Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 19 juillet 2016 [1]

Affaire C-577/14 P

Brandconcern BV
contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

«Pourvoi — Marque de l'Union européenne — Marque verbale "LAMBRETTA" — Demande en déchéance de Brandconcern BV — Déclaration partielle de déchéance»

1. L'inscription d'une marque sur le registre exige, entre autres conditions, que soient identifiés dans la demande d'enregistrement les produits ou les services pour lesquels la protection de ce signe distinctif est réclamée. À cette fin, les opérateurs économiques tout comme les offices de marques des États membres ainsi que l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) [2] utilisent la classification de Nice [3].

2. L'arrangement de Nice comprend une liste de 34 classes de produits et onze classes de services. Chaque classe comporte des indications générales correspondant aux secteurs auxquels les produits ou les services respectifs se rattachent. La classification de Nice contient de surcroît une énumération alphabétique de produits et de services, qui informe de la classe à laquelle chacun d'eux se rattache.

3. Dans l'arrêt The Chartered Institute of Patent Attorneys [4], la Cour s'est prononcée sur l'interprétation de l'utilisation des intitulés de classe de l'arrangement de Nice, en tant que facteur ayant une incidence sur l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement des marques. La Cour a établi quelques pistes et, notamment, la nécessité de désigner clairement et précisément dans les demandes de marques les biens ou les services pour lesquels la protection de l'enregistrement était demandée [5]. Néanmoins, la Cour n'a pas limité les effets temporels de l'arrêt.

1 — Langue originale : l'espagnol.

2 — Les sigles de son nom en anglais (European Union Intellectual Property Office) sont utilisés pour le désigner dans toutes les autres langues.

3 — Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté lors de la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nº I-18200, p. 89, ci-après la « classification de Nice » ou l'« arrangement de Nice »).

4 — Arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, ci-après l'arrêt « IP Translator »). L'arrêt est connu par renvoi au signe « IP Translator » sur lequel il portait.

5 — Voir, sur l'arrêt IP Translator, points 53 et suiv.

4. La société Brandconcern BV demande dans le présent pourvoi l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA)[6], car elle estime qu'il est erroné en ce qu'il n'a pas appliqué de manière rétroactive la jurisprudence de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) à une demande d'enregistrement relative à la classe 12 déposée auprès de l'EUIPO. Son pourvoi permettra, en premier lieu, de préciser les contours de la jurisprudence établie dans l'arrêt IP Translator en des termes généraux et, en second lieu, d'analyser son éventuelle applicabilité aux marques déjà enregistrées.

5. En tout état de cause, la transcendance de l'arrêt qui tranchera le pourvoi sera limitée, compte tenu du nouveau libellé de l'article 28 du règlement (CE) nº 207/2009[7], consécutif à l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du règlement (UE) nº 2015/2424[8]. L'article 28, paragraphe 8, tente de remédier aux problèmes d'interprétation sur la classification des produits et des services des marques enregistrées avant la date à laquelle la Cour a rendu l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

I – Cadre juridique

A – Le règlement nº 207/2009

6. Les marques de l'Union européenne sont régies, aux fins du présent litige, par le règlement nº 207/2009. Les réformes ultérieures, en vertu du règlement nº 2015/2424, qui a modifié des aspects substantiels de la réglementation préalable sur les marques de l'Union européenne[9], n'affectent pas ratione temporis le présent pourvoi. Néanmoins, il y a lieu d'évoquer le nouvel article 28 (« Désignation et classification des produits et services »), dont le paragraphe 8 est rédigé comme suit :

« Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l'[EUIPO] au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. […]

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée. »

6 — Arrêt du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, EU:T:2014:844, ci-après l'« arrêt attaqué »).

7 — Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

8 — Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

9 — Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2015/2424.

7. Dans le titre VI, « Renonciation, déchéance et nullité », l'article 51, relatif aux causes de déchéance, dispose :

« 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage […]

[…]

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

B – Règlement nº 2868/95[10]

8. Sous le titre « Liste des produits et services », la règle 2 dispose :

« 1. Pour les produits et les services, la classification appliquée est la classification commune visée à l'article 1er 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.

2. La liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice.

3. Les produits et services sont regroupés de préférence sur le modèle de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartient le groupe de produits ou de services et présenté dans l'ordre de cette classification.

4. La classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu'ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu'ils figurent dans des classes différentes de cette classification. »

C – Communications du directeur exécutif de l'EUIPO

9. Le directeur exécutif de l'EUIPO exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 124 du règlement nº 207/2009. Il y a lieu de relever parmi ces derniers, en ce qui concerne la présente affaire, celui d'adopter des instructions administratives internes et, notamment, des communications [paragraphe 2, sous a)] qui doivent être publiées dans le *Bulletin des marques de l'Union européenne*, conformément à l'article 89, sous b), dudit règlement.

10 — Règlement du 13 décembre 1995 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3) (ci-après le « règlement d'application » et le « règlement d'exécution »).

10. Pour expliquer la pratique de l'EUIPO en matière d'utilisation des intitulés de classe, ainsi que les répercussions de cet usage lorsque les demandes ou les enregistrements de marque de l'Union européenne ont fait l'objet d'une limitation ou d'un renoncement partiel, ou ont fait l'objet de procédures d'opposition ou de déchéance, le directeur exécutif a adopté et publié la communication nº 4/03 [11]. En vertu de son point IV, paragraphes 1 et 2 :

« Les 34 classes de produits et 11 classes de services comprennent la totalité des produits et services, en conséquence de quoi l'utilisation de toutes les indications générales de l'intitulé de classe d'une classe particulière constitue une revendication à l'égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière.

De même, l'utilisation d'une certaine indication générale se trouvant dans l'intitulé de classe portera sur tous les produits ou services relevant de cette indication générale et correctement classifiés dans la même classe […] »

11. À la suite de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), et bien que la Cour y ait interprété la directive 2008/95/CE [12] et non pas le règlement nº 207/2009, le directeur exécutif de l'EUIPO a publié la communication nº 2/12 [13], dont le point V souligne ce qui suit :

« En ce qui concerne les marques [de l'Union européenne] enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière, l'[EUIPO] considère que l'intention du demandeur, eu égard au contenu de la communication nº 4/03, était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition en vigueur au moment du dépôt.

Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de l'application de l'article 50 du [règlement nº 207/2009]. »

II – Antécédents du litige

12. Il ressort des points 1 à 6 de l'arrêt attaqué que la société Scooters India Ltd est titulaire de la marque de l'Union européenne verbale LAMBRETTA [14], demandée le 7 février 2000 et enregistrée par l'EUIPO le 6 août 2002, sous le numéro 1495100.

13. La demande d'enregistrement avait limité aux classes 3, 12, 14, 18 et 25 de l'arrangement de Nice les produits protégés par la marque. Pour le présent pourvoi, étant donné que Scooters India s'est partiellement désistée de ses demandes devant le Tribunal [15], il suffit de se référer aux produits relevant de la classe 12, dont la description dans l'arrangement de Nice est la suivante :

— classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau »

11 — Communication du 16 juin 2003 concernant l'utilisation des intitulés de classe dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire.

12 — Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

13 — Communication du 20 juin 2012 concernant l'utilisation des intitulés de classe dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire ; elle porte le même intitulé que la communication préalable, la communication nº 4/03, qu'elle abrogeait et à laquelle elle se substituait. Par la suite, l'abrogation de la communication nº 2/12 s'effectuera par étapes : une partie aura lieu à compter du 23 mars 2016 et le reste le 25 septembre de cette même année, lorsqu'elle sera remplacée par la communication nº 1/2016, du 8 février 2016, relative à l'application de l'article 28 du règlement nº 207/2009.

14 — Dans son mémoire en défense, Scooters India affirme que la demande revendiquait l'ancienneté de cinq enregistrements de marques au Royaume-Uni, notamment la marque nº 874581 pour des véhicules à moteur, camionnettes à moteur, bicyclettes et leurs accessoires relevant de la classe 12, ainsi qu'un enregistrement en Italie.

15 — Aux termes du point 7 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne les autres classes de produits et de services, Scooters India s'est désistée de sa demande en nullité.

14. Le 19 novembre 2007, la société Brandconcern a introduit une demande de déchéance partielle de la marque LAMBRETTA sur le fondement de l'article 50, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement nº 40/94 [16]. Cette demande de déchéance visait notamment les produits de la classe 12 et se fondait sur l'absence d'usage sérieux de ladite marque pendant une période ininterrompue de cinq ans.

15. La division d'annulation de l'EUIPO a fait droit à la demande de Brandconcern dans sa décision du 24 septembre 2010 et a prononcé la déchéance partielle de la marque à compter du 19 novembre 2007 pour les produits relevant, notamment, de la classe 12.

16. La décision du 24 septembre 2010 a été contestée par Scooters India devant l'EUIPO, sur le fondement des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

17. La première chambre de recours de l'EUIPO, dans sa décision du 1er décembre 2011 (ci-après « la décision litigieuse ») a rejeté le recours de Scooters India, sauf pour la partie relative aux « savons » de la classe 3 (pour laquelle l'EUIPO a annulé la décision du 24 décembre 2010) [17].

18. Comme motif de rejet du recours de Scooters India, la chambre de recours a estimé que l'usage de la marque LAMBRETTA pour les produits de la classe 12 (notamment) n'avait pas été suffisamment démontré, ce qui a déterminé la déchéance de l'enregistrement.

III – Arrêt attaqué

19. Le 8 février 2012, Scooters India a formé un recours en annulation auprès du Tribunal à l'encontre de la décision de la chambre de recours. Ce recours était basé sur un moyen unique, à savoir la violation de l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, que la requérante a divisé en deux griefs.

20. Dans le premier grief, Scooters India reprochait à la chambre de recours de n'avoir pas exclu les pièces de rechange de la déclaration de déchéance, réclamant ainsi que l'EUIPO applique le critère en vigueur au moment où elle a présenté sa demande en 2000. Selon ce critère, si les demandes d'enregistrement de marques mentionnent, sans distinction, les biens de l'intitulé d'une classe, elles couvrent tous les produits de la liste alphabétique de biens et de services qui relèvent de cette classe (ci-après le « critère compréhensif »).

21. Le Tribunal a nuancé cette critique. Tout d'abord il a examiné [18] si les pièces de rechange pour scooters faisaient partie des produits relevant de la classe 12, ensuite il a considéré si la demande d'enregistrement de Scooters India pouvait être traitée conformément au critère compréhensif, ou si elle devait l'être par application du critère « littéral » [19], c'est-à-dire en ne considérant que le sens des catégories de produits qui figurent expressément dans l'intitulé de la classe en cause (dans le cas d'espèce, les véhicules et les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau).

16 — JO 1994, L 11, p. 1, devenu article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

17 — Le même jour, la chambre de recours a également rejeté un recours de Brandconcern contre la décision de la division d'annulation.

18 — Points 18 et suiv. de l'arrêt attaqué.

19 — Pour désigner ces deux critères, on utilise fréquemment les locutions en langue anglaise « *class-heading-covers-all-approach* » pour le critère compréhensif et « *class-heading-means-what-it-says-approach* » pour le critère littéral. Voir, notamment, Kramer, F., « §32 », dans Ekey, F. L., Bender, A., Fuchs-Wisseman, G. (directeurs), *Markenrecht*, 3e édition, vol. 1, C. F. Müller, 2015, p. 65, point 649.

22. Le Tribunal a rappelé l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) [20], dont il résulte que, lorsque le demandeur d'une marque nationale utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice, il doit préciser si sa demande d'enregistrement vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services et, dans ce dernier cas, le demandeur est obligé de préciser les produits ou les services relevant de cette classe [21].

