Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 mai 2016 *

« Marque de l'Union européenne — Procédure d'opposition — Demande de marque de l'Union européenne figurative Supeco — Marque de l'Union européenne figurative antérieure SUPER COR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Étendue de l'examen opéré par la chambre de recours — Produits et services ayant fondé l'opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 — Règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) nº 2868/95 — Communication nº 2/12 »

Dans l'affaire T-126/15,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Scheffer et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Grup Supeco Maxor, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 4 décembre 2014 (affaire R 1112/2014-5), relative à une procédure d'opposition entre El Corte Inglés, SA et Grup Supeco Maxor, SL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015,

* Langue de procédure : le français.

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 avril 2012, l'intervenante, Grup Supeco Maxor, SL, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



3 Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 35 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 comprennent en particulier les « ventes aux enchères » et les services de « regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de produits […], permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans un commerce de proximité, y compris dans des magasins, services de vente au détail de produits » (ci-après les « services de vente au détail »).

4 Le 16 août 2012, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, pour l'ensemble des services visés par la demande.

5 L'opposition était fondée notamment sur la marque de l'Union européenne figurative suivante, déposée le 18 juin 2008 et enregistrée le 1er février 2012 sous le numéro 6997407, pour des produits et des services relevant notamment de la classe 35 :



6 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dans l'acte d'opposition figuraient notamment les mentions « Liste des produits & services » et « [opposition] [f]ondée sur une partie des produits et services », suivies de l'énumération suivante des services relevant de la classe 35 : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

7 Le 28 février 2014, la division d'opposition a partiellement accueilli l'opposition en retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle a notamment refusé l'enregistrement de la marque demandée pour l'ensemble des services contestés relevant de la classe 35. En se fondant sur la communication nº 2/12, du 20 juin 2012, concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (JO OHMI 7/2012), la division d'opposition a considéré que l'intention de la requérante était de couvrir tous les services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière de la classification de Nice concernée. Elle a ainsi comparé les services relevant de la classe 35 couverts par la marque demandée aux services mentionnés dans l'acte d'opposition ainsi qu'aux services de « ventes aux enchères » et de « location de distributeurs automatiques » compris dans la liste alphabétique des services correspondant à la classe 35, pour en déduire leur identité ou leur similitude.

8 Le 24 avril 2014, l'intervenante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

9 Par décision du 4 décembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a partiellement accueilli le recours, en annulant et en réformant la décision de la division d'opposition dans la mesure où elle avait accueilli l'opposition pour les « ventes aux enchères » ainsi que pour les services de vente au détail.

10 La chambre de recours a indiqué, à titre liminaire, au point 14 de la décision attaquée, que la portée de l'opposition introduite par la requérante devant la division d'opposition était limitée aux services expressément énumérés dans l'acte d'opposition. Elle a relevé, à cet égard, que les services de « ventes aux enchères » n'avaient pas été répertoriés, dans cet acte, comme des services compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure et que, par ailleurs, la requérante n'avait jamais affirmé au cours de la procédure d'opposition ou de recours que son opposition était également fondée sur ces services. Au contraire, selon elle, la requérante avait confirmé, dans ses observations sur le recours, que son opposition « était fondée sur une partie des produits et services » couverts par les marques antérieures, désignant ainsi les services explicitement énumérés dans l'acte d'opposition. Elle en a déduit que l'opposition n'était pas fondée sur les « ventes aux enchères » et qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si la marque antérieure portait sur d'autres services non couverts par la signification littérale des intitulés des classes.

11 La chambre de recours a, dès lors, limité l'examen de la similitude des services, en ce qui concerne ceux couverts par la marque antérieure, aux services de « publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ». Elle a considéré, à cet égard, que ces services ne présentaient de similitudes ni avec les « ventes aux enchères », ni avec les services de vente au détail visés par la marque demandée (points 36 à 42 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée, en tant qu'elle a annulé et réformé la décision de la division d'opposition ;

— condamner l'EUIPO et l'intervenante aux dépens.

13 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

14 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

16 Sans contester ni la définition du public pertinent, ni l'appréciation de la similitude des signes en cause par la chambre de recours, la requérante reproche à celle-ci de ne pas avoir pris en compte certains services non mentionnés dans l'acte d'opposition mais couverts par la marque antérieure, parmi lesquels les « ventes aux enchères », lors de la comparaison des services concernés et, ainsi, d'avoir conclu à tort à l'absence de similitude entre, d'une part, les services couverts par la marque antérieure et, d'autre part, les « ventes aux enchères » ainsi que les services de vente au détail visés par la marque demandée.

