ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 juin 2005 *

Dans l'affaire T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par M^e^ J. Tanhuanpää, avocat,

partie requérante,

contre

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

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 17 novembre 2003 (affaire R 842/2002-1), concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale communautaire PAPERLAB,

* Langue de procédure: l'anglais.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et M^me^ I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier: M^me^ B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2004,

à la suite de l'audience du 16 février 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 février 2002, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,

dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal PAPERLAB.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 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, et correspondent à la description suivante: «équipement informatique et instruments de mesurage pour contrôler et tester le papier».

4 Par décision du 18 septembre 2002, l'examinateur a rejeté la demande d'enregistrement, au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94 aux motifs que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et était descriptive des produits concernés au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

5 Le 14 octobre 2002, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de l'examinateur.

6 Par décision du 17 novembre 2003, notifiée à la requérante par lettre du 20 novembre 2003, la première chambre de recours de l'OHMI a, d'une part, confirmé la décision de l'examinateur en ce qu'elle avait rejeté la demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, renvoyé l'affaire à l'examinateur pour suite à donner à la demande de marque sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée dans la mesure où elle refuse l'enregistrement de la marque verbale PAPERLAB sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94;

— condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

10 La requérante soutient que la marque PAPERLAB n'est pas descriptive des produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, mais qu'elle est seulement suggestive. Elle avance, à cet égard, trois arguments.

11 Premièrement, aucun lien direct ne pourrait être établi entre la marque PAPERLAB et les produits concernés. Le terme «paperlab» serait un nom inventé, car la combinaison des termes «paper» et «lab» serait inhabituelle. La marque PAPERLAB aurait une place et une fonction particulière sur le marché pertinent, car le public ciblé ne serait composé que d'un petit groupe de professionnels de l'industrie du papier.

12 Afin de démontrer, tout d'abord, l'absence de lien direct entre la marque PAPERLAB et les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, la requérante analyse la signification des termes «paper» et «lab» et fait valoir que l'élément clef du signe PAPERLAB est le mot «lab». De nombreuses définitions de ce dernier feraient ressortir que ce terme (ou le terme «laboratoire») désigne une pièce, un bâtiment ou un local utilisé pour la conduite de tests scientifiques, la recherche ou l'enseignement de la science, ou encore un local où sont produits des médicaments et des produits chimiques. Il existerait une réelle différence de signification entre, d'une part, un lieu et, d'autre part, des équipements, tels que les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé. Dès lors, le consommateur ne pourrait pas, lorsqu'il voit ou entend le terme «paperlab», deviner qu'il s'agit d'un équipement et non d'un bâtiment ou d'un local destiné à des scientifiques.

13 S'agissant, ensuite, du caractère inventé de la marque PAPERLAB, la requérante fait valoir que ce signe verbal résulte d'une construction originale à partir des termes «paper» et «lab», juxtaposés pour former une structure inhabituelle qui ne constituerait pas une expression connue de la langue anglaise. Cette invention

lexicale, à l'instar de la marque BABY-DRY (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 40), conférerait à la marque ainsi formée un caractère distinctif, lui permettant de remplir sa fonction essentielle, à savoir l'identification de l'entreprise qui met les produits sur le marché.

14 S'agissant, enfin, de la place et de la fonction particulière de la marque PAPERLAB sur le marché pertinent, la requérante rappelle que le public ciblé, dont la définition a été reprise par la chambre de recours, est composé d'un nombre réduit de techniciens et d'ingénieurs spécialisés dans l'industrie du papier, qui examinent attentivement le produit et la marque qui lui est attachée. Il serait donc parfaitement apte à comprendre le sens classique des termes «paper» et «lab» et à apprécier le caractère distinctif de la combinaison de ces deux termes et de leur utilisation pour désigner un équipement électronique et non un service. En outre, d'une part, aucun tiers n'utiliserait le terme «paperlab» ni n'aurait un besoin ou un intérêt particulier à l'utiliser pour ses activités commerciales et, d'autre part, la marque PAPERLAB ne restreindrait pas les droits des entreprises tierces, qui resteraient libres d'utiliser les mots «paper», «laboratory» et «lab» pris séparément ou de façon combinée.

15 Deuxièmement, la requérante soutient que la marque PAPERLAB a été enregistrée, pour des produits identiques, en Finlande, ainsi que, pour des produits similaires, au Benelux, au Japon et dans certains pays anglo-saxons (États-Unis et Canada), où la signification, en anglais, des mots «lab», «paper» ou «laboratory» auprès du public ciblé ne ferait aucun doute. Le nombre élevé de ces enregistrements serait une indication substantielle quant au caractère enregistrable de la marque PAPERLAB au niveau communautaire.