23. Étant donné que l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) a été prononcé après la survenance des faits à l'origine du recours, le Tribunal a examiné son incidence et a considéré applicable au cas d'espèce la communication nº 2/12, en s'appuyant, en substance, sur les arguments suivants : a) la communication nº 4/03 avait simplement un caractère explicatif concernant la pratique de l'EUIPO depuis sa publication ; b) la communication nº 2/12 ne faisait pas la différence entre les marques enregistrées avant ou après la publication de la communication nº 4/03, et c) le principe de sécurité juridique validait l'application de la communication nº 2/12 aux marques enregistrées, comme LAMBRETTA, avant l'adoption de la communication nº 4/03 [22].

24. En conséquence, le Tribunal a déclaré que la mention, sur la demande d'enregistrement de la marque LAMBRETTA, de toutes les catégories de produits de l'intitulé de la classe 12 devait être interprétée en ce sens qu'elle couvrait tous les produits de la liste alphabétique figurant dans cette classe, ce qui, par ailleurs, correspondait à la volonté de Scooters India. Il a également exposé que, même si les pièces de rechange pour scooters ne figuraient pas en tant que telles sur la liste alphabétique des produits de la classe 12, celle-ci comprend des accessoires et des pièces pour véhicules, tels que les pneus, les roues ou les carters, partant, la chambre de recours aurait dû examiner l'usage sérieux de la marque pour les pièces de rechange. Étant donné que la chambre de recours n'a pas procédé à cet examen dans la décision litigieuse, le Tribunal a accueilli le premier grief du moyen en nullité invoqué par Scooters India [23].

25. Dans le second grief, Scooters India reprochait à la chambre de recours une erreur de droit, en ce qu'elle n'avait pas appliqué la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle l'usage sérieux de la marque pour des pièces de rechange déterminait que les droits de son titulaire sont maintenus pour les produits dont ces pièces relèvent [24].

26. Le Tribunal a rejeté le second grief, car la chambre de recours n'avait pas examiné les preuves présentées en ce qui concerne les pièces de rechange pour scooters. Néanmoins, il a indiqué à cette chambre la façon d'effectuer cette analyse afin d'examiner l'utilisation de la marque LAMBRETTA pour les pièces de rechange, en faisant référence, notamment, aux critères établis dans l'arrêt Ansul [25].

IV – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

27. Le pourvoi introduit par Brandconcern a été enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2014 et les mémoires en défense de l'EUIPO et de Scooters India ont été déposés respectivement les 10 et 18 mars 2015.

20 — Il a concrètement cité son point 56, en vertu duquel la directive 2008/95 ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée.

21 — Arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, point 61).

22 — Points 27 à 34 de l'arrêt attaqué.

23 — Points 35 à 38 de l'arrêt attaqué.

24 — Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, notamment points 40 à 43).

25 — Voir arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), ainsi que point 44 de l'arrêt attaqué.

28. Conformément à l'article 175, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice, le mémoire en réplique a été présenté le 4 juin 2015 et les mémoires en duplique de Scooters India et de l'EUIPO les 8 et 13 juillet 2015.

29. Brandconcern demande à titre principal à la Cour :

a) d'annuler l'arrêt attaqué ;

b) de rejeter le recours de Scooters India déposé auprès du Tribunal ; et

c) de condamner aux dépens les parties adverses. À titre subsidiaire, Brandconcern demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a invalidé la décision litigieuse ainsi que la condamnation aux dépens de l'EUIPO et de Scooters India.

30. L'EUIPO conclut qu'il plaise à la Cour : a) déclarer irrecevable le second moyen du pourvoi ; b) rejeter le pourvoi, et c) condamner Brandconcern aux dépens.

31. Scooters India demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de prononcer la condamnation de Brandconcern aux dépens.

32. À la demande de Brandconcern et de Scooters India, conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, une audience a eu lieu le 11 mai 2016, et toutes les parties y ont comparu.

V – Examen du pourvoi

33. Brandconcern attribue au Tribunal deux erreurs de droit : a) la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), pris avec l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, et b) un vice de procédure, constitué par l'incohérence entre les demandes de la requérante et le dispositif de l'arrêt, qui aurait conduit à un jugement ultra petita.

A – Sur le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), pris avec l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009

1. Arguments des parties

34. Brandconcern considère[26] que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'EUIPO était tenu d'examiner, en application du principe de sécurité juridique, si Scooters India avait utilisé de manière sérieuse la marque pour les pièces de rechange, après avoir admis que l'enregistrement de ce signe, fondé sur l'intitulé de la classe 12, couvrait également ces produits.

35. Au soutien de sa thèse, Brandconcern invoque l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), dans lequel la Cour se serait prononcée en faveur du sens littéral des termes employés par les titulaires de marques dans leurs demandes d'enregistrement. Cet arrêt devrait s'appliquer tel quel au cas d'espèce et sans que puissent prévaloir les considérations de sécurité juridique exposées par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.

26 — Bien que la partie requérante dans le pourvoi ait présenté, à titre liminaire, des allégations sur l'usage par Scooters India de la marque LAMBRETTA pour des pièces de rechange, nous ne les évoquerons pas en l'espèce car nous ne discernons pas leur utilité pour la réponse à apporter à ce premier moyen.

36. Brandconcern estime que le Tribunal ne saurait délimiter les effets dans le temps d'un arrêt de la Cour alors que celle-ci n'a pas pris cette précaution dans ses propres arrêts. De surcroît, Scooters India n'avait invoqué devant le Tribunal aucun précédent qui avaliserait une application aussi souple du principe de sécurité juridique, pas plus que ne le fait le Tribunal dans l'arrêt attaqué. À cet égard, le Tribunal ne saurait se prévaloir de ses propres décisions pour limiter les effets d'un arrêt de la Cour.

