ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

5 février 2004 *

Dans l'affaire C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, représentée par Me H. G. Zeiner, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (Universaltelefonbuch et Universalkommunikationsverzeichnis) (T-357/99 et T-358/99, Rec. p. II-1705), par lequel le Tribunal a rejeté les recours dirigés contre deux décisions de la troisième chambre de recours de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 octobre 1999, refusant l'enregistrement des vocables «Universaltelefonbuch» et «Universalkommunikationsverzeichnis» comme marques communautaires (affaires R 351/1999-3 et R 352/1999-3), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

* Langue de procédure: l'allemand.

l'autre partie à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. E. Joly et Mme S. Bonne, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 août 2001, la société Telefon & Buch VerlagsgmbH (ci-après «Telefon & Buch») a formé, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (Universaltelefonbuch et Universalkommunikationsverzeichnis) (T-357/99 et T-358/99, Rec. p. II-1705, ci-après l'«arrêt attaqué»), et tendant à l'annulation de cet arrêt par lequel le Tribunal a rejeté les recours dirigés contre deux décisions de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI»), du 21 octobre 1999, refusant l'enregistrement des vocables «Universaltelefonbuch» et «Universalkommunikationsverzeichnis» comme marques communautaires (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes,

les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

3 L'article 7 du même règlement dispose:

«1. Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

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;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.»

4 Aux termes de l'article 12 du règlement n° 40/94:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom ou de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

Les faits du litige

5 Le 28 janvier 1997, Telefon & Buch a présenté à l'OHMI deux demandes tendant respectivement à l'enregistrement en tant que marques communautaires des vocables «Universaltelefonbuch» et «Universalkommunikationsverzeichnis», pour des produits et des services relevant des classes 9 (mémoires informatiques avec des enregistrements pour installations et appareils de traitement électronique des données, en particulier bandes magnétiques, disques et CD-ROM), 16 (produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de référence), 41 (services d'une maison de publication, en particulier publication de textes, de livres, de revues et de journaux) et 42 (services d'un rédacteur), au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6 L'examinateur de l'OHMI a rejeté ces demandes par décisions du 23 avril 1999 qui ont fait l'objet de recours de la part de Telefon & Buch.

7 Par les décisions litigieuses, la troisième chambre de recours de l'OHMI a rejeté ces recours au motif que les vocables en cause étaient, dans la partie germanophone de la Communauté, descriptifs des produits et services concernés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et dépourvus de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

L'arrêt attaqué

8 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 21 décembre 1999, la requérante a introduit deux recours tendant à l'annulation des décisions litigieuses.

9 Pour rejeter les recours dont il était saisi, le Tribunal a d'abord rappelé, aux points 24 et 25 de l'arrêt attaqué, que l'éventuel caractère descriptif des vocables «Universaltelefonbuch» et «Universalkommunikationsverzeichnis» devait être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

10 Le Tribunal a ensuite considéré, aux points 27 à 30 de l'arrêt attaqué, que ces vocables signifiaient respectivement, en allemand, annuaire téléphonique universel et annuaire universel de communication, qu'ils étaient construits selon les règles grammaticales de cette langue et composés de termes allemands courants. Il a estimé que lesdits vocables désignaient l'espèce des produits et la destination des services concernés. Il a relevé en substance que l'ajout de l'adjectif «universal» aux mots «Telefonbuch» et «Kommunikationsverzeichnis» ne changeait pas la nature descriptive des vocables pour les produits et les services visés dans la demande d'enregistrement.

11 Le Tribunal a déduit de ces constatations, au point 31 de l'arrêt attaqué, que ces vocables permettaient au public concerné, en l'espèce le consommateur moyen germanophone qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec ces produits et services, le fait que ces vocables soient des néologismes ne modifiant pas cette appréciation.

12 Enfin, le Tribunal a jugé, aux points 33 à 35 de l'arrêt attaqué, que les décisions litigieuses avaient pu à juste titre être fondées sur le seul motif absolu de refus d'enregistrement tiré du caractère purement descriptif des vocables en cause, énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

13 Le Tribunal a, dès lors, rejeté les deux recours.

Sur le pourvoi

14 Telefon & Buch conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué, constater que les vocables «Universaltelefonbuch» et «Universalkommunikationsverzeichnis» remplissent les conditions de l'article 4 du règlement n° 40/94 et ne sont pas exclusivement descriptifs au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, renvoyer l'affaire à l'OHMI pour qu'il se prononce à nouveau sur les demandes d'enregistrement relatives à ces vocables, en se conformant à l'appréciation juridique de la Cour, et condamner l'OHMI aux dépens.

