Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 mars 2015 *

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale English pink — Marque communautaire verbale antérieure PINK LADY et marques communautaires figuratives antérieures Pink Lady — Obligation de motivation — Devoir de diligence — Décision d'un tribunal des marques communautaires — Absence d'autorité de la chose jugée »

Dans l'affaire T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, établie à Victoria (Australie),

Star Fruits Diffusion, établie à Caderousse (France),

représentées par M[es] T. de Haan et P. Péters, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

Carolus C. BVBA, établie à Nieuwerkerken (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 29 mai 2013 (affaire R 1215/2011-4), relative à une procédure d'opposition entre Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, d'une part, et Carolus C. BVBA, d'autre part,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, M[me] I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M[me] C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2013,

vu la décision du 13 janvier 2014 refusant d'autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,

* Langue de procédure : le français.

à la suite de l'audience du 16 juillet 2014, au cours de laquelle une question a été posée aux parties,

vu les réponses écrites déposées au greffe du Tribunal les 28 juillet et 31 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 octobre 2009, Carolus C. BVBA a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

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

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 2010/014, du 25 janvier 2010.

5 Le 20 avril 2010, les requérantes, Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, ont formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement nº 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

— la marque communautaire verbale PINK LADY, enregistrée le 27 février 2003 sous le numéro 2042679, désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers » ;

— la marque communautaire figurative nº 4186169, enregistrée le 15 décembre 2005, représentée ci-après et désignant notamment les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Fruits frais ; pommes ; arbres fruitiers ; pommiers » :



— la marque communautaire figurative nº 6335591, enregistrée le 30 juillet 2008, représentée ci-après

et désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers » :



7 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

8 Par décision du 27 mai 2011, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

9 Le 7 juin 2011, les requérantes ont formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.

10 Par jugement du 28 juin 2012, rendu à la suite d'une action en contrefaçon intentée par les requérantes sur le fondement des marques communautaires verbale et figuratives antérieures et de la marque Benelux nº 559177, le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique), en tant que tribunal des marques communautaires, a annulé la marque Benelux ENGLISH PINK et a interdit à Carolus C. d'utiliser ladite marque dans l'Union européenne. Par courrier du 4 juillet 2012, les requérantes ont communiqué ledit jugement à l'OHMI. Par lettre du 29 août 2012, elles l'ont informé que Carolus C. avait acquiescé au jugement et que celui-ci était donc devenu définitif.

11 Par décision du 29 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours.

12 La chambre de recours a analysé l'opposition en tant qu'elle était fondée sur la marque verbale antérieure. Tout d'abord, en ce qui concerne la comparaison des produits, elle a souligné que les produits concernés par les marques en conflit étaient, dans une large mesure, identiques. Ensuite, elle a considéré que lesdites marques étaient dissemblables sur le plan visuel. Elle a souligné que les éléments verbaux avaient plus ou moins la même longueur et la même « proéminence », que l'élément verbal commun « pink » occupait des positions différentes dans les signes en conflit et qu'aucun des deux éléments qui les composaient n'était plus dominant que l'autre. Elle a précisé que la marque demandée ne reproduisait que la moitié de la marque verbale antérieure si bien que les requérantes ne pouvaient se prévaloir de l'arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec, EU:C:2005:594), et que l'élément verbal « pink » n'était pas distinctif. Par ailleurs, elle a souligné que le raisonnement était le même pour ce qui concernait la comparaison phonétique et que les marques étaient donc également dissemblables sur ce plan. En outre, elle a relevé qu'il n'y avait pas de similitude conceptuelle des marques en conflit, puisque le concept n'insistait pas sur la même chose, à savoir une femme qualifiée d'une façon particulière pour la marque verbale antérieure, et une couleur qualifiée d'une façon particulière pour la marque demandée. Enfin, quant à l'appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé qu'il n'y avait pas de similitude sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et a conclu à l'absence de risque de confusion.