17 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la requérante a, dans le formulaire de l'acte d'opposition, coché la case intitulée « Fondée sur une partie des produits et des services », puis y a énuméré les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » (voir point 6 ci-dessus).

18 Par ailleurs, dans l'exposé des motifs relatifs à son opposition, la requérante n'a donné aucune autre précision relative aux services sur lesquels ladite opposition était fondée.

19 Ainsi, comme le souligne à juste titre l'intervenante, à la différence de l'opposition en cause dans l'arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, Rec, EU:T:2013:11), l'acte d'opposition dans la présente affaire ne révèle aucune contradiction susceptible de susciter des doutes quant aux services fondant l'opposition, la requérante ayant à la fois annoncé son intention de ne fonder son opposition que sur une partie des produits et des services couverts par sa marque et énuméré une partie de ces services, notamment ceux, relevant de la classe 35, mentionnés dans sa demande d'enregistrement.

20 La requérante estime néanmoins que la chambre de recours a erronément déduit de l'acte d'opposition qu'il ne portait que sur les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » et qu'il ne pouvait pas être analysé comme portant également sur les « ventes aux enchères ». Elle se fonde, à cet égard, sur le point V de la communication nº 2/12, en vertu duquel, « [e]n ce qui concerne les demandes de marque [de l'Union européenne] enregistrées avant [le 21 juin 2012] et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière [de la classification de Nice], l'[EUIPO] considère que l'intention du demandeur […] 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 ». La marque antérieure ayant été enregistrée avant le 21 juin 2012 et utilisant les indications générales énumérées dans l'intitulé de la classe 35 de la classification de Nice, la requérante en déduit que son opposition était également fondée sur les services de « ventes aux enchères » et de « location de distributeurs automatiques » répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe.

21 Il convient de considérer que, s'il ressort du libellé du point V de la communication nº 2/12 que les produits et les services protégés par une marque ne se limitent pas, pour les marques de l'Union européenne enregistrées avant le 21 juin 2012, à ceux expressément énumérés dans la demande de marque, il ne saurait être déduit de ce seul libellé que cette interprétation large des produits et des services concernés s'applique également à l'acte d'opposition fondé sur une marque enregistrée avant le 21 juin 2012. En effet, comme le souligne à juste titre l'EUIPO, des dispositions spécifiques régissent le contenu de cet acte ainsi que la procédure d'opposition. En vertu de ces dispositions lues à la lumière de la jurisprudence, ledit acte doit indiquer clairement et précisément les produits et les services sur lesquels l'opposition est fondée.

22 Il ressort ainsi de la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CE) nº 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), dans la plupart de ses versions autres que celle en langue française, que l'acte d'opposition doit comporter les produits et les services sur lesquels l'opposition est fondée.

23 Certes, la version française de la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement nº 2868/95 dispose que « [l]'acte d'opposition doit comporter […] les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée ».

24 Toutefois, comme le relève l'EUIPO, la version française est l'une des seules ainsi rédigée, la plupart des autres versions linguistiques de la disposition en cause visant les produits et les services sur lesquels l'opposition est fondée. En effet, la version anglaise mentionne « the goods and services on

which the opposition is based », la version allemande « die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt », la version italienne « i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione » et la version espagnole « los productos y servicios en los que se basa la oposición ».

25 Or, il est de jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l'une des versions linguistiques d'une disposition du droit de l'Union ne saurait servir de base unique à l'interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l'exigence d'uniformité d'application du droit de l'Union. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C-558/11, Rec, EU:C:2012:721, point 48 et jurisprudence citée).

26 S'agissant de l'économie générale des règles régissant la procédure d'opposition, il y a lieu de relever, à l'instar de l'EUIPO, d'une part, que toutes les mentions de l'acte d'opposition imposées par les dispositions sous b) à e) et g), de la règle 15, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, qui entourent la mention exigée par la disposition sous f), de la même règle, portent sur la marque antérieure, ce qui conforte l'interprétation selon laquelle cette dernière disposition se réfère aux produits et aux services couverts par ladite marque. D'autre part, la règle 15, paragraphe 3, sous a), dudit règlement, en vertu de laquelle l'acte d'opposition « peut » contenir une indication des produits et des services à l'encontre desquels l'opposition est formée, confirme que la référence, dans l'acte d'opposition, aux produits et aux services couverts par la marque contestée n'est qu'optionnelle et ne coïncide pas avec la règle 15, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, la règle 15, paragraphe 3, sous a), du même règlement précisant même que, à défaut de cette indication, l'opposition est réputée formée contre tous les produits et les services de la demande de marque de l'Union européenne visée par l'opposition.

