Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 décembre 2015 *

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale ARTHUR & ASTON — Marque nationale figurative antérieure Arthur — Absence d'usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif »

Dans l'affaire T-83/14,

LTJ Diffusion, établie à Colombes (France), représentée initialement par Me S. Lederman, puis par Me F. Fajgenbaum, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, 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

Arthur et Aston SAS, établie à Giberville (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 décembre 2013 (affaire R 1963/2012-1), relative à une procédure d'opposition entre LTJ Diffusion et Arthur et Aston SAS,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2014,

* Langue de procédure : le français.

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans un délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et 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

Antécédents du litige

1 Le 10 novembre 2010, l'intervenante, Arthur et Aston SAS, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal ARTHUR & ASTON.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 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 : « Chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; sandales ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; souliers ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 10/2011, du 17 janvier 2011.

5 Le 14 avril 2011, la requérante, LTJ Diffusion, a formé opposition au titre de l'article 41 du règlement nº 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L'opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure enregistrée sous le numéro 17731, reproduite ci-après :



7 La marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition avait été enregistrée en France le 16 juin 1983 et renouvelée le 11 avril 2003 pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ».

8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

9 L'intervenante ayant sollicité la présentation de la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009, la requérante a rapporté uniquement la preuve de l'usage du signe reproduit ci-après :



10 Le 27 août 2011, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité au motif que la requérante n'avait pas apporté la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, sous sa forme enregistrée (ci-après la « marque antérieure sous sa forme enregistrée »), au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009.

11 Le 23 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.

12 Par décision du 2 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. À l'instar de la division d'opposition, la chambre de recours a constaté que le signe reproduit au point 9 ci-dessus (ci-après le « signe utilisé »), différait de la forme de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, de manière à altérer son caractère distinctif. Elle a dès lors conclu que l'usage de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition n'avait pas été établi conformément à l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée ;

— renvoyer l'affaire devant la formation compétente de l'OHMI, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'opposition, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait qu'il n'a pas le pouvoir de statuer lui-même sur celui-ci.

14 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. Elle soutient que la chambre de recours a apprécié de manière erronée cette disposition.

16 Selon l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, la preuve de l'usage sérieux d'une marque communautaire comprend également la preuve de l'utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de ladite marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

17 Bien que cet article se réfère uniquement à l'usage de la marque communautaire, il doit s'appliquer, par analogie, à l'usage d'une marque nationale, dans la mesure où l'article 42, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le paragraphe 2 du même article s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, « étant entendu que l'usage dans [l'Union] est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée » [arrêt du 14 juillet 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI – Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, point 24].

18 L'objet de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, qui évite d'imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d'application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d'une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, point 30 ; du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, point 28, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, point 26].

19 En l'espèce, il est constant que, pour la période pertinente s'étendant du 17 janvier 2006 au 16 janvier 2011, seul l'usage sérieux du signe utilisé a été établi lors de la procédure devant l'OHMI. Il convient dès lors d'examiner si la chambre de recours a conclu à bon droit que ce signe comportait des différences par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée, altérant le caractère distinctif de cette dernière.

20 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d'une marque au sens du règlement nº 207/2009 signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée).

21 La marque antérieure sous sa forme enregistrée représente le prénom Arthur sous la forme d'une signature manuscrite, en noir sur fond blanc, placée de manière oblique et tassée, les lettres étant représentées sous la forme d'une écriture très serrée. La première lettre de ladite marque est mise en exergue en étant écrite en majuscule et appuyée par la présence d'un point entre les deux traits

obliques du « A ». Bien que l'élément verbal « arthur » constitue l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, le caractère distinctif de celle-ci provient non seulement de cet élément verbal, mais également de sa présentation graphique, qui, bien que secondaire, n'est ni négligeable ni banale.

22 Ainsi que la chambre de recours le note à juste titre au point 27 de la décision attaquée, le signe utilisé présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Même si le signe utilisé reprend l'élément verbal « arthur », les caractères utilisés pour représenter les lettres constituant cet élément verbal sont des caractères d'imprimerie majuscules blancs, avec une légère stylisation, sur un fond noir et disposés de façon horizontale. Par ailleurs, le signe utilisé place le mot « arthur » dans un cadre rectangulaire noir doté lui-même d'un fin cadre blanc.

23 Ces différences sont de nature à altérer, dans la perspective du consommateur moyen français visé par les produits relevant de la classe 25, le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. En effet, l'élément graphique de ladite marque, constitué d'une signature stylisée, disparaît complètement du signe utilisé et est remplacé par un élément graphique radicalement diffèrent, très classique, symétrique et statique, alors que, ainsi que l'OHMI le relève à bon droit, la marque antérieure sous sa forme enregistrée attire l'attention par l'asymétrie et le dynamisme conférés par le mouvement des lettres, de la gauche vers la droite. Les différences entre la marque et le signe susvisés ne sont pas négligeables et ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme globalement équivalents, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.

