ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mai 2009 *

Dans l'affaire T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, établie à Alicante (Espagne), représentée par Me C. Martín Álvarez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme P. López Fernández de Corres et M. O. Montalto, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 866/2007-2), relative à la requête en restitutio in integrum introduite par la requérante,

* Langue de procédure : l'espagnol.

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

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007,

vu l'ordonnance du président du Tribunal du 18 février 2008, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO) (T-410/07 R, non publiée au Recueil), rejetant la demande en référé introduite par la requérante,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2008,

à la suite de l'audience du 17 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 avril 1996, Café Tal de Costa Rica SA a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l'enregistrement de la marque communautaire verbale JURADO pour du café et d'autres produits relevant de la classe 30 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 L'OHMI ayant enregistré la marque demandée sous le numéro 240 218, Café tal de Costa Rica (ci-après le « titulaire de la marque ») a, le 5 août 1998, conclu avec la requérante, Jurado Hermanos, SL, un contrat de licence exclusive ayant pour objet la marque litigieuse. Ce contrat, qui s'inscrivait dans le cadre d'un autre contrat de licence exclusive passé entre les mêmes contractants le 15 avril 1996 et portant sur deux marques espagnoles ainsi qu'une marque polonaise, prévoyait que la licence durerait 48 ans, soit jusqu'en 2046. L'octroi de cette licence a été inscrit au registre des marques communautaires, conformément à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

3 Par lettre du 26 septembre 2005, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, l'OHMI a informé tant le titulaire de la marque que la requérante, en sa qualité de détentrice de la licence exclusive sur la marque litigieuse, que l'enregistrement de cette dernière expirerait le 25 avril 2006. Dans cette lettre, l'OHMI expliquait les modalités de renouvellement et indiquait qu'une demande à cette fin

devait être introduite avant le 30 avril 2006 ou, au plus tard, avant le 1er novembre 2006, une surtaxe étant toutefois due dans cette dernière hypothèse.

4 N'ayant reçu aucune demande de renouvellement dans les délais prévus, l'OHMI a, par lettre du 24 novembre 2006, informé le titulaire de la marque que cette dernière avait été radiée du registre des marques avec effet au 25 avril 2006.

5 Le 23 mars 2007, la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum, sur le fondement de l'article 78 du règlement nº 40/94. Elle indiquait ne pas avoir reçu la lettre du 26 septembre 2005 et avoir eu connaissance du défaut de renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse de manière totalement fortuite, en consultant le site Internet de l'OHMI.

6 Par décision en date du 21 mai 2007, le département « Marques et registre » de l'OHMI a rejeté la requête en restitutio in integrum, considérant que la requérante n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

7 Le 31 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision du 21 mai 2007.

8 Par décision du 3 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours, et ce sans examiner si la requérante remplissait la condition d'avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En effet, la chambre de recours a considéré, en substance, que, à défaut d'y avoir été expressément autorisée par le titulaire de la marque, la requérante n'était en droit ni de demander le renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse ni de solliciter une restitutio in integrum à cette fin.

Conclusions des parties

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

— à titre principal, annuler la décision attaquée et faire droit à la requête en restitutio in integrum qu'elle a introduite devant l'OHMI ;

— à titre subsidiaire, se prononcer sur le fond de l'affaire, en lui reconnaissant la qualité de partie intéressée dans la procédure de renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

10 Lors de l'audience, la requérante a indiqué, à la suite d'une question du Tribunal, que son deuxième chef de conclusions devait être compris comme visant une réformation de la décision attaquée par le Tribunal.

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

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, premièrement, d'une violation des droits de la défense et du droit d'être entendu et, deuxièmement, d'une erreur de droit dans l'interprétation du règlement nº 40/94. Le Tribunal considère qu'il y a lieu de commencer par l'examen du second moyen.

Sur le second moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation du règlement nº 40/94

Arguments des parties

13 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément interprété, dans la décision attaquée, l'article 78, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 47, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la requérante n'était pas partie à la procédure de renouvellement de la marque, parce qu'elle n'avait pas été expressément autorisée par le titulaire de la marque à en demander le renouvellement.

14 L'OHMI réfute les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

15 En vertu de l'article 78, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, une restitutio in integrum devant l'OHMI présuppose, premièrement, que le demandeur est partie à la procédure concernée, deuxièmement, que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OHMI et, troisièmement, que cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du règlement nº 40/94, la perte d'un droit.

16 S'agissant de la première condition, conformément à l'article 47, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, le renouvellement peut être demandé par le titulaire de la marque ou par toute personne expressément autorisée par lui. Il s'ensuit que seuls le titulaire de la marque ou des personnes expressément autorisées par lui pourraient être considérés comme étant parties à la procédure de renouvellement.

