 Pièce 7.4 : Opposition française formée le 10 septembre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT VIEW n° 3 655 209 du 5 juin 2009
 Pièce 7.5 : Opposition française formée le 28 octobre 2009 à l'encontre de la demande de marque DIRECT REPLAY n° 3 666 232 du 23 juillet 2009
 Pièce 7.5.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 28 octobre 2009 à l'encontre de la demande de marque DIRECT REPLAY n° 3 666 232 du 23 juillet 2009
 Pièce 7.6 : Opposition française formée le 28 octobre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT REPLAY 8 n° 3 666 233 du 23 juillet 2009
 Pièce 7.6.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 28 octobre 2009 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT REPLAY 8 n° 3 666 233 du 23 juillet 2009
 Pièce 7.7 : Opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.7.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.8 : Deuxième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.8.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.9 : Troisième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.9.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française LE DIRECT n° 3 722 673 du 18 mars 2010
 Pièce 7.10 : Opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.10.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.11 : Deuxième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.11.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.12 : Troisième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.12.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 23 juin 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 722 672 du 18 mars 2010

Pièce 7.13 : Opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.13.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.14 : Deuxième opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.14.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.15 : Troisième Opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.15.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 7 juillet 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT STAR n° 3 726 338 du 31 mars 2010

Pièce 7.16 : Opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.16.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.17 : Deuxième opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.17.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.18 : Troisième opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.18.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 25 août 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT FLASH n° 3 739 354 du 19 mai 2010

Pièce 7.19 : Opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.19.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.20 : Deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.20.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.21 : Troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.21.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT FLASH n° 3 740 628 du 25 mai 2010

Pièce 7.22 : Opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.22.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.23 : Deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.23.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.24 : Troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.24.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française D DIRECT n° 3 740 631 du 25 mai 2010

Pièce 7.25 : Opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.25.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.26 : Deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.26.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.27 : Troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.27.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 2 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT n° 3 740 634 du 25 mai 2010

Pièce 7.28 : Opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.28.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.29 : Deuxième opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.29.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la deuxième opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.30 : Troisième opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.30.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur la troisième opposition française formée le 9 septembre 2010 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT MONDIAL n° 3 742 176 du 31 mai 2010

Pièce 7.31 : Opposition française formée le 11 avril 2011 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT BIEN ETRE n° 3 798 022 du 17 janvier 2011

Pièce 7.31.1 : Notification de l'INPI de la suspension du délai pour statuer sur l'opposition française formée le 11 avril 2011 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT BIEN ETRE n° 3 798 022 du 17 janvier 2011

Pièce 7.32 : Seconde opposition française formée le 11 avril 2011 à l'encontre de la demande de marque française DIRECT BIEN ETRE n° 3 798 022 du 17 janvier 2011 sur la base de la marque communautaire DIRECTV n° 9 278 921 dont la nullité est demandée

Pièce 8 : Tableau récapitulatif des procédures en nullité pour défaut d'exploitation (administrative et judiciaires) intentées par les sociétés The Directv Group, Inc. et Directv, Inc.

Pièce 8.1 : Demande de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079 (Référence OHMI: 4692C)

Pièce 8.1.1: Liste des pièces communiquées dans la procédure de déchéance du 9 août 2010 concernant la marque communautaire DIRECT 8 n° 2 766 079 (Référence OHMI:4692C)

Pièce 8.2 : Assignation du 23 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Rennes, en nullité pour défaut d'exploitation concernant les marques françaises DIRECT 8 n° 3 135 540 et 7 DIRECTV n° 3 107 732

Pièce 8.3 : Assignation du 17 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en nullité pour défaut d'exploitation concernant les marques françaises DIRECT MATIN n° 53 345 500 et GYM DIRECT n° 53 341 895

Pièce 8.4 : Assignation du 6 octobre 2010 devant le tribunal de grande instance de Nanterre concernant les marques françaises DIRECT 8 n° 3 342 967 et n° 3 342 966

Pièce 9 : Tableau récapitulatif des procédures judiciaires en contrefaçon intentées par les sociétés The Directv Group, Inc. et Directv, Inc.