24 Compte tenu du fait que le graphisme particulier du mot « arthur » contribue, avec ledit mot, au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et qu'il se trouve être radicalement altéré dans le signe utilisé, il convient d'approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve être altéré.

25 Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argumentation de la requérante.

26 En premier lieu, il convient de rejeter, en tant que manquant en fait, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur une éventuelle altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et n'a pas effectué, à cet égard, une analyse concrète de cette marque et du signe utilisé. En effet, il suffit de se reporter aux points 26 à 30 et 34 à 36 de la décision attaquée pour constater que la chambre de recours a effectué une analyse concrète et détaillée de la marque et du signe susvisés pour aboutir à la conclusion, au point 40 de la même décision, que le signe utilisé différait de la marque antérieure sous sa forme enregistrée d'une manière qui altérait le caractère distinctif de cette dernière.

27 Il convient également de rejeter le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur le caractère distinctif propre de l'élément graphique de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, ni sur la question de savoir si l'usage d'une nouvelle police d'écriture, qualifiée par la chambre de recours, elle-même, de « très classique », pouvait, à lui seul, conduire à une altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.

28 À cet égard, il convient de relever que, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs de la marque antérieure sous sa forme enregistrée ne pouvaient pas être considérés comme négligeables. Au point 35 de la décision attaquée, elle a poursuivi en précisant que le mot « arthur » n'était pas représenté en caractères tout à fait habituels et banals et en rappelant que la marque antérieure sur laquelle l'opposition était fondée n'était pas enregistrée comme une marque verbale mais comme une marque figurative. Enfin, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe utilisé donnait au consommateur une

impression très différente de celle que la marque antérieure sous sa forme enregistrée produisait, en ce qu'il ne reproduisait aucun des éléments figuratifs de cette dernière et qu'il était constitué d'autres éléments figuratifs, notamment des caractères d'imprimerie à peine stylisés.

29 Il résulte ainsi des points 34 à 36 de la décision attaquée que la chambre de recours, contrairement aux allégations de la requérante, a examiné le caractère distinctif propre des éléments figuratifs de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et conclu que ces éléments n'étaient ni habituels ni banals. Elle a ainsi considéré, implicitement mais nécessairement, que ces éléments figuratifs contribuaient au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il résulte également des points susvisés de la décision attaquée, et en particulier du point 36 de ladite décision, que la chambre de recours a considéré que l'altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée résultait de la disparition, dans le signe utilisé, des éléments figuratifs susvisés et de leur substitution par d'autres plus banals et moins stylisés.

30 En deuxième lieu, la requérante a soutenu que l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, le graphisme caractérisant cet élément verbal étant banal et secondaire. Partant, selon la requérante, une juste application de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 aurait dû conduire la chambre de recours à considérer que le signe utilisé, qui reprenait dans son intégralité cet élément verbal distinctif et dominant, sans l'adjonction d'aucun autre élément verbal ni d'un quelconque élément graphique distinctif, mais dans une police différente tout aussi banale et secondaire, n'altérait pas le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.

31 À l'appui de la prémisse selon laquelle l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, la requérante a fait valoir que de nombreuses décisions des juridictions, tant françaises que de l'Union, avaient conclu en ce sens. La requérante a invoqué en particulier l'arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T-346/04, Rec, EU:T:2005:420), concernant l'opposition qu'elle avait formée, fondée sur la marque antérieure sous sa forme enregistrée, à l'encontre de la demande d'enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal ARTHUR ET FELICIE. La requérante a également invoqué l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 rendu dans le cadre d'une action en contrefaçon qu'elle avait engagée à l'encontre de l'utilisation de la marque verbale ARTHUR ET FELICIE.

32 La requérante a en outre reproché à la chambre de recours d'avoir dénié toute pertinence à l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420), et aux décisions des instances nationales qu'elle avait invoquées lors de la procédure administrative. En contestant l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les constatations présentées dans l'arrêt et dans les décisions susvisés n'étaient pas pertinentes, puisqu'elles étaient effectuées dans le cadre d'un examen portant sur le risque de confusion et non pas dans celui de l'examen de la nature de l'usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée (points 32 et 38 de la décision attaquée), la requérante soutient, en substance, que l'analyse du caractère distinctif de ladite marque devait être la même dans le contexte de l'article 8 du règlement nº 207/2009, relatif au risque de confusion, que dans celui de l'article 15 dudit règlement, relatif à l'usage de la marque enregistrée.