17 En particulier, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il ne découle pas de l'obligation de l'OHMI, au titre de l'article 47, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 40/94, d'informer les titulaires d'un droit enregistré sur la marque concernée de l'expiration de l'enregistrement, que lesdits titulaires sont parties à la procédure de renouvellement. En effet, ainsi qu'il ressort de l'article 47, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement nº 40/94, qui dispose que l'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'OHMI, et de la règle 29, seconde phrase, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), qui précise que l'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement, l'article 47, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 40/94 ne prévoit qu'une obligation d'information de la part de l'OHMI qui est purement accessoire à la procédure, mais ne vise à conférer des droits ni au titulaire de la marque ni à d'autres personnes.

18 De même, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel la correspondance entre elle-même et l'OHMI au sujet de l'inscription de la licence sur la marque et au sujet du différend qui l'opposait au titulaire de la marque prouverait que l'OHMI avait considéré qu'elle était « partie au dossier de la marque ». En effet, en

premier lieu, le règlement nº 40/94 ne connaît pas la notion de « partie au dossier relatif à une marque ». En deuxième lieu, le fait que l'OHMI ait échangé de la correspondance avec la requérante s'explique par le fait que cette dernière était titulaire d'une licence sur la marque et donc partie à la procédure relative à l'enregistrement de cette licence. En troisième lieu, les dispositions du règlement nº 40/94 ne sont pas à la disposition de l'OHMI. Dès lors, même s'il était avéré que l'OHMI a erronément considéré que la requérante était partie à la procédure de renouvellement, cette circonstance ne saurait suffire à lui conférer cette qualité.

19 Enfin, doit être rejeté l'argument de la requérante selon lequel les directives relatives aux procédures devant l'OHMI (partie E, section 6, intitulée « Renouvellement »), produites par la requérante et portant la mention « Version finale (27.11.2003) », assimileraient juridiquement, en ce qui concerne le renouvellement d'un enregistrement, le détenteur d'une licence sur une marque au titulaire de cette dernière.

20 En premier lieu, il convient de constater que la procédure devant l'OHMI est régie par les dispositions des règlements nºs 40/94 et 2868/95. Quant aux directives relatives aux procédures devant l'OHMI, publiées sur son site Internet, elles ne constituent que la codification d'une ligne de conduite qu'il se propose lui-même d'adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l'OHMI, en ce qu'il lui appartient de se conformer à ces règles qu'il s'est imposées. En revanche, ces directives ne sauraient déroger aux règlements nºs 40/94 et 2868/95 et c'est donc uniquement à l'aune de ces derniers qu'il convient de mesurer la faculté de la requérante à introduire une demande de renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse.

21 En second lieu, les directives produites par la requérante, indépendamment de la question de savoir si elles étaient applicables ratione temporis aux faits de l'espèce, n'ont pas le contenu que cette dernière voudrait leur donner. En particulier, elle n'a que partiellement cité le point 6.3.1 des directives, en omettant notamment le passage selon lequel « [l]a personne qui a un droit enregistré sur la marque communautaire ne pourra elle-même présenter une demande de renouvellement, sauf […] si elle est expressément autorisée par le titulaire de la marque communautaire à demander le renouvellement ». Il ne découle donc nullement de ces directives que la requérante serait, en tant que titulaire d'une licence sur la marque, assimilée juridiquement au titulaire de la marque

en ce qui concerne le renouvellement, mais bien au contraire que, comme toute autre personne, elle doit être expressément autorisée par le titulaire de la marque, pour pouvoir présenter une demande de renouvellement, et prouver l'existence d'une telle autorisation.

22 Par conséquent, la requérante n'étant pas, du seul fait de sa qualité de titulaire d'une licence sur la marque, partie à la procédure de renouvellement de cette dernière, il convient d'examiner si elle a été autorisée par le titulaire de la marque à demander le renouvellement de son enregistrement.

23 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, à aucun moment de la procédure devant l'OHMI ou devant le Tribunal, la requérante n'a présenté une telle autorisation expresse émanant du titulaire de la marque. Le fait que l'OHMI n'ait pas expressément demandé à la requérante de produire une telle autorisation est dépourvu de pertinence à cet égard, puisqu'il incombait à la requérante de prouver que les conditions d'application des dispositions dont elle entendait se prévaloir étaient réunies, et ce sans que l'OHMI soit tenu de l'y inviter.