Pièce 9.1 : Assignation du 24 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon concernant les marques françaises DIRECT FLASH n° 3 739 354, D DIRECT FLASH n° 3 740 628, DIRECT STAR n° 3 726 338

Pièce 10 : Tableau récapitulatif des procédures administratives et judiciaires intentées par le groupe Bolloré

Pièce 10.1 : Courrier de mise en demeure de la société Bolloré à la société The Directv Group, Inc. du 16 novembre 2009

Pièce 10.2 : Demande en déchéance du 18 février 2010 concernant la marque communautaire DIRECTV n° 100 750 (Référence OHMI: 4186C)

Pièce 10.3 : Demande en déchéance du 18 février 2010 concernant la marque communautaire DIRECTV n° 243 774 (Référence OHMI: 4185C)

Pièce 10.4 : Demande en déchéance du 18 février 2010 concernant la marque communautaire DIRECTV n° 11 631 138 (Référence OHMI : 4187C)

Pièce 10.4.1 : Observations de Maître Valentin du 12 novembre 2010 dans le cadre de la procédure en déchéance du 18 février 2010 concernant la marque communautaire DIRECTV n° 11 631 138 (Référence OHMI: 4187C)

Pièce 10.5 : Assignation du 18 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en déchéance des marques françaises DIRECTV n° 3 019 847, n° 93 484 960 et n° 3 019 845

Pièce 11 : Attestation du Directeur Propriété Industrielle du Groupe Bolloré, Michel Gérard, du 7 septembre 2011

Pièce 12 : Déclaration du Président de Directv, Inc., Andrew Shiozaki du 12 août 2009

Pièce 12.1 : Brevet canadien CA 2 614 106

(7) En réponse, la titulaire confirme qu'un contentieux plus global existe entre les parties et prétend que le dépôt litigieux a été effectué dans le but de renforcer son portefeuille de marques et plus précisément en vue de moderniser les produits et services protégés par les enregistrements antérieurs et ce, afin de tenir compte des dernières évolutions technologiques. Selon la titulaire, le dépôt litigieux aurait été réalisé en même temps que la demande de la marque figurative DIRECTV n° 9 278 987 dont le logo a été actualisé. C'est donc dans un souci de cohérence que la titulaire aurait procédé au dépôt de la marque litigieuse pour des produits et services identiques à ceux de la marque figurative. La titulaire relève par ailleurs que le dépôt contesté fait partie d'un ensemble de demandes puisqu'il a été déposé en même temps qu'une autre marque figurative DIRECTV et qu'il précède une série d'autres marques contenant le vocable DIRECTV. Elle soutient également qu'à la date du dépôt de la marque contestée, la déchéance des marques antérieures n'avait pas été prononcée. Par conséquent, selon elle, les dispositions du Manuel des procédures de l'Office auquel se réfère la demanderesse ne peuvent s'appliquer. En outre, selon la titulaire, le dépôt litigieux serait légitime dans la mesure où elle était propriétaire de nombreux droits antérieurs au moment du dépôt. Elle conclut qu'il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve de la mauvaise foi, ce qui d'après elle, n'aurait pas été fait en l'espèce.