13 La chambre de recours a estimé que, par souci d'exhaustivité, il était utile de souligner que ni la renommée de la marque verbale antérieure ni même un caractère distinctif légèrement supérieur à la normale n'avaient été démontrés. Elle a souligné que la division d'opposition avait correctement résumé le contenu des preuves abondantes produites par les requérantes et avait dûment motivé sa conclusion que toutes ces preuves étaient insuffisantes et non concluantes. Dans ce contexte, elle a relevé que seuls les documents annexés au mémoire du 7 septembre 2010 présenté à la division d'opposition pouvaient être pris en compte et que ceux joints au mémoire du 23 septembre 2011 avaient été présentés tardivement en application de la règle 19, paragraphe 2, 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), et ne pouvaient donc pas être pris en compte. Elle a procédé à l'analyse des documents annexés au mémoire du 7 septembre 2010 présenté à la division d'opposition et a indiqué qu'elle estimait néanmoins utile, dans un souci d'exhaustivité, d'examiner également les documents joints au mémoire du 23 septembre 2011. Elle a conclu de l'examen desdits documents que les preuves relatives au caractère distinctif élevé ne démontraient pas clairement que l'expression « pink lady » ne renvoyait pas en réalité à une variété de pommes et, plus particulièrement, sur quel fondement les ventes de pommes dénommées « pink lady » pouvaient être reliées aux requérantes, par opposition à tout producteur de pommes correspondant à une variété particulière.

Conclusions des parties

14 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

— à titre principal, réformer la décision attaquée en ce sens que le recours formé par elles est fondé et, par conséquent, qu'il doit être fait droit à leur opposition ;

— à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

— condamner les requérantes aux dépens.

En droit

16 À titre liminaire, il convient de rappeler que, par leurs conclusions en réformation présentées à titre principal, les requérantes demandent au Tribunal, en substance, d'adopter la décision que, selon elles, l'OHMI aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions d'opposition sont remplies. L'exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 72).

17 Le Tribunal estime qu'il convient ainsi de procéder au contrôle de l'appréciation portée par la chambre de recours, cela impliquant d'analyser en premier lieu les moyens présentés par les requérantes qui tendent en substance à l'annulation de la décision attaquée. Ce n'est donc qu'en second lieu que seront analysées les conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée.

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

18 À l'appui du recours, les requérantes soulèvent sept moyens. Le premier moyen, tiré de la violation de l'article 75 du règlement nº 207/2009, repose sur l'absence de motivation de la décision attaquée quant aux conséquences à tirer du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d'autorité de la chose jugée. Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes invoquent une violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen est fondé sur la violation de l'article 76 du règlement nº 207/2009. Les cinquième et sixième moyens sont tirés de la violation respectivement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009. Le septième moyen repose sur la violation de l'article 75 du même règlement du fait que la chambre de recours aurait fondé sa décision sur des motifs sur lesquels les parties n'ont pas pu prendre position.

19 Le Tribunal considère qu'il convient d'analyser en premier lieu les premier et troisième moyens.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 75 du règlement nº 207/2009 du fait de l'absence de motivation de la décision attaquée quant aux conséquences à tirer du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012

20 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes soulignent que le tribunal de commerce de Bruxelles siégeant en tant que tribunal des marques communautaires a rendu un jugement constatant que la marque ENGLISH PINK portait atteinte aux droits subjectifs qu'elles possédaient en tant que titulaires de la marque verbale antérieure. Elles font valoir que le jugement – au demeurant devenu définitif – constitue un élément de droit et de fait décisif ou à tout le moins particulièrement pertinent dans la présente affaire au motif, d'une part, qu'il est intervenu entre les mêmes parties à propos des mêmes marques communautaires et pour les mêmes motifs relatifs en application du règlement nº 207/2009 et, d'autre part, que l'atteinte portée par la marque ENGLISH PINK était définitivement reconnue dans l'Union. Or, elles constatent que la décision attaquée ne fait nulle part mention du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles. En refusant de motiver sa décision quant aux conséquences éventuelles à tirer dudit jugement, la chambre de recours aurait donc violé l'article 75 du règlement nº 207/2009.

21 L'OHMI fait observer que la chambre de recours a vraisemblablement tenu compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, mais qu'elle ne s'est pas considérée liée par celui-ci dès lors qu'il découlait d'une action en contrefaçon. Elle souligne que le régime du droit des marques de l'Union est un système autonome, son application étant indépendante de tout système national.