37. Enfin, Brandconcern réfute qu'il faille tenir compte de l'intention des titulaires de marques pour l'interprétation des demandes d'enregistrement [27], ce qui est contraire à la pratique de l'EUIPO préalable à la communication nº 2/12. En tout état de cause, cette intention devrait concerner la liste de produits et de services pour déterminer, le plus exactement possible, l'étendue de la protection revendiquée par le titulaire de la marque, ainsi que l'a ultérieurement exigé la Cour dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361). Il n'y aurait pas lieu de suppléer aux carences de la déclaration initiale en recourant à une revendication ultérieure de l'ancienneté ni en ayant recours à un pourvoi.

38. En résumé, pour Brandconcern, la Cour aurait pu adopter dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) une position « prospective » comme schéma d'interprétation des demandes d'enregistrement, mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a établi une règle générale qui réclame de la clarté et de la précision dans les indications contenues dans les demandes de marques, à la lumière desquelles il convient d'interpréter lesdites demandes.

39. L'EUIPO rejette les arguments de Brandconcern. Il soutient notamment que dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), la Cour ne s'est prononcée pour aucune de ces positions, autrement dit ni pour le critère compréhensif de la communication nº 4/03 ni pour celui du sens littéral. L'EUIPO affirme que, dans cet arrêt, la Cour traitait des demandes d'enregistrement et non des marques déjà enregistrées, partant, les exigences de clarté et de précision concerneraient surtout les premières, et non de la même manière les secondes.

40. Selon l'EUIPO, au point 60 de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), la Cour suggère que l'intention du demandeur constitue le critère fondamental pour fixer l'étendue de la protection inhérente à la marque. Cependant, bien qu'il appartienne aux demandeurs de dévoiler leur intention en respectant les exigences de clarté et de précision, l'autorité compétente (les offices de marques) doit examiner cette intention concernant les marques déjà enregistrées. L'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) ne saurait être invoqué pour empêcher de déceler l'intention du demandeur au moyen d'une présomption. En ce sens, le Tribunal n'a pas ignoré les orientations de la Cour dans l'arrêt IP Translator concernant les demandes de marques, mais il les a simplement modulées concernant les marques déjà enregistrées.

41. L'EUIPO ajoute que la volonté de Scooters India était claire lorsqu'elle a demandé l'enregistrement de la marque britannique antérieure LAMBRETTA, en revendiquant l'ancienneté pour tous les produits, ce qui comprenait les « voitures, fourgonnettes et bicyclettes et les pièces et parties constitutives » de ces produits.

42. Pour Scooters India, interpréter l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) de la manière suggérée par Brandconcern reviendrait à violer la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des opérateurs, qui étaient protégés par le critère utilisé par les offices de marques (et non pas seulement par l'EUIPO) qui considéraient la désignation des intitulés de classe comme une référence abrégée renvoyant à l'ensemble des biens relevant de ces classes selon la liste alphabétique. En outre, sur le fondement des mêmes arguments que ceux présentés par l'EUIPO, Scooters India estime que Brandconcern fait une lecture erronée de l'arrêt IP Translator.

27 — Voir point 34 de l'arrêt attaqué.

2. L'examen du moyen

43. Dans le premier moyen du pourvoi, Brandconcern attribue au Tribunal dans l'arrêt attaqué une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), pris avec l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Cet article énonce que l'usage sérieux de la marque doit avoir lieu durant cinq ans pour les produits et les services qu'elle protège [28].

44. Bien que l'expression « usage sérieux » ait été interprétée de manière extensive et détaillée dans l'arrêt Ansul [29] et qu'elle ne soit pas discutée en l'espèce, il y a lieu de faire l'exégèse du renvoi aux « produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ».

45. Ainsi, comme aux termes de l'article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, la demande de marque de l'Union européenne doit désigner les services que l'on souhaite protéger avec ladite marque, afin de permettre l'enregistrement du signe, Brandconcern allègue que cette demande doit être évaluée conformément aux postulats de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

46. La controverse sur l'application de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) au cas d'espèce comporte principalement deux branches, à savoir sa pertinence temporelle, d'une part, et son éventuelle extrapolation du point de vue matériel, d'autre part. Alors que Brandconcern invoque l'absence de limitation de ses effets dans l'arrêt lui-même et l'impossibilité qui en découle pour le Tribunal de moduler son application en invoquant la sécurité juridique, l'EUIPO insiste sur la différence d'objet des litiges, à savoir la demande d'enregistrement (dans l'affaire tranchée par la Cour dans l'arrêt IP Translator) et la marque déjà enregistrée (dans le présent cas d'espèce).

a) La limitation dans le temps des effets des arrêts rendus par la Cour

47. Il est de jurisprudence constante que l'interprétation que la Cour donne d'une règle de droit de l'Union, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies [30].

48. Cette même jurisprudence indique que, en vertu du principe général de sécurité juridique inhérente à l'ordre juridique de l'Union, ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut être amenée à limiter la possibilité d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée, lorsque sont réunis les critères de la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves [31].

49. Enfin, toujours selon cette jurisprudence, il incombe à la Cour de déterminer à partir de quel moment l'interprétation qu'elle a donnée du droit de l'Union déploiera ses effets, la limitation temporelle des effets de cette interprétation ne pouvant apparaître que dans cet arrêt. Ce principe garantit l'égalité de traitement des États membres et des autres justiciables face à ce droit et remplit par là même les exigences découlant du principe de sécurité juridique [32].

28 — Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

29 — Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, points 36 à 42).

30 — Arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C-581/10 et C-629/10, EU:C:2012:657, point 88 ainsi que jurisprudence citée).

31 — Voir arrêts du 14 avril 2015, Manea [C-76/14, EU:C:2015:216, point 54 et jurisprudence citée (arrêt de rejet)], ainsi que du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. [C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311, point 103 (arrêt faisant droit à la demande)].

32 — Arrêts du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C-581/10 et C-629/10, EU:C:2012:657, points 90 et 91), ainsi que du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, EU:C:2007:132, point 37).