(8) La titulaire a fourni les pièces suivantes :

Pièce n°1: Dépôts de marque des sociétés DIRECTV:

- Marque française verbale DIRECTV n° 93 484 960 déposée le 24 septembre 1993;

- Marque communautaire semi-figurative DIRECTV n° 100 750 déposée le 1er avril 1996; Pièce n° 2: Marque française verbale DIRECT 8 n° 3 135 540 déposée par Bolloré le 6 décembre 2001;

Pièce n° 3: Décision de la division d'annulation de l'OHMI du 19 octobre 2011 concernant la marque communautaire verbale DIRECT 8 n° 2 766 079 (Ref. OHMI : 4692 C);

Pièce n°4: Dépôt effectué par la société The Directv Group, Inc. le 29 juin 2011 et le 28 juillet 2010:

- Marque communautaire verbale ACCESS DIRECTV n° 10 084 713 déposée le 29 juin 2011 et enregistrée le 20 décembre 2011 en classes 16, 35, 38 et 42;

- Marque communautaire verbale DIRECTV NET n°10 084 655 déposée le 29 juin 2011 en classes 38, 41 et 42:

- Marque communautaire verbale DIRECTV CONTROL PLUS n° 10 084 564 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV INTERACTIVE n° 10 084 465 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.
- Marque communautaire verbale ONDIRECTV n°10 084 416 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 1er décembre 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV 3D n° 10 084 374 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.
- **Marque communautaire verbale DIRECTV ACTIVE n° 10 084 366 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.**
- Marque communautaire verbale MY DIRECTV n° 10 084 325 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 1er décembre 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV ON DEMAND n° 10 084 291 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.
- Marque Communautaire verbale DIRECTV CINEMA n° 10 084 275 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42.
- Marque communautaire verbale WORLDDIRECT n° 10 084 226 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42.
- Marque communautaire verbale DIRECTV CHANNEL n° 10 084 184 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 38, 41 et 42 et enregistrée le 20 décembre 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV PLUS n° 10 084 069 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 35, 38, 41 et 42 et enregistrée le 1er décembre 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV HD n° 10 084 069 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 35, 38, 41 et 42 enregistrée le 1er décembre 2011.
- Marque communautaire figurative n° 10 084 028 déposée le 29 juin 2011 en classes 09, 35, 38, 41 et 42 et enregistrée le 1er décembre 2011.
- Marque communautaire semi-figurative DIRECTV n°10 083 988 déposée le 29 juin 2011 et enregistrée le 1er décembre 2011 en classes 09, 35, 38, 41 et 42,
- Marque communautaire semi-figurative DIRECTV n° 9 278 987 déposée le 28 juillet 2010 en classes 09, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42 et enregistrée le 23 juin 2011.
- Marque communautaire verbale DIRECTV n° 9 278 921 déposée le 28 juillet 2010 en classes 09, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42 et enregistrée le 23 juin 2011.

(9) En réponse, la demanderesse maintient qu'il n'est pas nécessaire que la déchéance d'une marque plus ancienne ait été prononcée pour que la mauvaise foi d'un dépôt plus récent soit caractérisée. Elle prétend également que le dépôt litigieux n'a pas été motivé par un souci d'actualisation du portefeuille de marques de la titulaire mais uniquement pour contourner la déchéance probable des marques antérieures et ce, dans le but d'agir à l'encontre des marques de la demanderesse en utilisant la marque contestée. Elle relève que la mise à jour des produits est tardive au regard de l'évolution technologique et que cette actualisation n'a pas été réalisée aux Etats-Unis, principal marché de la titulaire. Selon la demanderesse l'existence de marques antérieures ne permet pas d'écarter la mauvaise foi de la titulaire.

(10) La titulaire soutient que le dépôt litigieux n'a aucun lien avec le conflit opposant les deux parties mais résulte de choix stratégiques de renforcement et d'actualisation de son portefeuille de marques. Elle affirme que ses marques américaines ont

également été actualisées. La titulaire maintient que l'actualisation des dépôts de marques est une pratique reconnue par la jurisprudence comme étant tout à fait normale et légitime et ce, aussi bien pour les marques figuratives que verbales. Elle soutient enfin que la demanderesse n'est pas parvenue à démontrer la mauvaise foi de la titulaire et affirme qu'il ne peut y avoir de dépôt frauduleux lorsque le dépôt contesté est intervenu avant que la déchéance de la marque antérieure n'ait été prononcée.