15 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner Telefon & Buch aux dépens.

16 En vertu de l'article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d'ordonnance motivée.

Argumentation des parties

17 Telefon & Buch soutient que les vocables proposés à l'enregistrement constituent des néologismes incontestables et procèdent de juxtapositions inhabituelles de

termes. Ils n'auraient pas une signification univoque et ne véhiculeraient pas, pour le consommateur moyen, une représentation claire des produits et des services auxquels ils se réfèrent. Ils ne seraient donc pas exclusivement descriptifs et ne pouvaient se voir opposer le motif absolu de refus d'enregistrement énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

18 Cette disposition ne s'opposerait qu'à l'enregistrement de signes qui transmettent une information directe et immédiate sur les produits ou les services concernés et non à l'enregistrement des signes qui ne véhiculent qu'indirectement cette information. Des termes purement descriptifs mais ne donnant aucune indication relative aux produits ou aux services concernés pourraient ainsi être enregistrés comme marques. Il suffirait qu'un signe ait un caractère même très partiellement distinctif pour bénéficier de l'enregistrement.

19 Le fait que les vocables en cause n'aient jamais été utilisés les ferait échapper à l'exigence de disponibilité, qui inspirerait les dispositions de l'article 12 du règlement n° 40/94. D'ailleurs, cet article réserverait la possibilité pour les tiers d'utiliser les mêmes signes comme des indications descriptives, sans que le titulaire de la marque puisse s'opposer à cette utilisation.

20 Au vu des critères de l'arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), les marques ici en cause ne pourraient revêtir un caractère descriptif, d'autant moins que les produits qu'elles sont censées décrire n'existent pas sur le marché. Le fait que l'OHMI ne puisse, à partir des signes litigieux, se faire une idée précise des produits concernés démontrerait que de tels signes ne sont pas exclusivement descriptifs.

21 L'OHMI soutient que sont exclus de l'enregistrement, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, les signes ou indications, appréciés dans leur ensemble, que le «consommateur européen» comprend immédiatement

et sans réflexion comme se rapportant aux produits ou aux services indiqués dans la demande ou aux caractéristiques de ceux-ci. Lorsque cette perception n'est pas immédiate, notamment lorsque la combinaison de termes qui forme la marque présente, en raison de sa structure inhabituelle, un caractère qui n'est pas purement descriptif, le signe ou l'indication pourraient être considérés comme distinctifs et, dans ces conditions, faire l'objet d'enregistrement comme marques communautaires.

22 Toutefois, il ne suffirait pas que la combinaison ainsi formée constitue un néologisme, en ayant une structure grammaticale légèrement différente des expressions habituelles, ni qu'elle ait plusieurs significations possibles pour revêtir un caractère distinctif. Ce qui serait déterminant serait la façon dont le signe est immédiatement compris et perçu par le public.

23 Les vocables litigieux, qui se rapporteraient immédiatement dans l'esprit d'un consommateur germanophone aux produits ou aux services visés dans la demande, seraient purement descriptifs. L'emploi de l'adjectif «universal» ne créerait aucun effet évocateur. De même, la pluralité de significations de ces vocables, leur longueur et le fait qu'ils constituent des néologismes ne leur confèreraient pas davantage un caractère distinctif.

Appréciation de la Cour

24 Conformément à l'article 4 du règlement n° 40/94, peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

25 L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 dispose que sont refusées à l'enregistrement 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».

26 Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d'origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

27 En interdisant l'enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, notamment, à propos des dispositions identiques de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, Rec. p. I-3161, point 73].

28 Pour que l'OHMI oppose un refus d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, 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, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 32).