50. En somme, la jurisprudence sur la limitation des effets d'un arrêt de la Cour peut se résumer comme suit : a) en principe, les arrêts de la Cour ont des effets ex tunc ; b) la limitation des effets de l'interprétation d'une règle est exceptionnelle ; c) la Cour est seule compétente pour insérer une limitation ayant ces caractéristiques, et d) cette limitation doit figurer expressément dans l'arrêt interprétant la disposition en cause.

51. Il est exact que la Cour, dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), ainsi que l'indique Brandconcern, ne fixe aucune limite temporelle à ses effets. Partant, à première vue, la règle interprétée devrait également s'appliquer aux situations juridiques constituées avant le prononcé de l'arrêt. Néanmoins, il est frappant qu'aucune des parties à la procédure dans cet arrêt (onze États membres, la Commission européenne, l'EUIPO et les deux parties au litige a quo) n'ait invoqué cette limitation, ce qui aurait dû contraindre la Cour à se prononcer en faveur ou à l'encontre de cette demande ; cependant, dans l'arrêt la Cour reste muette sur ce point. Bien que ce silence ouvre la porte à des conjectures relatives à ses causes, je préfère ne pas m'avancer sur un terrain purement spéculatif et, partant, peu fructueux pour le présent litige.

52. En revanche, il est davantage opportun d'approfondir l'argument de l'EUIPO qui, pour appuyer l'arrêt attaqué, nuance l'incidence de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) en l'espèce : si le débat de l'époque portait sur les demandes de marque, il concerne désormais des marques déjà enregistrées. Partant, il y a lieu de rechercher le sens réel de cet arrêt.

b) L'arrêt IP Translator

53. Cette affaire portait [33] sur une demande d'enregistrement, en tant que marque nationale, de l'appellation « IP TRANSLATOR ». Dans la demande, les services visés par la protection étaient identifiés par les termes généraux de l'intitulé de la classe 41 de l'arrangement de Nice, c'est-à-dire « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

54. Le Registrar of Trade Marks (autorité compétente en matière d'enregistrement des marques, Royaume-Uni, ci-après le « Registrar ») a refusé la demande en se fondant sur les règles nationales correspondant à l'article 3, paragraphe 1, sous b, et c), et paragraphe 3, de la directive 2008/95. Il a interprété cette demande conformément à la communication n° 4/03 [34] , de sorte que non seulement cette demande couvrait les services du type de ceux désignés par le demandeur, mais également tout autre service relevant de la classe 41, y compris ceux de traduction. Il a conclu que, pour ces derniers, le nom « IP TRANSLATOR » était dépourvu de caractère distinctif et présentait un caractère descriptif.

55. Le demandeur de la marque [35] a fait appel de cette décision, en avançant que sa demande ne mentionnait pas et, partant, qu'elle ne comprenait pas les services de traduction qui relevaient de la classe 41. C'est pourquoi les objections à l'enregistrement formulées par le Registrar étaient erronées et sa demande avait été indûment rejetée.

56. Dans sa réponse aux trois questions préjudicielles (reformulées), la Cour :

— a imposé au demandeur l'obligation d'identifier avec suffisamment de clarté et de précision les produits ou les services pour lesquels il demande la protection de la marque [36] ;

33 — Voir, pour plus de détails, points 22 à 29 de l'arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), qui résument les faits du litige.

34 — Il apparaît au point 33 de l'arrêt que le Registrar s'est écarté, de manière exceptionnelle et unique, de sa pratique habituelle qui était celle de l'application du critère littéral.

35 — Le Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, points 38 à 49).

— a accepté que le demandeur utilise les indications générales des intitulés de classe de l'arrangement de Nice, à condition que l'identification soit, en elle-même, suffisamment claire et précise [37] ; et

— dans ce contexte, autrement dit, lorsqu'il utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière, la Cour a imposé au demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque l'obligation de préciser s'il demandait la protection pour tous les produits ou les services énumérés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement pour quelques-uns [38].

57. En premier lieu, je déduis de la lecture de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), qu'il y a lieu de comprendre cet arrêt dans le contexte du litige qu'il tranchait : il s'agissait en l'espèce du rejet d'une demande de marque lié à l'interprétation de la classe des services pour lesquels la protection était revendiquée. Notamment, dans l'arrêt, la Cour décrit la manière dont le demandeur de la marque doit remplir son obligation d'exposer, avec clarté et précision, la liste des produits ou des services pour lesquels il demande l'enregistrement de la marque souhaitée [39].

58. En deuxième lieu, bien que la troisième question préjudicielle posée reflétait la dispute entre les partisans du critère littéral et ceux du critère compréhensif [40] et invitait la Cour à départager les parties dans ce débat, celle-ci a élégamment décliné l'invitation, en focalisant sa réponse sur la demande et en renvoyant le problème aux offices de marques [41].

59. En effet, il résulte de l'arrêt que la Cour n'a pas réellement pris parti pour l'une ou l'autre des options en lice. Qui plus est, elle a même accepté la possibilité de renvoyer aux classes de manière générique, en exigeant uniquement une clarté et une précision suffisante, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée. Certes, cette solution affecte davantage les systèmes qui sont régis par le critère compréhensif, dans la mesure où, conformément à cette dernière, le demandeur doit préciser si sa demande vise toutes les catégories de la liste alphabétique correspondante à chacune des classes qu'elle mentionne ou seulement certains des produits ou des services qui figurent sur cette liste [42]. Cependant, je le répète, dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a déclaré sans ambages qu'elle ne s'opposait pas à l'utilisation des indications générales.

60. En troisième lieu, bien que cela ne soit peut-être pas aussi pertinent, dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), la Cour n'a pas interprété une disposition particulière de la directive 2008/95, mais a déduit l'obligation de clarté et de précision imposée aux demandeurs de marques de l'ensemble des articles et des considérants de ce texte réglementaire [43].

c) Applicabilité au cas d'espèce

61. Est-il possible de projeter tout simplement la solution résultant de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) à la situation à l'origine du présent cas d'espèce ? Je partage les réserves de l'EUIPO à cet égard, pour les raisons que j'exposerai ci-après.