(11) Finalement, la demanderesse insiste sur le fait que la titulaire est à l'origine du contentieux entre les deux sociétés et que l'utilisation de la marque litigieuse dans des procédures contentieuses à l'encontre de ses marques est une preuve de la mauvaise foi de la titulaire. Elle rejette l'argument de la titulaire selon lequel le nouveau dépôt est une modernisation des produits et services de ses marques car les libellés des produits et services des marques en cause sont quasi-identiques. Enfin, elle relève que l'actualisation des marques américaines n'a été réalisée que très tardivement.

(12) En conclusion, la titulaire répond aux arguments de la demanderesse et maintient que le dépôt s'inscrit dans le cadre d'une actualisation de son portefeuille de marques. Enfin, elle affirme que la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de la titulaire ni ne fonde en droit sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la recevabilité

(13) Les exigences prévues à l'article 56 paragraphe 1, deuxième phrase du RMC, lu conjointement avec la règle 37 du REMC ont été satisfaites. La demande est dès lors recevable.

Concernant le fond

(14) Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office [...] lorsque la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

(15) Selon la jurisprudence, il incombe à la demanderesse qui entend se fonder sur ce motif d'établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d'une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière (arrêt du Tribunal du 14 février 2012, T-33/11, BIGAB, point 17).

(16) La Cour, dans l'arrêt du 11 juin 2009, C-529/07, Lapin de Pâques (Lindt Goldhase), point 53), a indiqué que, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, et notamment :

- le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé;

- l'intention de la titulaire d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
- le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

(17) Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte afin de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (arrêt BIGAB, précité, point 20).

(18) Ainsi, il ne saurait être exclu, comme le soutient la demanderesse, que le fait pour la titulaire d'une marque communautaire de déposer de façon réitérée une demande pour la même marque, afin d'éviter les conséquences d'une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d'usage des marques antérieures, soit un élément dont il peut être tenu compte aux fins d'apprécier sa mauvaise foi. Par ailleurs, cette interprétation coïncide avec celle qui résulte des directives relatives aux procédures devant l'Office (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, T-136/11, (Pelikan), point 27).

(19) En outre, il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l'intéressée de la demande d'enregistrement (arrêt C-529/07, précité, point 35).

(20) Les parties s'opposent sur le fait de savoir s'il est nécessaire ou non que la déchéance d'une marque plus ancienne ait été prononcée pour que la mauvaise foi d'un dépôt plus récent soit caractérisée. L'Office est d'avis que le dépôt répétitif d'une marque est un indice de mauvaise foi qu'il soit réalisé avant ou après qu'une décision sur la déchéance ait été rendue. En revanche, selon l'Office, il ne s'agit que d'un indice qui doit être apprécié au regard de tous les autres facteurs pertinents propres au cas d'espèce.

(21) Dans la présente affaire, la titulaire des marques antérieures pour lesquelles la déchéance a été demandée et la titulaire de la marque contestée, bien que distinctes, appartiennent au même groupe de sociétés. De plus, la titulaire ne conteste pas qu'il existe des liens économiques et juridiques entre les deux sociétés. Par conséquent, il convient de considérer que les marques à prendre en considération dans le cas qui nous intéresse, appartiennent à une même personne morale.

(22) Les marques verbales antérieures DIRECTV contre lesquelles une action en déchéance a été engagée par la demanderesse et la marque communautaire contestée concernent des signes identiques. Cependant, cette considération ne saurait, à elle seule, démontrer que la marque communautaire contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi par la titulaire (arrêt Pelikan, précité, point 34).