29 En l'espèce, pour estimer que les deux vocables litigieux pouvaient se voir opposer le motif de refus d'enregistrement énoncé par cette disposition, le Tribunal a d'abord rappelé, à juste titre, au point 24 de l'arrêt attaqué, que le motif absolu de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 devait être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

30 Il a ensuite relevé, au point 27 de l'arrêt attaqué, que ces vocables signifiaient respectivement, en allemand, annuaire téléphonique universel et annuaire universel de communication, qu'ils étaient construits correctement, selon les règles grammaticales de la langue allemande, et étaient composés de termes allemands courants. Il a considéré, au point 28 de l'arrêt attaqué, que les combinaisons de mots «Telefonbuch» et «Kommunikationsverzeichnis» désignaient l'espèce des produits et la destination des services décrits aux points 25 et 26 de l'arrêt attaqué et qu'ils pouvaient donc être considérés comme descriptifs desdits produits et services. Par de tels motifs, il s'est conformé à l'interprétation, énoncée au point 28 de la présente ordonnance, de la disposition précitée du règlement n° 40/94.

31 Par ailleurs, en estimant, au point 29 de l'arrêt attaqué, qu'il suffisait que le signe descriptif présente, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec les produits concernés ou qu'un tel lien puisse être raisonnablement envisagé à l'avenir pour que ce signe soit refusé à l'enregistrement sur le fondement de la même disposition, et en jugeant, par suite, au point 30 de l'arrêt attaqué, que la circonstance qu'il

n'existe pas actuellement sur le marché d'annuaires téléphoniques ou de communication à vocation universelle ne modifiait pas le caractère descriptif des vocables litigieux, le Tribunal n'a pas méconnu l'interprétation que, ainsi qu'il ressort du point 28 de la présente ordonnance, ladite disposition doit revêtir.

32 En particulier, contrairement à ce que soutient Telefon & Buch, le Tribunal s'est référé à bon droit, au point 29 de l'arrêt attaqué, à l'arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, par lequel la Cour a jugé, à propos de dispositions identiques à celles de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que l'interdiction d'enregistrement en tant que marque communautaire de signes ou indications pouvant servir pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs puissent être librement utilisés par tous (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 31).

33 Le Tribunal a pu, dans ces conditions, déduire sans erreur de droit de l'ensemble de ces motifs, au point 31 de l'arrêt attaqué, que le public concerné pouvait établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre lesdits vocables et les produits et services visés par les demandes d'enregistrement et, au point 33 de l'arrêt attaqué, que ces demandes avaient pu, à juste titre, être rejetées par les décisions litigieuses sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

34 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal ne s'est donc pas fondé sur le caractère exclusivement descriptif des vocables en cause, mais sur le fait que ces derniers désignaient ou étaient susceptibles de désigner, dans l'esprit du public concerné, des caractéristiques des produits ou des services visés par les demandes d'enregistrement. Il n'a donc pas estimé, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient Telefon & Buch, que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s'appliquait qu'à des signes ou indications totalement dépourvus de caractère distinctif.

35 En soutenant que le Tribunal se serait mépris sur la portée des vocables litigieux, qu'il aurait dû regarder comme des néologismes incontestables, ayant plusieurs significations possibles et ne véhiculant pas, pour le consommateur moyen, une représentation claire des produits et des services auxquels ils se réfèrent, Telefon & Buch se borne en réalité à contester, sans invoquer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l'appréciation des faits à laquelle ce dernier s'est livré. Or, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22).

36 Enfin, contrairement à ce que prétend Telefon & Buch, le Tribunal n'a pas expressément constaté que les vocables litigieux pouvaient avoir plusieurs significations. Le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché son arrêt de contradiction de motifs en considérant comme descriptifs des vocables dont il aurait admis qu'ils pouvaient avoir plusieurs significations ne peut donc qu'être écarté.

37 En tout état de cause, à supposer que l'arrêt attaqué puisse être interprété en ce sens que le Tribunal n'aurait pas exclu que lesdits vocables puissent avoir plusieurs significations, il convient de rappeler, ainsi qu'il ressort du point 28 de la présente ordonnance, qu'il suffit qu'un signe ait, en au moins une de ses significations potentielles, un caractère descriptif pour qu'un refus d'enregistrement lui soit opposé en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

38 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Telefon & Buch est manifestement non fondé et doit, dès lors, être rejeté.

Sur les dépens

39 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant conclu à la condamnation de Telefon & Buch et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

ordonne:

1) **Le pourvoi est rejeté.**

2) **Telefon & Buch VerlagsgmbH est condamnée aux dépens.**

Fait à Luxembourg, le 5 février 2004.

Le greffier

R. Grass

Le président de la quatrième chambre

J. N. Cunha Rodrigues