33 En réponse à l'argumentation de la requérante présentée aux points 30 à 32 ci-dessus, il convient de rappeler tout d'abord que, ainsi qu'il ressort du point 21 ci-dessus, l'élément verbal « arthur » constitue l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, en ce sens qu'il domine l'impression d'ensemble produite par cette marque. La présentation graphique de cet élément verbal revêt un aspect secondaire, mais non négligeable, dans cette impression d'ensemble.

34 Cela étant, il convient de souligner qu'il ne suffit pas que l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée soit repris dans le signe utilisé, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'élément verbal « arthur », pour que ce signe soit reconnu comme n'altérant pas le caractère

distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. L'examen de l'altération du caractère distinctif consiste en la comparaison de la marque antérieure sous sa forme enregistrée avec le signe utilisé aux fins d'examiner si cette marque et ce signe diffèrent ou non par des éléments négligeables et s'ils peuvent être considérés comme globalement équivalents (arrêts ATLAS TRANSPORT, point 18 supra, EU:T:2010:229 ; FRUIT, point 18 supra, EU:T:2012:316, et PALMA MULATA, point 18 supra, EU:T:2014:119). Ainsi qu'il a déjà été conclu, les constatations de la chambre de recours à cet égard ne sont pas entachées d'erreur.

35 Ensuite, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle l'élément verbal « arthur » constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, cette allégation est erronée pour les raisons exposées aux points 21 à 24 ci-dessus, dans la mesure où le caractère distinctif de cette marque résulte non seulement de cet élément verbal, mais également de la présentation graphique dudit élément, qui n'est ni négligeable ni banale.

36 Au demeurant, l'allégation susvisée de la requérante n'est pas corroborée par l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420). Dans cet arrêt, le Tribunal n'a aucunement conclu que l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420), et plus précisément au point 46 dudit arrêt, il a uniquement constaté, comme en l'espèce (voir point 21 ci-dessus), le caractère dominant de cet élément verbal et le caractère secondaire des éléments figuratifs.

37 S'agissant enfin de la mention par la requérante de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 (voir point 31 ci-dessus) ainsi que d'autres décisions des instances nationales, également invoquées devant l'OHMI, il convient de noter que tant cet arrêt que ces décisions ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion du Tribunal au point 24 ci-dessus, dans la mesure où il n'y est aucunement conclu que l'élément graphique de la marque antérieure sous sa forme enregistrée était négligeable et qu'il ne contribuait pas, avec l'élément verbal « arthur », au caractère distinctif de cette marque. Au contraire, cet élément graphique, ayant la forme d'une signature manuscrite, y était qualifié de « particulier ». C'est ainsi notamment que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt précité, avait décrit la marque antérieure sous sa forme enregistrée comme « [étant] déposée dans un graphisme particulier en forme de signature manuscrite, épousant une forme ascendante, un point étant placé sous la lettre A ». En tout état de cause, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, de sorte que l'OHMI ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 49, et du 23 janvier 2014, Coppenrath-Verlag/OHMI – Sembella (Rebella), T-551/12, EU:T:2014:30, point 61 et jurisprudence citée].

38 Sur le fondement des considérations figurant aux points 33 à 37 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'allégation de la requérante selon laquelle l'analyse du caractère distinctif de la marque sous sa forme enregistrée devrait être la même dans le cadre des articles 8 et 15 du règlement nº 207/209 (voir point 32 ci-dessus), il convient de rejeter la prémisse de l'argumentation de la requérante selon laquelle l'élément verbal « arthur » constitue l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter le reste de l'argumentation de la requérante qui se fonde sur cette prémisse erronée (voir point 30 ci-dessus).

39 En troisième lieu, il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel la solution retenue dans la décision attaquée serait contraire à la solution retenue dans la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 4 octobre 2013 (affaire R 737/2013-2). Il suffit de constater que les cadres factuels dans lesquels s'inscrivent ces deux décisions sont différents, dans la mesure où la

relation entre la forme de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et la forme du signe utilisé telle que définie dans la décision attaquée diffère de la relation entre la forme de la marque antérieure et celle du signe utilisé telle que définie dans la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 4 octobre 2013, précitée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est appelé à décider en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce et qu'il n'est pas lié par des décisions antérieures prises dans d'autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement nº 207/2009 et non sur celui d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n'est pas lié par la pratique décisionnelle de l'OHMI (voir arrêt PALMA MULATA, point 18 supra, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée).

40 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. Il s'ensuit que le recours doit être intégralement rejeté.

Sur les dépens

41 Au titre de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens.

42 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) **Le recours est rejeté.**

2) **LTJ Diffusion est condamnée aux dépens.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Signatures