(23) S'agissant des listes de produits et services en cause, il doit être relevé que la liste de la demande contestée est plus précise et plus actuelle que celle des marques antérieures. En effet, outre les classes 25 et 37 qui ont été ajoutées dans le nouveau dépôt, les classes 9, 38 et 41 mettent désormais l'accent sur des produits interactifs, numériques ou multimédia ; la classe 16 limite certains produits au domaine des télécommunications ; la classe 35 précise les services d'achat à domicile et ajoute les services de publicité, de mercatique et de sondage et la classe 42 précise et restreint les services précédemment enregistrés à ceux concernant

l'utilisation d'applications informatiques. Par conséquent, bien que les produits et services des marques antérieures et ceux de la marque contestée se chevauchent, il ne peut être nié que la liste des produits et services de la demande contestée est une actualisation des listes antérieures dans la mesure où elle prend en compte l'évolution technologique qui a eu lieu dans le domaine des télécommunications pendant les dix années séparant les dépôts.

(24) Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le fait que la marque communautaire contestée couvre en partie les produits et services désignés par les deux marques communautaires antérieures doit être vu comme une possible raison de l'enregistrement de la marque communautaire contestée par la titulaire et non comme une preuve de sa mauvaise foi. En effet, il permet d'éviter la nécessité de gérer, à l'avenir, le renouvellement de trois marques distinctes (arrêt Pelikan, précité, point 37).

(25) En outre, il convient de relever que la marque litigieuse a été déposée en même temps qu'une autre marque figurative DIRECTV dont le logo a été actualisé (CTM n° 9 278 987). Par conséquent, l'argument de la titulaire suivant lequel la marque contestée a été déposée pour des produits et services identiques à celle de la marque figurative actualisée dans un souci de cohérence et d'harmonisation est plausible. Il est en effet dans l'intérêt d'un titulaire de marque de n'avoir à gérer qu'une date de renouvellement et qu'une seule liste de produits et services identiques.

(26) Il convient de plus de relever que le dépôt litigieux fait partie d'un ensemble de demandes puisqu'il a été déposé au niveau communautaire après que trois marques DIRECTV verbales et figuratives aient été déposées par la titulaire, en même temps qu'une autre marque figurative DIRECTV et qu'il précède une série d'autres marques contenant le vocable DIRECTV. L'Office est d'avis que cette politique globale du dépôt de la marque DIRECTV laisse présumer que le dépôt contesté a été réalisé dans le cadre de la gestion normale d'un portefeuille de marques par une société qui cherche à se positionner, à renforcer ou à actualiser ses droits sur le signe DIRECTV plutôt que comme un dépôt unique en vue d'éviter la déchéance de droits antérieurs.

(27) Selon la demanderesse, la mauvaise foi est également caractérisée par une stratégie d'attaque systématique à son encontre de la part de la titulaire. Cependant, l'Office considère que les actions engagées par la titulaire à l'encontre des droits de la demanderesse constituent l'exercice légitime des droits exclusifs de la titulaire liés à l'enregistrement de ses marques antérieures ou au dépôt de la marque communautaire contestée et ne peuvent prouver en elles-mêmes l'intention malhonnête de la titulaire. Ceci est d'autant plus vrai que la titulaire est propriétaire de droits sur le mot DIRECTV antérieurs à ceux de la demanderesse sur la marque DIRECT 8.

(28) De même, le fait que la titulaire avant même d'avoir obtenu l'enregistrement de la marque contestée, se soit servie de la demande DIRECTV comme fondement d'une opposition à l'encontre de la marque française DIRECT BIEN ETRE de la demanderesse ne constitue pas un indice de mauvaise foi, une telle action relevant des prérogatives attachées au dépôt d'une marque en tant que marque communautaire, visées à l'article 8 du règlement n° 207/2009 (arrêt T-33/11 précité, point 33).

(29) L'existence d'une éventuelle mauvaise foi de la titulaire n'a pas non plus été démontrée par la seule circonstance que cette dernière n'a pas immédiatement redéposé une marque modifiée aux Etats-Unis. En effet, le choix de protéger un signe relève de la seule stratégie commerciale de son titulaire et il n'appartient dès lors pas à l'Office de s'immiscer dans une telle appréciation (arrêt T-33/11 précité, point 29).