37 — Arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, points 50 à 56).

38 — Arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, points 57 à 63).

39 — Dans le cas de la marque de l'Union européenne, cette obligation figure à l'article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, ainsi que dans la règle 2 du règlement d'application. Dans l'arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), la Cour interprétait la directive 2008/95, qui ne contient aucune disposition similaire.

40 — Son libellé était le suivant : « Est-il nécessaire ou admissible qu'une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de ladite classification […] soit interprétée conformément à la communication nº 4/03 […] ? », étant entendu que ladite communication reprenait le modèle du critère compréhensif.

41 — Je partage l'évaluation présentée par Pohlmann, A., dans « The interprétation of the Nice Class headings in European Union, or the Art of One Hand Clapping », *The Trademark Reporter*, vol. 15, nº 4, INTA, juillet-août 2015, p. 815 et suiv., notamment p. 828.

42 — Arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, point 61).

43 — Voir arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361, notamment points 38 et 42).

62. J'ai déjà indiqué que l'affaire IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) se déroule dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'un signe distinctif, par lequel le demandeur souhaitait protéger certains services. Pour cette phase de la procédure de l'enregistrement des marques, la Cour impose au demandeur une obligation de clarté et de précision, afin de faciliter l'application d'autres articles de la réglementation pertinente, tels que les articles concernant les causes absolues et relatives de refus, qui peuvent également être invoqués plus tard en tant que motifs de nullité de la marque [44].

63. Cette obligation [45] touche principalement le demandeur. Dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), les obligations des offices de marques sont plus ténues, et les allusions à ces organismes nationaux (« les autorités compétentes ») sont formulées soit pour souligner la relation entre l'obligation de clarté et de précision des demandes et le respect des obligations relatives à l'examen préalable de ces demandes [46], soit pour leur rappeler, dans le même ordre d'idée, leur responsabilité lorsqu'ils examinent spécifiquement chaque cas, afin de déterminer si les indications générales des intitulés de classe se conforment à l'obligation de clarté et de précision [47]. Cependant, ces obligations ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt.

64. Dans ce contexte, même le point 60 de l'arrêt [48], où la Cour semblait invalider la pratique de l'EUIPO figurant dans la communication nº 4/03 (fondée sur le critère compréhensif), acquiert un sens plus cohérent avec le reste de son contenu. Lu avec le point 61, cette critique dévoile sa portée réelle, à savoir celle de prévenir que l'utilisation de ce procédé met en péril l'obligation de clarté et de précision qui pèse sur les demandeurs de marques. Dans le cas contraire, lorsqu'ils utilisent toutes les indications des intitulés de classe, ni le demandeur ni les autres opérateurs économiques ne connaîtraient avec certitude l'étendue de la protection résultant de l'utilisation des indications générales.

65. Le risque d'utiliser le point de vue ou le critère compréhensif résulte du fait que les demandeurs peuvent ignorer leur obligation d'indiquer clairement les biens et les services pour lesquels ils réclament la protection. Il s'agit donc de ne pas suppléer à l'obligation du demandeur par une pratique administrative laxiste. Cependant, dans le contexte de l'arrêt, ce dessein doit être compris comme un avertissement pour ne pas accepter, lors de la phase de l'examen préalable, des demandes qui, en raison de leur caractère vague, ne respectent pas l'obligation de clarté et de précision de désignation des produits et des services. Je pense qu'il s'agit là du sens du point 62 de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

66. La différence factuelle entre l'affaire IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) et le présent cas d'espèce (dans la première, les faits portaient sur la demande de marque et, dans la seconde, sur la marque déjà enregistrée) empêche, selon moi, d'extrapoler sur les enseignements et les mandats de cet arrêt, ce qui aboutit au rejet du premier moyen du pourvoi de Brandconcern.

67. Ce résultat n'est pas surprenant, compte tenu du fait que la demande de marque apparaît au moment du processus de l'enregistrement de la marque, moment auquel il est encore possible de la corriger ou de la modifier, ainsi qu'il résulte de l'article 43 du règlement nº 207/2009. Dans l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), la Cour renforce l'obligation des offices nationaux, pour cette phase de leur analyse, de veiller à ce que l'examen de toute demande d'enregistrement soit strict et

44 — Point 45 de l'arrêt, lu en combinaison avec les points 43 et 44.

45 — L'obligation est développée tout au long de l'arrêt et apparaît aussi bien dans le cadre de la deuxième question préjudicielle (lorsque la Cour l'impose aux cas dans lesquels le demandeur identifie les produits et les services qu'il souhaite protéger en recourant à la classification), que dans celui de la troisième question (lorsque la Cour réclame que dans ces hypothèses, le demandeur précise s'il désigne tous ou seulement certains des produits et des services de la liste alphabétique de la classe visée). Voir respectivement points 53 et 61 de l'arrêt.

46 — Point 47 de l'arrêt.

47 — Point 55 de l'arrêt.

48 — Qui dispose : « […] la situation dans laquelle l'étendue de la protection conférée par la marque dépend de l'approche interprétative adoptée par l'autorité compétente et non pas de la volonté effective du demandeur risque de porter préjudice à la sécurité juridique tant pour ledit demandeur que pour les tiers opérateurs économiques ».

complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue [49]. Si leur mission est de maintenir un registre approprié et précis [50], il semble logique que, dans le dispositif de l'arrêt IP Translator, la Cour leur enjoigne indirectement de contrôler que les opérateurs économiques présentent des demandes adaptées à l'obligation de clarté et de précision.

