Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 février 2016 *

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale kicktipp — Marque nationale verbale antérieure KICKERS — Règle 19 du règlement (CE) nº 2868/95 — Règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l'affaire T-135/14,

Kicktipp GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me A. Dreyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Società Italiana Calzature Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me G. Cantaluppi, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012-2), relative à une procédure d'opposition entre Società Italiana Calzature Srl et Kicktipp GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014,

* Langue de procédure : l'anglais.

vu les réponses des parties à la question écrite du Tribunal,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, en application de l'article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt[1] [*omissis*]

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

17 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

18 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours et confirmer la décision attaquée, de même que la décision de la division d'opposition du 5 avril 2012 ;

— condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et la division d'opposition de l'OHMI.

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

En droit [*omissis*]

2. *Sur le fond* [*omissis*]

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2868/95 [*omissis*]

Sur le bien-fondé du premier moyen [*omissis*]

– Sur la question de savoir si la présentation d'un certificat de renouvellement peut suffire afin de démontrer l'existence, la validité et l'étendue de la protection d'une marque sur laquelle une opposition est fondée

55 La requérante souligne que, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, l'opposant doit fournir une copie du certificat d'enregistrement des marques sur lesquelles l'opposition est fondée et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, alors que l'intervenante aurait seulement fourni des certificats de renouvellement.

56 Il y a lieu de constater que l'intervenante n'a effectivement pas produit le certificat d'enregistrement de la marque antérieure. En effet, elle a seulement fourni, en annexe à l'acte d'opposition, un certificat concernant la dernière demande de renouvellement et, en annexe du mémoire du 8 novembre 2010, un certificat de renouvellement.

57 Il convient en outre de rappeler que, selon la règle 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 2868/95, l'opposant doit fournir « la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ». La règle 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement nº 2868/95 indique les preuves que l'opposant doit « notamment » produire.

58 Selon le libellé de la première partie de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, dans sa version française, un opposant est tenu de fournir le certificat d'enregistrement « et », le cas échéant, le dernier certificat de renouvellement d'une marque antérieure enregistrée autre qu'une marque communautaire. Selon ce libellé, l'opposant doit donc, en principe, fournir le certificat d'enregistrement, même s'il fournit le certificat de renouvellement. D'autres versions linguistiques de ce règlement confirment que, en principe, le certificat d'enregistrement doit également être produit, car elles contiennent l'équivalent de la conjonction « et », par exemple « and » dans la version anglaise, « y » dans la version espagnole, « ed » dans la version italienne, « e » dans la version portugaise et « en » dans la version néerlandaise.

59 Il est certes exact que, dans la version allemande de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, la conjonction « oder » (ou) est utilisée. Cependant, compte tenu du fait que les versions française, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et néerlandaise de la disposition en cause contiennent toutes la conjonction « et », ou son équivalent dans ces langues respectives, la circonstance que, dans la version allemande, la conjonction « oder » est utilisée, n'est pas déterminante.

60 Selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), in fine, du règlement nº 2868/95, l'opposant a également la possibilité de produire « tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ».

61 À cet égard, se pose la question de savoir si la possibilité de fournir un document équivalent concerne uniquement l'obligation de fournir le certificat de renouvellement ou si elle concerne l'obligation de présenter les deux éléments considérés, à savoir tant le certificat d'enregistrement que le certificat de

renouvellement. D'un point de vue grammatical, les deux interprétations sont possibles. En effet, dans le membre de phrase « si la marque est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », l'élément « ou tout autre document équivalent » peut concerner soit les deux éléments, à savoir tant le certificat d'enregistrement que le certificat de renouvellement, soit seulement le second élément.