16 Troisièmement, l'OHMI aurait accepté d'enregistrer des marques avec une combinaison de mots présentant une similitude avec celle utilisée pour former la marque PAPERLAB pour des produits relevant de la classe 9, notamment du matériel de circuits électroniques ou encore des accessoires informatiques. La décision attaquée ne serait donc pas cohérente avec la pratique décisionnelle de l'OHMI. La requérante se réfère notamment aux marques IQ-PAPER, PAPER-MARK, PAPERPAD, PAPERGATE et PAPERMASTER.

17 Dans son mémoire en réponse, l'OHMI rejoint la position de la chambre de recours, selon laquelle la marque PAPERLAB est descriptive.

18 Premièrement, eu égard à la signification des termes «paper» et «lab», aux produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et au public ciblé, la marque PAPERLAB décrirait en anglais, d'une manière simple et directe, la fonction attendue ou la destination des produits concernés, du fait du rapport suffisamment direct et spécifique qui existerait entre le signe PAPERLAB et les produits concernés. Par conséquent, ce signe serait compris par le public pertinent comme signifiant un appareil de contrôle pour le papier et les produits en papier et non comme un laboratoire pris au sens classique du mot.

19 La juxtaposition des termes «paper» et «lab» dans le signe PAPERLAB ne serait pas non plus inhabituelle du point de vue syntaxique et correspondrait, au contraire, à la façon habituelle et grammaticalement correcte de se référer aux types de produits concernés. Ces deux termes seraient clairement susceptibles d'être utilisés dans le langage courant par le public concerné pour désigner les caractéristiques des produits. La combinaison «paperlab» ne serait donc pas susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque demandée, car elle ne produirait pas un sens différent de celui produit par les mots «paper» et «lab» dans le langage courant, contrairement à la combinaison en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité. Ainsi, l'OHMI partage l'analyse du public ciblé qui est effectuée par la requérante, mais en déduit que ce serait précisément en raison de son expérience et de ses connaissances que ce public spécialisé serait capable de saisir le sens technique exact du terme «paperlab». Pour ce public, la marque PAPERLAB délivrerait un message clair et direct, à savoir que la requérante fournit un équipement conçu comme un laboratoire pour contrôler et tester le papier.

20 Il ne serait pas non plus nécessaire que le signe soit, au moment de la demande d'enregistrement, effectivement utilisé à des fins descriptives des produits ou des caractéristiques de ces produits, mais il suffirait que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.

21 Deuxièmement, l'OHMI indique que, si des décisions nationales d'enregistrement peuvent être prises en considération dans l'examen des demandes d'enregistrement de marques communautaires, il ne saurait être lié par celles-ci.

22 Troisièmement, l'OHMI serait tenu, lorsqu'il procède à l'examen d'une demande d'enregistrement et doit évaluer s'il existe ou non un motif absolu de refus sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 40/94, de se prononcer au regard des caractéristiques propres de la marque demandée et par rapport aux produits et services tels que décrits dans la demande d'enregistrement. Dès lors, l'existence de décisions antérieures de l'OHMI acceptant l'enregistrement de marques présentant quelques similarités avec la marque PAPERLAB ne saurait lier l'OHMI dans son appréciation de l'existence éventuelle, en l'espèce, d'un motif absolu de refus, d'autant plus que les marques mentionnées par la requérante se distinguent de la marque PAPERLAB en ce qu'elles ne portent pas sur les mêmes mots et concernent des produits et des services autres que ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé.

Appréciation du Tribunal

23 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, 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». En outre, l'article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que «le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

24 Les signes et les indications visés par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, 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 [arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 39, et arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Rec. p. II-4995, point 34].

25 Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou 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 des produits et services en cause ou d'une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T-311/02, Rec. p. II-2957, point 30].

26 Pour qu'une marque constituée d'un néologisme ou d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à 369/02, Rec. p. II-47, point 31].

27 En outre, une marque constituée d'un néologisme ou d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments (arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, précité, point 32). À cet égard, l'analyse du terme en cause au vu des règles lexicales

et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal ROBOTUNITS, précité, point 39, et du 30 novembre 2004, Geddes/OHMI (NURSERYROOM), T-173/03, Rec. p. II-4165, point 21].

28 En l'espèce, les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque PAPERLAB est demandé sont des équipements informatiques et des installations de mesurage destinés à contrôler et à tester le papier. Les produits concernés étant des équipements spécialisés, il y a lieu de considérer que le public pertinent est effectivement composé de professionnels et de consommateurs expérimentés dans le secteur des équipements informatiques et des installations de mesurage pour contrôler et tester le papier et est anglophone.

29 S'agissant de l'argument de la requérante tiré de l'absence de lien direct entre la marque PAPERLAB et les produits concernés, il est constant que cette marque est composée de deux éléments distincts, à savoir le terme «paper» et le terme «lab». D'une part, le terme «paper» est une référence directe à la destination et donc à une caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé. D'autre part, le terme «lab» décrit une fonction des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé. En effet, il est constant que le terme «lab» désigne un laboratoire et que la destination des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé est de contrôler et de tester le papier, activités habituellement effectuées dans ou par un laboratoire. Certes, la signification immédiate du terme «lab» désigne un endroit plutôt qu'un appareillage. Toutefois, cette signification doit être analysée en relation avec les produits visés dans la demande de marque. Dans cette perspective, le terme «lab» est parfaitement de nature à décrire des équipements ou des appareillages destinés à effectuer des contrôles et des tests.