22 À titre liminaire, il convient tout d'abord de rappeler que, en vertu de l'article 75 du règlement nº 207/2009, les décisions de l'OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 12 juillet 2012, Guccio Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée].

23 Ensuite, il découle du libellé de l'article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement nº 207/2009, et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles faits, ladite disposition investit en effet

l'OHMI d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, points 22 et 23 et jurisprudence citée).

24 Par ailleurs, il importe de souligner que l'article 95 du règlement nº 207/2009 prévoit que les États membres désignent sur leur territoire les juridictions nationales qui assumeront le rôle de « tribunal des marques communautaires ». Ces juridictions sont ainsi chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par ledit règlement. À cet égard, l'article 96 du règlement nº 207/2009 indique que les tribunaux des marques communautaires sont notamment compétents pour les actions en contrefaçon et pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire. Le législateur belge a désigné le tribunal de commerce de Bruxelles en tant que tribunal des marques communautaires de première instance.

25 En outre, il y a lieu de relever que, selon le considérant 16 du règlement nº 207/2009, « il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'[OHMI], et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires ». De même, le considérant 17 du règlement nº 207/2009 souligne qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles. Les mécanismes mis en place par le règlement nº 207/2009 visent donc à garantir la protection uniforme de la marque communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union. Le législateur confirme ainsi le caractère unitaire de la marque communautaire.

26 Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le tribunal des marques communautaires est compétent pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire qui s'étendent à l'ensemble du territoire de l'Union (voir arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France, C-235/09, Rec, EU:C:2011:238, point 38). Ainsi, le système prévu par le règlement nº 207/2009 permet de limiter un tel litige à une seule procédure aux fins de garantir la protection uniforme de la marque communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union.

27 C'est à la lumière de ces éléments qu'il convient d'examiner le moyen tiré de la violation de l'article 75 du règlement nº 207/2009.

28 Pour rappel, par citation du 8 juin 2010, les requérantes ont demandé au tribunal de commerce de Bruxelles d'annuler la marque Benelux ENGLISH PINK au motif qu'elle portait atteinte notamment aux marques communautaires verbale et figuratives antérieures et à la marque Benelux nº 559177. Par jugement du 28 juin 2012, ledit tribunal a prononcé l'annulation de la marque Benelux ENGLISH PINK et a interdit à Carolus C. d'utiliser celle-ci dans l'Union.

29 Sur le fond, le tribunal de commerce de Bruxelles a souligné, tout d'abord, que le seuil du risque de confusion devait être placé assez bas lorsque les produits des marques en cause étaient identiques. Ensuite, il a rappelé qu'une ou des marques purement verbales pouvaient créer un risque de confusion avec une marque complexe. Par ailleurs, il a considéré que l'utilisation d'une couleur spécifique, d'une calligraphie spécifique, d'une police spécifique et de majuscules au début de chaque mot « ne diminuait en rien le critère de l'image totale de la marque ». Il a estimé qu'il existait un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif entre les marques ENGLISH PINK et PINK LADY. En outre, il a considéré que, compte tenu des pièces du dossier, les requérantes avaient prouvé à suffisance de droit que l'expression « pink lady » jouissait pour les pommes d'une grande renommée et que cela relevait d'ailleurs du « common knowledge ». Il a ainsi estimé que le degré de protection à accorder à la marque PINK LADY devait être élevé.

30 Par courrier du 4 juillet 2012, les requérantes ont communiqué le jugement du 28 juin 2012 à l'OHMI. La traduction anglaise du jugement a également été transmise à celui-ci par courrier du 15 juillet 2012. Par lettre du 29 août 2012, les requérantes ont informé l'OHMI que Carolus C. avait acquiescé au jugement et que celui-ci était donc devenu définitif. Le 25 septembre 2012, les requérantes ont indiqué que l'office Benelux des marques avait retiré la marque ENGLISH PINK du registre des marques Benelux.

31 Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours avait été dûment, et à plusieurs reprises, avertie plusieurs mois avant l'adoption de la décision attaquée qu'un fait nouveau – à savoir le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles – était intervenu.