24 Ensuite, il y a lieu de rejeter les affirmations de la requérante selon lesquelles, en tant que détentrice d'une licence exclusive, elle aurait le droit, pendant la durée de validité de la licence, de demander le renouvellement de la marque si le titulaire de la marque ne le faisait pas. Il est vrai qu'une autorisation expresse peut, en principe, être contenue dans le contrat de licence. Cependant, en l'espèce, le contrat de licence ne contient aucune disposition à ce sujet. Par ailleurs, à supposer que la requérante fasse valoir que le contrat de licence exclusive implique l'autorisation pour le licencié de demander le renouvellement de l'enregistrement, voire que cette autorisation devrait lui être reconnue en tant que sanction de l'abus de droit et de la fraude à la loi prétendument commis par le titulaire de la marque, il y a lieu de constater que cette allégation se heurte au libellé clair et à la finalité de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qui prévoit que l'autorisation doit être expresse et auquel toute idée de sanction à l'égard des parties privées est étrangère.

25 De même, l'argument de la requérante relatif à l'impossibilité d'obtenir, avant l'expiration du « délai de grâce » prévu à l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement nº 40/94, une décision de justice obligeant le titulaire de la marque à lui donner l'autorisation expresse de demander le renouvellement de l'enregistrement, est dépourvu de pertinence. En effet, même à supposer établie une telle impossibilité, cela ne saurait conduire à écarter la condition d'autorisation expresse imposée par l'article 47, paragraphe 1, du règlement nº 40/94.

26 Enfin, s'agissant de l'argument de la requérante tiré du fait que la voie administrative serait davantage apte à protéger ses intérêts qu'une action civile, puisqu'elle offrirait la possibilité de maintenir la validité de la marque, il s'agit là de considérations d'opportunité de la part de la requérante dans le cadre du choix des moyens juridiques à employer pour sauvegarder ses intérêts commerciaux, choix qui relève exclusivement de sa propre responsabilité. En revanche, un tel choix ne saurait lier l'OHMI ni quant à la qualité procédurale à reconnaître à la requérante dans le cadre d'une procédure administrative, ni quant au résultat de cette dernière. Dès lors, si la requérante a choisi de ne pas recourir à la voie judiciaire pour obtenir l'autorisation de demander le renouvellement de l'enregistrement, il n'appartient pas à l'OHMI de pallier cette omission en lui accordant ce droit, en violation du règlement nº 40/94.

27 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante, puisqu'elle ne disposait pas d'une autorisation expresse du titulaire de la marque pour demander le renouvellement de l'enregistrement de la marque, n'était pas partie à la procédure de renouvellement et ne pouvait donc pas demander une restitutio in integrum dans cette procédure. La chambre de recours n'a donc commis aucune erreur en rejetant le recours de la requérante pour cette raison.

28 La première condition posée à l'article 78, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter le second moyen de la requérante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions énoncées par cette disposition.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense et du droit d'être entendu

Arguments des parties

29 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée, notamment, sur un refus de lui reconnaître le statut de partie intéressée à la procédure de renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse. Étant donné que, à l'inverse, la décision du département « Marques et registre » n'avait aucunement mis en doute son statut de partie intéressée, elle n'aurait pas estimé nécessaire, dans son recours, de prendre position sur cette question. Dès lors, la chambre de recours, qui avait connaissance de la décision du département « Marques et registre », aurait dû recueillir ses observations avant de rejeter son recours au motif qu'elle n'était pas une partie intéressée.

30 L'OHMI réfute les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

31 Selon l'article 73, seconde phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l'OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s'étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, mais non à la position finale que l'administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d'une guitare), T-317/05, Rec. p. II-427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée].

32 De plus, il découle de la jurisprudence que les droits de la défense ne sont violés du fait d'une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre (arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, Rec. p. II-5575, point 632 et jurisprudence citée). Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n'est susceptible de vicier la procédure administrative que s'il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (arrêt General Electric/Commission, précité, point 632 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 56, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275, point 340).

33 Or, ainsi qu'il a été constaté lors de l'examen du second moyen, c'est à bon droit que l'OHMI avait estimé que la requérante n'était pas partie à la procédure de renouvellement de l'enregistrement, puisqu'elle n'avait pas présenté une autorisation expresse, émanant du titulaire de la marque, de demander le renouvellement. Il y a lieu d'ajouter, à cet égard, que la requérante n'a indiqué à aucun moment qu'elle aurait été en mesure de produire une telle autorisation, si celle-ci lui avait été demandée. Il s'ensuit que la procédure devant l'OHMI n'aurait en tout état de cause pas pu aboutir à un autre résultat que le rejet du recours par la chambre de recours.

34 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la requérante a été mise en mesure, avant l'adoption de la décision attaquée, d'exposer utilement son point de vue sur la question de savoir si elle était partie à la procédure de renouvellement.

35 Les deux moyens soulevés par la requérante devant être rejetés, il y a lieu de rejeter tant les conclusions principales que les conclusions subsidiaires de la requérante.

Sur les dépens

36 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, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) **Le recours est rejeté.**

2) **Jurado Hermanos, SL est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2009.

Signatures