30 Au vu de ces éléments, le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes «paper» et «lab» comme faisant respectivement référence à du papier et à un laboratoire. Dès lors, chacun des termes composant la marque

PAPERLAB doit être considéré comme descriptif d'une des caractéristiques ou fonctions des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

31 En outre, le public ciblé est à même de comprendre le signe PAPERLAB comme désignant un système conçu comme un laboratoire pour contrôler et tester le papier, comme l'a justement relevé la chambre de recours. En effet, en raison de sa maîtrise de l'anglais et de sa connaissance technique du produit et de l'industrie du papier, ce public expérimenté et qualifié connaît parfaitement la nature, les caractéristiques et l'usage attendu d'équipements informatiques et d'instruments de mesurage destinés à contrôler et à tester le papier. Il pourra donc associer à la marque PAPERLAB les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé. C'est donc précisément en raison de la nature professionnelle et expérimentée de ce public que ce dernier est capable de saisir le sens technique exact du terme «paperlab», contrairement à ce qu'avance la requérante.

32 S'agissant de l'argument de la requérante relatif au caractère inventé de la marque PAPERLAB, il apparaît que la combinaison «paperlab» n'est pas inhabituelle dans sa structure. Au contraire, le signe en cause, en accolant les mots «paper» et «lab» dans un ordre correct au vu de la grammaire anglaise, ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots pour en modifier le sens ou la portée. Il ne sera donc pas perçu comme inhabituel par le public ciblé. Par conséquent, la chambre de recours n'a pas méconnu les principes posés par l'arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité (points 43 et 44), compte tenu de ce que, dans le cas d'espèce, la marque demandée ne constitue pas une invention lexicale.

33 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque PAPERLAB décrivait en anglais d'une manière simple et directe la fonction attendue des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé. En effet, le signe verbal PAPERLAB ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des termes «paper» et «lab». De plus, le signe «paperlab» pourrait également être perçu comme

désignant une des caractéristiques techniques des produits en cause, puisqu'il s'agit d'équipements informatiques et d'instruments de mesurage qui ont été conçus pour fonctionner comme un véritable laboratoire portable, afin de procurer, in situ, les services habituellement rendus en laboratoire.

34 Cette constatation ne peut être remise en cause par l'argument du requérant relatif à la non-utilisation du terme «paperlab» dans le langage courant et à son absence du dictionnaire. 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 cette disposition 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 cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 32). En outre, l'OHMI n'a pas l'obligation de prouver que ce signe figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu'interprétée par le juge communautaire. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu'interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu'elle ait à se justifier par la production d'éléments de preuve [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, point 54].

35 Étant établi que le signe PAPERLAB peut être descriptif de l'une des fonctions des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque PAPERLAB est demandé, l'argument relatif à la possibilité pour les tiers d'utiliser les termes généraux «paper», «lab» ou «laboratory», séparément ou de façon combinée, n'est pas pertinent.

36 Il résulte de ce qui précède que le premier argument de la requérante n'est pas fondé.

37 Le deuxième argument de la requérante, tiré de l'existence de décisions nationales d'enregistrement de la marque PAPERLAB pour des produits identiques ou similaires, est également non fondé. Le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L'OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d'un État membre ou d'un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d'une législation nationale harmonisée en vertu 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), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 47].

38 En l'espèce, il n'apparaît pas que la chambre de recours ait méconnu la réglementation communautaire pertinente lors de l'analyse du caractère enregistrable du signe PAPERLAB en tant que marque communautaire. En outre, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle pouvait librement apprécier le fait que la marque PAPERLAB a fait l'objet d'un enregistrement dans deux pays de langue anglaise (les États-Unis et le Canada) et en tirer les conséquences quant à la solution à adopter pour l'enregistrement de la marque PAPERLAB.

39 Le troisième argument de la requérante, tiré de ce que l'OHMI aurait accepté par le passé d'enregistrer des marques qui reposent sur une combinaison de mots analogue à celle utilisée pour former la marque PAPERLAB, est aussi non fondé. D'une part, les marques citées par la requérante se distinguent de la marque demandée PAPERLAB en ce qu'elles désignent d'autres produits et services que ceux concernés en l'espèce. D'autre part, les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 40/94 relèvent de la compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu'interprétée par le juge communautaire et non pas sur la base d'une prétendue pratique décisionnelle antérieure divergente des chambres de recours [arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839, point 60, non invalidé sur ce point par arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, Rec. p. II-8317].

40 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, ne saurait être accueilli. Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2005.

Le greffier

H. Jung

Le président

H. Legal