62 Il y a lieu d'interpréter cette disposition en ce sens que la possibilité de fournir un document équivalent ne concerne pas seulement le certificat de renouvellement, mais tant le certificat d'enregistrement que le certificat de renouvellement. En effet, l'exigence de produire le certificat d'enregistrement n'est pas une fin en soi, mais vise à permettre à l'OHMI de disposer d'une preuve fiable de l'existence de la marque sur laquelle l'opposition est fondée. Il convient de rappeler que la première phrase de la règle 19, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 prévoit que l'opposant doit fournir « la preuve » de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure et que la deuxième phrase de la règle 19, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 constitue seulement une précision quant aux éléments qui doivent être fournis afin d'apporter cette « preuve ». Une interprétation téléologique de la règle 19, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95 permet donc de conclure que, en définitive, l'essentiel est que l'OHMI dispose d'une « preuve » fiable de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection d'une marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée.

63 La production d'un document, provenant de l'autorité compétente et contenant les mêmes informations que celles figurant dans un certificat d'enregistrement, satisfait à cette exigence. Il ne saurait être exigé d'un opposant qu'il produise un certificat d'enregistrement, lorsqu'il produit un document émanant de la même autorité, qui est donc aussi fiable qu'un certificat d'enregistrement, et qui contient toutes les informations nécessaires.

64 Il est donc possible de fournir un document « équivalent » qui remplace aussi bien le certificat d'enregistrement que le certificat de renouvellement. Il est également possible que le deuxième élément mentionné à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, à savoir le certificat de renouvellement, constitue en même temps un « document équivalent » au premier élément, à savoir au certificat d'enregistrement. En effet, lorsque le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires afin d'évaluer l'existence, la validité et l'étendue de la protection de la marque sur laquelle l'opposition est fondée, la présentation de ce document constitue « la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure », au sens de la règle 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 2868/95. Il convient de rappeler que, selon une interprétation téléologique de la règle 19, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, le contenu du document est l'élément déterminant, ainsi que le fait qu'il provienne de l'autorité compétente.

65 Il résulte de ce qui précède que la présentation d'un certificat de renouvellement est suffisante afin de démontrer l'existence, la validité et l'étendue de la protection de la marque sur laquelle l'opposition est fondée, s'il contient toutes les informations nécessaires à cette fin.

[*omissis*]

– Sur le caractère suffisant des documents produits en annexe à l'acte d'opposition [*omissis*]

71 La requérante souligne à cet égard que, selon la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, si la traduction d'un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original.

72 En l'espèce, la traduction fournie par l'intervenante ne comporte aucune mention expresse indiquant quel est le document original qui a été traduit. Cependant, une telle mention expresse n'est pas nécessaire afin d'identifier le document auquel une traduction se réfère, lorsque le document original et la traduction sont produits ensemble. En l'espèce, il ressort du dossier de l'OHMI que la traduction figure directement après le document original. Dans ces circonstances, il n'y a pas de doute quant au document original auquel la traduction se réfère.

[*omissis*]

74 Il y a lieu de relever que, lorsque le renouvellement a été demandé en temps utile, mais que l'autorité compétente n'a pas encore statué sur cette demande, il est suffisant de produire un certificat attestant de la demande, s'il provient de l'autorité compétente et contient toutes les informations nécessaires relatives à l'enregistrement de la marque, telles qu'elles résulteraient d'un certificat d'enregistrement. En effet, tant que la marque sur laquelle l'opposition est fondée n'a pas été renouvelée, le titulaire de la marque est dans l'impossibilité de produire un certificat de renouvellement, et il ne saurait être pénalisé en raison du temps pris par l'autorité compétente pour statuer sur sa demande. Cette même idée ressort d'ailleurs de la règle 19, paragraphe 2, sous a), i) du règlement nº 2868/95, selon laquelle, lorsque la marque n'est pas encore enregistrée, il suffit de produire une copie du certificat de dépôt.

75 En revanche, lorsque la marque sur laquelle une opposition est fondée est enregistrée, il ne suffit plus, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, de présenter le certificat de dépôt. Il est alors nécessaire de produire le certificat d'enregistrement ou un document équivalent. Selon la même idée, il ne suffit pas de produire un certificat attestant du dépôt d'une demande de renouvellement, lorsque le renouvellement a été effectué.

[*omissis*]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) **La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012-2) est annulée.**

2) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kicktipp GmbH.**

3) **Società Italiana Calzature Srl supportera ses propres dépens.**

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2016.

Signatures