32 Force est de constater que la chambre de recours n'a nulle part mentionné l'existence du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles dans la décision attaquée et, a fortiori, n'a pas motivé son appréciation sur la question de la prise en compte de ce fait nouveau.

33 Or, ainsi qu'il ressort des points 22 et 24 ci-dessus, la chambre de recours était tenue d'indiquer, dans la décision attaquée, les motifs de sa décision relative à ladite question de la prise en compte de ce fait nouveau.

34 Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n'a satisfait ni explicitement ni même implicitement à l'exigence de motivation telle que précisée au point 33 ci-dessus.

35 Dans ce contexte, force est de souligner que, dans les circonstances de l'espèce, les arguments de l'OHMI, formulés dans ses écritures, selon lesquels « la chambre de recours a vraisemblablement tenu compte du jugement du 28 juin 2012 du tribunal [de commerce de Bruxelles] », mais qu'« elle ne s'est pas considérée liée par ce jugement, puisqu'il découle d'une action en contrefaçon en vertu de l'article [96] du [règlement nº 207/2009] », constituent une tentative de motivation tardive de la décision attaquée, irrecevable devant le Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante, la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que l'acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l'intéressé apprend les motifs de l'acte au cours de la procédure devant le juge de l'Union (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec, EU:C:1981:284, point 22 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 463, et du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, Rec, EU:T:2012:592, point 90].

36 Par conséquent, en ne motivant pas son appréciation relative à la question de la prise en compte de l'élément de fait nouveau que constituait le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles intervenu entre l'adoption de la décision de la division d'opposition et celle de la décision attaquée, la chambre de recours a violé l'article 75 du règlement nº 207/2009.

37 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le premier moyen, tiré de la violation de l'article 75 du règlement nº 207/2009.

38 Force est de considérer que cette violation entraîne à elle seule l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, au vu des circonstances particulières du présent litige dans lequel la décision d'un tribunal des marques communautaires est intervenu avant la décision attaquée, le Tribunal estime qu'il demeure nécessaire d'analyser le troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime

39 Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes font valoir que les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime ont été violés. Elles considèrent que, compte tenu du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l'importance accordée aux principes d'autorité de la chose jugée et de sécurité juridique, le jugement définitif d'un tribunal des marques communautaires a créé la confiance légitime que l'atteinte portée par la marque ENGLISH PINK à leurs droits subjectifs était définitivement reconnue dans l'Union.

40 Elles soutiennent également que le principe de bonne administration interdit à l'OHMI statuant dans une procédure d'opposition d'adopter une décision qui porte atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime tirées d'une décision juridictionnelle définitive antérieure d'un tribunal des marques communautaires. Ce principe imposerait à l'OHMI d'accorder une attention particulière au jugement du tribunal des marques communautaires.

41 L'OHMI fait valoir que les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime n'ont pas été violés au motif qu'il n'est pas établi que l'autorité de la chose définitivement jugée des décisions des tribunaux des marques communautaires le lie dans l'exercice de sa compétence en matière d'enregistrement des marques communautaires.

42 Au préalable, il convient de souligner que le présent moyen soulevé comporte en réalité deux griefs. Dans le cadre d'un premier grief, les requérantes soutiennent en substance que, compte tenu du rôle important attribué aux tribunaux des marques communautaires par le règlement nº 207/2009, la chambre de recours aurait dû tenir compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles. En ignorant ledit jugement, la chambre de recours n'aurait pas apprécié avec toute la diligence requise les éléments de fait qui lui ont été soumis et n'aurait ainsi pas respecté le principe de bonne administration, à savoir son devoir de diligence.

43 Dans le cadre d'un second grief, les requérantes font valoir en substance que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles aurait en quelque sortie figé les droits des parties en protégeant de manière définitive la marque verbale antérieure contre toute atteinte portée par la marque ENGLISH PINK. En adoptant une décision contraire au jugement précité, la chambre de recours aurait ainsi porté atteinte à la confiance légitime et à la sécurité juridique créées par ce jugement.