27 S'agissant de la finalité des règles fixant le contenu de l'acte d'opposition, il y a lieu de relever que le règlement nº 2868/95 distingue entre deux types de mentions dudit acte, celles dont l'absence peut, en vertu de la règle 17 de ce règlement, conduire à l'irrecevabilité de cet acte, prévues notamment à la règle 15, paragraphe 2, dudit règlement, et celles prévues par le paragraphe 3 de la même règle, dont l'absence n'est susceptible de produire des conséquences que sur l'examen du bien-fondé de l'opposition. En particulier, ainsi qu'il a été relevé au point 26 ci-dessus, la disposition sous a), dudit paragraphe prévoit que, à défaut d'indication des produits et des services contre lesquels l'opposition est formée, l'opposition est réputée formée contre tous les produits et les services de la demande de marque visée par l'opposition. En revanche, si l'acte d'opposition ne contient pas la mention exigée par la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement en question, l'opposition est rejetée comme irrecevable en vertu de la règle 17, paragraphe 4, du même règlement. Une même condition ne peut, dès lors, figurer à la fois dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3 de la règle 15 du règlement en cause.

28 Dans ces conditions, l'omission de la référence aux produits et aux services sur lesquels l'opposition est fondée, dans la version française de la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement nº 2868/95, omission qui se présente manifestement comme une erreur de plume, ne permet pas d'interpréter cette disposition comme n'imposant pas d'indiquer dans l'acte d'opposition lesdits produits et services.

29 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys [C-307/10, Rec, EU:C:2012:361, points 49, 56 et 61, à propos de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)], dont la communication nº 2/12 visait précisément à tirer les conséquences, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision permettant aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée, le demandeur d'une marque qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée 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 de ces services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, point 36, et du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, points 32, 34 et 37].

30 De telles exigences de clarté et de précision doivent être considérées comme s'imposant également à l'opposant pour la désignation des produits et des services sur lesquels l'opposition est fondée, aux fins de permettre tant à l'EUIPO de se prononcer sur l'opposition formée qu'au demandeur de la marque visée par l'opposition de faire valoir ses arguments en défense [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Klaes/OHMI – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, point 32]. Ainsi, en particulier, lorsque, comme en l'espèce, l'opposant indique fonder son opposition sur une partie des produits et des services couverts par la marque dont il est titulaire, il lui appartient d'indiquer clairement et précisément les produits et les services sur lesquels son opposition est fondée.

31 Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le point V de la communication n° 2/12 ne saurait trouver à s'appliquer, même par analogie, en l'espèce pour en déduire que l'opposition était fondée, en plus des services mentionnés dans l'acte d'opposition, sur les services de « ventes aux enchères » et de « location de distributeurs automatiques ».

32 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être exigé de la chambre de recours qu'elle prenne en compte, aux fins de son examen de l'opposition, des produits et des services non mentionnés dans l'acte d'opposition. La chambre de recours a, dès lors, à bon droit comparé les seuls services mentionnés dans l'acte d'opposition, sur lesquels celle-ci était fondée, aux services contestés couverts par la marque demandée.

33 Cette appréciation n'est pas remise en cause par l'allégation de la requérante selon laquelle, en tant qu'entreprise très connue de vente au détail de tous types de produits à des tiers, elle aurait vocation à couvrir les services de vente au détail.

34 En effet, ainsi que le souligne à juste titre l'EUIPO et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de cet argument par ailleurs également contestée par l'EUIPO, la vocation du titulaire d'une marque à assurer certains services et la notoriété de ce titulaire comme exploitant ces services ne signifient pas que la marque dont il est titulaire protège nécessairement lesdits services, ni a fortiori que les oppositions qu'il introduira seront corrélativement fondées sur ces services.

35 Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, comparé les services contestés de la marque demandée aux seuls services couverts par la marque antérieure mentionnés dans l'acte d'opposition, de sorte que, en l'absence de toute argumentation remettant en cause le résultat de la comparaison ainsi effectuée, le moyen unique de la requête doit être écarté comme non fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité contestée par l'intervenante.

36 Le présent recours doit, par conséquent, être rejeté.

Sur les dépens

37 Aux termes 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. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) **Le recours est rejeté.**

2) **El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2016.

Signatures