68. En revanche, une fois la marque enregistrée, l'interprétation de la liste de produits et de services qu'elle protège est encadrée par un autre type de règles, dont notamment l'interdiction de la modifier, qui figure à l'article 48 du règlement nº 207/2009. Cependant, les enseignements de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) se marient difficilement avec le rôle des offices de marques à cet autre stade. Plus précisément, la différence entre ces deux stades expliquerait l'absence de limitation des effets de l'arrêt IP Translator : ce n'est pas la même chose d'interpréter la liste de produits et de services qui figurent sur une demande, encore modifiable, que d'interpréter une marque déjà enregistrée, qui est par définition consolidée et quasiment immuable.

d) Corollaire

69. Si l'on considère donc comme exact l'argument de l'EUIPO sur l'incidence de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) pour l'interprétation de la liste des produits et des services pour les marques déjà enregistrées, cet arrêt traitant des obligations de l'opérateur économique qui dépose une demande d'enregistrement de marque, l'argument principal de Brandconcern au soutien de son premier moyen du pourvoi est dénué de fondement.

70. En réalité, la critique de Brandconcern est fondée sur une lecture inadéquate de l'arrêt attaqué, car dans ce dernier, le Tribunal ne limite pas les effets dans le temps de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), en dépit de l'allusion, au point 24, à la jurisprudence consolidée en la matière et au fait que l'arrêt ne contenait aucune mention sur les effets dans le temps. Le Tribunal recherche simplement si l'EUIPO pouvait appliquer sa communication nº 4/03 à une marque enregistrée avant le 21 juin 2012, ce qui impliquait d'utiliser le critère compréhensif pour vérifier si les pièces de rechange figuraient dans la classe 12, bien qu'elles ne soient pas expressément mentionnées. En outre cette recherche constituait la condition préalable nécessaire pour déterminer si la chambre de recours aurait dû examiner les preuves produites par Scooters India concernant l'usage sérieux de la marque pour ces pièces de rechange.

71. Dans ce contexte, le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, analyse [51] la communication nº 2/12, qu'il qualifie d'« application du principe de sécurité juridique » dans un contexte où l'EUIPO devait expliquer comment il allait déterminer le champ de protection conféré par les marques de l'Union européenne, enregistrées avant le 21 juin 2012, qui employaient les indications générales des intitulés de classe de l'arrangement de Nice.

72. Par la suite, aux points 28 à 34 de l'arrêt attaqué, le Tribunal réfute le raisonnement selon lequel Scooters India ne pouvait pas invoquer la confiance légitime car la communication nº 4/03 était postérieure à sa demande d'enregistrement. Pour le Tribunal, cette communication avait un caractère explicatif de la pratique suivie jusqu'alors par l'EUIPO et la consolidait. C'est pourquoi elle devait également s'appliquer à l'interprétation de la liste des biens pour lesquels Scooters India avait enregistré la marque LAMBRETTA en 2002.

49 — Arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

50 — Arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, point 29).

51 — Point 27.

73. Il résulte de ce qui précède que dans l'arrêt attaqué le Tribunal assume le critère de la séparation entre les demandes de marques et les marques déjà protégées, sans que l'on entende ainsi limiter les effets dans le temps de l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361). Compte tenu de l'interprétation de l'arrêt IP Translator proposée à la lettre b) de l'examen de ce premier moyen du pourvoi, il n'y a pas lieu d'imputer au Tribunal la violation des postulats de cet arrêt.

74. L'EUIPO aurait donc pu appliquer le critère compréhensif pour des impératifs de sécurité juridique, principe inhérent à l'ordre juridique de l'Union, et examiner la volonté de Scooters India lorsqu'elle a présenté la demande. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en droit, que ce soit en considérant que l'EUIPO pouvait utiliser le critère compréhensif pour des marques enregistrées avant le 21 juin 2012 ou en réclamant que la chambre de recours examine l'usage sérieux par Scooters India de la marque LAMBRETTA pour des pièces de rechange.

75. Je me permets une dernière réflexion : au moyen du nouvel article 28, paragraphe 8, du règlement nº 207/2009 [52], le législateur de l'Union a voulu pallier les déficiences du système, en octroyant aux titulaires de marques enregistrées avant le 22 juin 2012 la possibilité, jusqu'au 24 septembre 2016, de préciser leur intention à la date de présentation de la demande d'enregistrement concernant les produits ou les services mentionnés dans l'intitulé de la classe dont ils relèvent. Il leur offre donc la possibilité de se prévaloir du critère compréhensif, afin d'écarter des doutes au sujet du champ d'application de la protection matérielle (biens et services) de leurs titres de propriété industrielle. Indépendamment de la nature normative de l'un ou l'autre de ces instruments, l'EUIPO tentait d'obtenir le même résultat au moyen de la communication nº 2/12.

76. Par conséquent, il serait paradoxal que, à l'instar des revendications de Brandconcern, la Cour annule l'arrêt attaqué où le Tribunal adopte le même point de vue que le législateur, lorsque de surcroît Scooters India pourrait encore « préciser son intention » devant l'EUIPO pour corroborer que cette intention était bien celle qui avait été évaluée par le Tribunal. Il convient par ailleurs de noter que le législateur respecte également l'arrêt IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361) en limitant son intervention aux marques déjà enregistrées avant que celui-ci ne soit prononcé.

77. En résumé, comme la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), pris avec l'article 51, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 n'a pas été établie, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi présenté par Brandconcern.

B – Sur le second moyen, fondé sur la violation pour cause d'incohérence de l'obligation de motivation

78. Le rejet du premier moyen oblige à examiner le second moyen invoqué à titre subsidiaire par Brandconcern.

52 — Voir point 6 des présentes conclusions.

1. Allégations des parties

79. Brandconcern impute au Tribunal une « erreur de procédure » [53] qui se traduirait par une décision ultra petita [54], car le Tribunal aurait invalidé la décision litigieuse en dépit du fait qu'il avait constaté que Scooters India ne s'était pas servi de la marque pour les produits de l'intitulé de la classe 12. Selon elle, le Tribunal aurait dû confirmer la décision litigieuse en ce qui concerne les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et aurait dû l'annuler uniquement dans la mesure où elle n'a pas analysé l'utilisation de la marque concernant d'autres produits de la classe 12, à savoir les pièces de rechange.