44 En ce qui concerne le premier grief, selon lequel la chambre de recours n'aurait pas apprécié avec toute la diligence requise les éléments de fait qui lui ont été soumis, il convient de rappeler que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tel que le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73).

45 Il doit être souligné que, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 44 supra, EU:C:2011:139, point 77).

46 Dans le même sens, il y a lieu de rappeler que l'article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 prévoit que « l'[OHMI] procède à l'examen d'office des faits », mais que, « toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens

invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Cette disposition est une expression du devoir de diligence, selon lequel l'institution compétente est tenue d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d'espèce [voir arrêt du 15 juillet 2011, Zino Davidoff/OHMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Rec, EU:T:2011:391, point 19 et jurisprudence citée].

47 Or, force est de considérer que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles constitue, prima facie, un élément de fait pertinent pour la résolution du cas d'espèce. En effet, la chambre de recours ne pouvait pas manquer de reconnaître qu'il existait des points communs essentiels entre les éléments de fait faisant l'objet de la procédure lancée par l'action en contrefaçon et ceux faisant l'objet de la procédure lancée par l'opposition à l'enregistrement de la marque demandée. Non seulement les parties auxdites procédures étaient identiques, mais également la marque verbale antérieure invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Bruxelles était la même que celle invoquée à l'appui de l'opposition devant les instances de l'OHMI. Il doit également être relevé que la marque Benelux ENGLISH PINK dont l'annulation a été prononcée par ledit tribunal et la marque demandée étaient fortement similaires.

48 Il importe également de souligner que ce jugement procède d'un tribunal des marques communautaires, instauré en application du règlement nº 207/2009, qui intervient, à ce titre, dans le cadre du système autonome que constitue le régime du droit des marques de l'Union, puisqu'il est chargé de protéger, sur l'ensemble du territoire de l'Union, les marques communautaires qui font l'objet d'une contrefaçon ou d'une menace de contrefaçon et qu'il poursuit ainsi les objectifs qui sont spécifiques audit système.

49 En outre, ainsi qu'il ressort des points 24 à 26 ci-dessus, la volonté du législateur de l'Union doit être comprise en ce sens que les mécanismes mis en place par la réglementation tendent à garantir la protection uniforme de la marque communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union.

50 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, force est de considérer que, en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles constituait, prima facie, un élément de fait pertinent dont la chambre de recours aurait dû évaluer l'incidence éventuelle sur la solution du litige porté devant elle.

51 En s'abstenant de le faire, la chambre de recours n'a pas apprécié avec toute la diligence requise les éléments de fait pertinents qui lui ont été soumis.

52 Dans les circonstances de l'espèce, ce manque de diligence est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de bonne administration doit être accueilli.

53 Partant, il résulte de l'analyse du premier moyen et du premier grief du troisième moyen que la chambre de recours a violé, d'une part, l'article 75 du règlement nº 207/2009 – en ne mentionnant pas dans la décision attaquée l'existence du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et l'incidence éventuelle de celui-ci sur la solution du litige – et, d'autre part, son devoir de diligence en n'appréciant pas avec tout le soin requis les éléments de fait pertinents qui lui ont été soumis.

54 Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen du second grief du troisième moyen, ni des cinq autres moyens avancés par les requérantes.

Sur la demande de réformation de la décision attaquée tendant à ce qu'il soit fait droit à l'opposition

55 Eu égard à la nécessité d'annuler la décision attaquée et à la demande de réformation des requérantes, il convient d'apprécier si, en l'espèce, le Tribunal est appelé à exercer son pouvoir de réformation au titre de l'article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. À l'appui de cette demande, les

requérantes soutiennent en substance que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles était revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'imposait donc à la chambre de recours et, partant, au Tribunal. Celui-ci serait ainsi en mesure et tenu de réformer la décision attaquée en se conformant audit jugement et en faisant donc droit à l'opposition. À cet égard, elles précisent, dans le cadre de leur deuxième moyen, notamment, que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs de la décision juridictionnelle, et elles se fondent sur le caractère unitaire de la marque communautaire ainsi que sur la nécessité d'éviter des décisions contradictoires entre les tribunaux des marques communautaires et l'OHMI, telle que confirmée par l'article 56, paragraphe 3, l'article 100, paragraphes 2, 6 et 7, l'article 104, paragraphes 1 et 2, et l'article 109, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 et par les dispositions du règlement nº 44/2001.