(30) Selon la jurisprudence, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire (arrêt BIGA, précité, point 21). Or en l'espèce, il doit être relevé que la titulaire est la première et la seule déposante du signe DIRECTV, qu'en outre il ressort des décisions de l'Office n° 4185 C et 4187 C relatives à la déchéance des marques antérieures verbales DIRECTV, que les produits et services des classes 9, 41 et 42 ainsi qu'une partie des services relevant de la classe 38 ont été reconnus comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté par la titulaire. Enfin, il ressort des faits de l'affaire que le dépôt a été réalisé dans le but d'actualiser la liste des produits et services des marques antérieures et dans un souci de cohérence au regard de la marque figurative actualisée déposée le même jour. Au vu de ces éléments, il apparaît donc légitime pour la titulaire d'avoir voulu procéder à un nouveau dépôt, pour des produits et services actualisés, d'une marque qu'elle utilise et dont elle est la première propriétaire.

(31) En outre, bien que la titulaire ait été déchue de ses droits pour les produits et services relevant des classes 16, 35 et partiellement déchue en ce qui concerne la classe 38, ce fait ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l'intention de la titulaire au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire contestée (arrêt Pelikan précité, point 45).

(32) En effet, il y a lieu de noter que la Cour a indiqué, au point 43 de l'arrêt Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (précité), que l'intention d'empêcher la commercialisation d'un produit pouvait, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l'intention d'en faire usage, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché (arrêt BIGAB, précité, point 19).

(33) Or en l'espèce, la déchéance n'a été accordée que pour des produits et services secondaires au regard de l'activité de la titulaire qui est une société spécialisée dans la diffusion de programmes de télévision par satellite. Par ailleurs, la liste des produits et services de la marque contestée ayant été actualisée par rapport aux produits et services couverts par les marques antérieures, il ne peut être exclu que la titulaire ait décidé d'orienter sa politique commerciale vers des produits et services qui présentent de l'intérêt pour elle ou qui sont susceptibles de l'être dans un avenir proche.

(34) En l'espèce, la demanderesse n'a fourni aucun élément permettant de démontrer que la demande de marque communautaire contestée pour les produits et services relevant des classes 16, 35 et partiellement en classe 38 revêtait un caractère artificiel et était dénuée de logique sur le plan commercial pour la titulaire (voir, en ce sens, arrêt BIGAB, précité, point 26).

(35) Par conséquent, la marque communautaire litigieuse ne saurait être considérée comme une simple demande réitérée faite de mauvaise foi dans le seul but d'éviter les conséquences liées à la possible déchéance des marques communautaires antérieures n°1 163 138 et 243 774.

Conclusion

(36) Au vu de ce qui précède, la division d'annulation considère que la marque contestée n'a pas été enregistrée en violation des dispositions de l'article 52, paragraphe 1, point b) du RMC. Dès lors, les conditions d'application de l'article 52, paragraphe 1 point b) du RMC, ne sont pas satisfaites et la demande en nullité fondée sur ce motifs est rejetée.

FRAIS

(37) En vertu des dispositions de l'article 85, paragraphe 1 du RMC, la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes et frais exposés par l'autre partie.

(38) La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.

(39) Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et paragraphe 7, point d), sous iv), du REMC, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMC.



LA DIVISION D'ANNULATION

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <hr/> Frédérique Sulpice | <hr/> Richard Bianchi | <hr/> Eva Peřinová |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|

Conformément à l'article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l'article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours de EUR 800.

Avertissement concernant le droit de faire réformer cette détermination de frais:

Le montant fixé par la détermination des frais peut uniquement être réformé, sur requête, par une décision de la Division d'annulation. En vertu de la règle 94, paragraphe 4 du REMC, une telle requête doit être présentée à l'Office dans le délai d'un mois à compter de la présente notification. Elle ne sera réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen d'un montant de 100 euros (article 2, paragraphe 30 du règlement relatif aux taxes).