80. L'EUIPO estime tout d'abord que ce moyen est irrecevable étant donné que Brandconcern n'a pas indiqué les points de l'arrêt attaqué dans lesquels il serait exposé que la marque LAMBRETTA n'avait pas été utilisée, de manière sérieuse, pour les véhicules ni pour les appareils de locomotion précités. Comme cette société n'a pas non plus précisé le fondement juridique de ce moyen, l'EUIPO estime que les conditions pour accueillir le pourvoi prévues aux articles 21 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas réunies.

81. Quant au fond, l'EUIPO fait valoir que le Tribunal a justement annulé la décision litigieuse et l'a renvoyée à la chambre de recours afin que cette dernière vérifie la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une sous-catégorie de produits.

82. Scooters India estime, en accord avec l'EUIPO, qu'il n'y a pas d'erreur de droit et que ce moyen n'est pas différent, en réalité, du premier moyen.

2. Examen du moyen

a) Sur l'irrecevabilité

83. Contrairement à l'avis de l'EUIPO, j'estime que les éléments essentiels auxquels renvoie l'article 21, lu avec l'article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et développés à l'article 168 de son règlement de procédure ne manquent pas. Bien qu'ils n'aient pas été clairement spécifiés et que l'erreur de procédure dont l'arrêt pourrait être entaché n'ait pas été concrètement précisée, j'estime que la critique de Brandconcern est recevable au moins lorsqu'elle indique que le Tribunal aurait rendu un jugement allant au-delà des demandes de la requérante.

84. La thèse de ce second moyen repose sur l'idée que, si le litige soumis au Tribunal ne portait que sur les pièces de rechange (et sur l'utilisation de la marque pour ces dernières), il était possible de déduire raisonnablement, selon Brandconcern, que les appréciations de l'EUIPO relatives à la preuve de l'usage sérieux de la marque pour les véhicules et les appareils de locomotion n'étaient pas concernées par l'annulation, ce qui aurait dû empêcher que dans l'arrêt attaqué le Tribunal invalide la décision litigieuse dans son intégralité.

85. Cette critique implique, en définitive, la dénonciation de l'incohérence du juge qui se serait prononcé ultra petita [55], ce qui détermine la recevabilité du second moyen du pourvoi.

53 — Point 99 du pourvoi.

54 — J'admets parvenir à cette conclusion après avoir effectué une lecture pro actione du second moyen, dont le raisonnement est un peu alambiqué, et après avoir spécifiquement interrogé la requérante sur ce point lors de l'audience.

55 — L'avocat de Brandconcern a admis, lors de l'audience, que « l'erreur de procédure » pourrait être qualifiée de jugement ultra petita. Cette erreur peut tout à fait être invoquée dans un pourvoi ; voir notamment arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, points 115 et suiv.).

b) Sur le fond

86. Selon moi, le second moyen du pourvoi ne saurait non plus être accueilli car le Tribunal n'a pas commis l'erreur de procédure qui lui est imputée.

87. Scooters India a demandé que le Tribunal annule « la décision [litigieuse] dans la mesure où la chambre de recours a rejeté son recours pour les produits relevant de la classe 12 »[56], sans formuler de distinction quelconque à cet égard. Partant, le Tribunal ne juge pas ultra petita lorsqu'il accueille dans l'arrêt cette demande telle qu'elle avait été formulée dans le recours.

88. En outre, le point 44 de l'arrêt auquel renvoie le second moyen ne fait pas partie de la motivation de la décision adoptée par le Tribunal et manque, par conséquent, d'influence pertinente sur le dispositif. Les fondements juridiques qui conduisent à l'annulation de la décision litigieuse figurent aux points antérieurs de l'arrêt[57]. Au point 44 de l'arrêt, le Tribunal se borne à expliquer à la chambre de recours, de manière quasi pédagogique, le type d'examen qu'il « conviendra » de réaliser. De la même manière, au point 43 de l'arrêt, dans lequel le Tribunal enjoint à la chambre de recours de se laisser guider par la jurisprudence établie dans l'arrêt Ansul[58], le Tribunal renforce ce ton didactique.

89. En vertu de l'article 266 TFUE, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de « prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ». À cette fin, elle doit respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé[59].

90. En conséquence, le Tribunal n'a pas à indiquer à l'institution en cause les mesures que celle-ci doit adopter[60], ce qui ne l'empêche pas de lui donner quelques pistes sur la manière dont il convient de procéder. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, ainsi que cela advient au point 44 de l'arrêt attaqué, ces pistes n'ont qu'une valeur purement didactique.

91. En outre, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle la procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue et que l'annulation d'un acte de l'Union n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires[61], partant, la chambre de recours pourrait tout à fait respecter l'examen des preuves effectué pour les produits de l'intitulé de la classe 12 si elle l'estimait opportun.

92. En considération de ce qui précède, il y aurait lieu de rejeter le second moyen du pourvoi.

56 — Ainsi que cela apparaît au point 7 de l'arrêt attaqué.

57 — Voir en ce sens arrêt du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1 (C-302/99 P et C-308/99 P, EU:C:2001:408, points 26 à 29).

58 — Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27), ainsi que du 6 mars 2003, Interporc/Commission (C-41/00 P, EU:C:2003:125, point 29).

60 — Arrêt du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commission (C-199/91, EU:C:1993:205, point 17).

61 — Voir arrêt du 12 novembre 1998, Espagne/Commission (C-415/96, EU:C:1998:533, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).

VI – Sur les dépens

93. Conformément à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Comme il est suggéré à la Cour de rejeter le présent pourvoi, et l'EUIPO et Scooters India ayant conclu en ce sens, Brandconcern doit être tenue de supporter les dépens des deux parties attaquées dans le présent pourvoi.

VII – Conclusion

94. Eu égard aux raisonnements qui précèdent, je propose qu'il plaise à la Cour :

1) rejeter le pourvoi formé par Brandconcern BV contre l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2014, prononcé dans l'affaire Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, EU:T:2014:844) ;

2) condamner Brandconcern aux dépens exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Scooters India Ltd.