56 Il convient de rappeler que le pouvoir de réformation n'a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, être en principe limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt Edwin/OHMI, point 16 supra, EU:C:2011:452, point 72).

57 En outre, force est de considérer que la décision d'une juridiction nationale siégeant en tant que tribunal des marques communautaires dans le cadre d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard des instances de l'OHMI dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire, fût-elle identique à la marque nationale faisant l'objet de l'action en contrefaçon [voir, en ce sens arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, point 76 et jurisprudence citée]. Il en résulte que l'existence d'une telle décision, comme celle du tribunal de commerce de Bruxelles en l'espèce, même si elle est devenue définitive, ne suffit pas en soi pour mettre le Tribunal en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

58 Il est certes vrai que, ainsi qu'il a été rappelé aux points 24 et 25 ci-dessus, le législateur de l'Union a, par le biais du règlement nº 207/2009, mis en place des mécanismes visant à garantir la protection uniforme de la marque communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union, confirmant ainsi le caractère unitaire de la marque communautaire. Dans ce contexte, il a créé les tribunaux des marques communautaires investis de la compétence pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire qui s'étendent à l'ensemble du territoire de l'Union.

59 Toutefois, selon une jurisprudence établie, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65), ces considérations valant également dans le cadre d'une procédure d'opposition introduite sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Il en va de même, a fortiori, en ce qui concerne l'effet de décisions nationales antérieures sur la solution à donner au litige de l'espèce. En effet, le régime du droit des marques de l'Union est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Il s'ensuit que le refus d'enregistrement doit être apprécié uniquement sur le fondement de la réglementation de l'Union pertinente et les décisions nationales antérieures ne sauraient en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision litigieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2012, Emram/OHMI, C-354/11 P, EU:C:2012:167, points 92 et 93).

60 Il doit également être souligné que le règlement nº 207/2009 ne contient aucune disposition aux termes de laquelle l'OHMI serait lié par une décision d'un tribunal des marques communautaires prononcée dans le cadre d'une action en contrefaçon lorsqu'il exerce sa compétence exclusive en matière d'enregistrement des marques communautaires et lorsque, dans ce contexte, il examine les oppositions aux demandes d'enregistrement des marques communautaires.

61 Les dispositions qui font application du principe d'autorité de la chose jugée concernent, en effet, d'autres situations. Ainsi, l'article 56, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 concerne l'irrecevabilité d'une demande en déchéance ou en nullité devant l'OHMI dans l'hypothèse d'une demande déjà tranchée par une juridiction d'un État membre à propos de la même marque communautaire. Dans le même sens, l'article 100, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement nº 207/2009 vise le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire devant l'OHMI ou un tribunal des marques communautaires quand la même question a déjà été tranchée à propos de la même marque devant ledit OHMI ou ladite juridiction. L'article 109, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, quant à lui, prévoit que la juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou des services identiques. De même, l'article 109, paragraphe 3, du même règlement dispose que la juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des produits ou des services identiques.

62 Par ailleurs, l'exigence du caractère unitaire de la marque communautaire, tel que souligné dans les considérants 16 et 17 du règlement nº 207/2009, n'implique pas que les instances de l'OHMI et, par conséquent, le juge de l'Union ne puissent plus, au nom du principe d'autorité de la chose jugée, examiner l'existence éventuelle d'un risque de confusion dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque communautaire, quand bien même celle-ci serait identique à une marque nationale dont il a été jugé par un tribunal des marques communautaires qu'elle portait atteinte à la marque communautaire antérieure.

63 Il importe, en effet, de souligner que l'OHMI est la seule instance à être habilitée par le législateur de l'Union à examiner les demandes d'enregistrement et, partant, à autoriser ou à refuser l'enregistrement d'une marque communautaire. Dans le cadre de cette compétence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en application du règlement nº 207/2009, concernant l'enregistrement ou la protection d'un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement tel qu'interprété par le juge de l'Union. Or, comme souligné aux points 60 et 61 ci-dessus, le règlement nº 207/2009 ne prévoit pas de disposition imposant à l'OHMI de se conformer, au nom du principe d'autorité de la chose jugée, à une décision d'un tribunal des marques communautaires constatant la contrefaçon d'une marque communautaire par une marque nationale.

64 Il s'ensuit que, en l'espèce, l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles ne s'impose ni à la chambre de recours dans l'exercice de sa compétence pour décider si le signe English pink peut être enregistré en tant que marque communautaire, ni au juge de l'Union dans le cadre de l'exercice de son contrôle de la légalité et de son pouvoir de réformation au titre de l'article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

65 De surcroît, il doit être observé que, si les mêmes parties sont impliquées dans les procédures devant le tribunal de commerce de Bruxelles et devant l'OHMI, les objets – à savoir les prétentions – respectifs des affaires examinées par ledit tribunal et par l'OHMI ne sont en revanche pas identiques. En effet, l'action en contrefaçon devant la juridiction belge avait pour objet l'annulation de la marque Benelux

ENGLISH PINK et l'interdiction de faire usage de cette marque sur le territoire de l'Union, tandis que la procédure devant l'OHMI avait pour objet l'opposition à l'enregistrement de la marque communautaire English pink.

66 Les causes – à savoir les fondements des prétentions – de ces deux affaires sont également différentes. D'une part, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Bruxelles, le fondement de la prétention des requérantes à ce que soit prononcée une injonction visant à empêcher la contrefaçon des marques communautaires visées au point 6 ci-dessus était l'article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009. De même, le fondement de la prétention à ce que soit déclarée nulle la marque Benelux ENGLISH PINK se trouvait dans l'article 2.3 et l'article 2.28, paragraphe 3, sous b), de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005. Ledit tribunal a considéré qu'il y avait un acte de contrefaçon des marques communautaires précitées. Il a ainsi prononcé l'annulation de la marque Benelux ENGLISH PINK et a interdit d'utiliser ce signe sur l'ensemble du territoire de l'Union. D'autre part, dans le cadre de la procédure devant l'OHMI, les requérantes se sont opposées à l'enregistrement d'une nouvelle marque communautaire et se sont fondées, à ce titre, sur d'autres dispositions du règlement nº 207/2009, à savoir l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, dudit règlement.

67 Par ailleurs, il est constant que la marque Benelux et la marque demandée sont deux marques juridiquement distinctes. Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles a pour effet de ne protéger la marque verbale antérieure que contre des effets de la marque Benelux ENGLISH PINK.

68 Ne serait-ce que pour ces raisons, faute d'identité d'objets et de causes des procédures conduites devant l'OHMI et devant le tribunal de commerce de Bruxelles, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement dudit tribunal dans le cadre du présent litige.

69 Pour les mêmes raisons, les requérantes se prévalent en vain de l'application du règlement nº 44/2001 au motif qu'il y aurait une identité de parties, d'objet et de cause.

70 Il résulte de ce qui précède que les requérantes soutiennent à tort que, en application du principe d'autorité de la chose jugée, la chambre de recours était liée par le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et qu'elle aurait dû, à ce titre, constater l'existence d'un risque de confusion des signes en conflit.

71 Indépendamment de ce qui précède, ainsi qu'il ressort des considérations exposées dans le cadre de l'examen des premier et troisième moyens ci-dessus, la chambre de recours a manqué, en l'espèce, de tenir compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et d'apprécier les éventuelles incidences dudit jugement sur la solution du litige. Dès lors, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre et ne peut donc exercer son pouvoir de réformation. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de réformation de la décision attaquée présentée par les requérantes.

Sur les dépens

72 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, il y a lieu de décider que l'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) **La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 mai 2013 (affaire R 1215/2011-4) est annulée.**

2) **Le recours est rejeté pour le surplus.**

3) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Apple and Pear Australia Ltd et par Star Fruits Diffusion.**

4) **Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion supporteront la moitié de leurs propres dépens.**

Prek Labucka Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2015.

Signatures