ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

31 janvier 2001 *

Dans l'affaire T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, anciennement Stora Carbonless Paper GmbH, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me U. Ulrich, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. E. Joly, P. von Kapff et A. von Mühlendahl, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

* Langue de procédure: l'allemand.

(marques, dessins et modèles) du 8 septembre 1999 (affaire R 175/1999-3) refusant l'enregistrement du vocable Giroform comme marque communautaire,

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

composé de Mme V. Tiili, président, et MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 1999,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2000,

à la suite de la procédure orale du 5 juillet 2000,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 avril 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire auprès de l'Office allemand des brevets (Deutsche Patentamt) qui a transmis cette dernière à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« Office »).

2 La marque qui a fait l'objet de la demande est le vocable Giroform.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé relèvent de la classe 16 « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie », 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.

4 Par décision du 12 février 1999, l'examinateur de l'Office a partiellement rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du

20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, au motif que le vocable, pour l'ensemble des produits relevant de la classe 16 pour lesquels l'enregistrement a été demandé, à l'exception de la sous-classe «carton et produits en carton», était dépourvu de caractère distinctif et avait un caractère exclusivement descriptif.

5 Le 12 avril 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur portant rejet partiel de la demande.

6 Le recours a été rejeté par décision du 8 septembre 1999 (ci-après la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 23 septembre 1999, dans laquelle la chambre a conclu à l'impossibilité d'enregistrer le vocable Giroform en raison de l'existence de motifs de refus au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée et enjoindre à l'Office de publier le vocable Giroform en tant que marque communautaire, conformément à l'article 40 du règlement n° 40/94;

— condamner la défenderesse aux dépens.

8 L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

9 Au cours de l'audience, la requérante a modifié ses conclusions et a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'il plaise au Tribunal d'enjoindre à l'Office de publier le vocable Giroform en ce qui concerne le papier et les produits en papier à l'exception des formulaires servant aux opérations de virement bancaire et des produits d'imprimerie pour les virements scripturaux.

Sur la demande d'annulation

10 La requérante invoque à l'appui de son recours la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Il convient d'examiner, en premier lieu, le grief tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

Arguments des parties

11 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que le vocable Giroform n'est pas apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres entreprises.

12 La requérante rappelle que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 interdit d'enregistrer les marques composées exclusivement d'indications servant à désigner, dans le commerce, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci. Le caractère descriptif de la marque doit paraître clairement et sans ambiguïté.

13 Le produit pour lequel l'enregistrement de la marque Giroform a été demandé consiste en une combinaison de papiers qui forment un support décalque à l'instar de l'ancien papier carbone. La marque en cause ne désigne pas un produit fini tel qu'un formulaire. Les acquéreurs de cette combinaison particulière de papiers sont, en général, des imprimeurs qui utilisent ce papier pour fabriquer un produit. Les possibilités de transformation ultérieure sont, par définition, très nombreuses telles que, notamment, les bons de livraison, les confirmations de commandes et les factures. La nature du produit pour lequel l'enregistrement de la marque a été demandé est, par conséquent, différente de celle des formulaires employés dans le secteur bancaire à l'égard desquels l'Office a considéré la marque comme descriptive.

14 Même s'il n'est pas tenu compte de la nature des produits, il n'existe pas de motif de refus en l'espèce. Concernant le terme «giro», celui-ci a plusieurs sens et il est donc impossible de le considérer comme directement descriptif. Il y a, à cet égard, une contradiction interne dans la motivation de la décision attaquée, car, si le terme «giro» est un préfixe très général, il ne peut être en même temps

directement descriptif. En outre, la marque Giroform est trop floue pour qu'il puisse y être vu une indication claire et dénuée d'ambiguïté. Dans ces conditions, les concurrents de la requérante, qui ont intérêt à utiliser des termes clairs et dénués d'ambiguïté, ne choisiront pas une telle appellation pour désigner la destination et la nature de leurs produits.

15 La requérante conteste l'argument de l'Office d'après lequel la combinaison des termes «giro» et «form», en tout état de cause dans la zone anglophone de la Communauté, constitue une indication claire et évidente, immédiatement reconnaissable, de la nature et de la destination du produit. Elle maintient, à cet égard, que l'Office n'étudie pas suffisamment la structure concrète de la marque Giroform. En effet, la combinaison des termes «giro» et «form» doit être considérée comme un seul mot qui commence par une majuscule. Cependant, en langue anglaise, les termes commencent, en règle générale, par des lettres minuscules et les expressions formées de mots composés conservent la séparation des mots. Le fait que le vocable Giroform s'écrit d'une façon inhabituelle et particulière constitue une différence suffisante pour considérer cette marque comme non descriptive. Or, la présente demande vise à obtenir la protection de la marque nominative Giroform et non pas des termes «giro form» ou «imprimé giro» ou «formulaire giro».

16 S'oppose enfin au refus de protection de cette marque le fait que la requérante a obtenu un enregistrement pour les mêmes produits dans des États comme l'Australie, l'Afrique du Sud, Israël, la Pologne, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Grèce et la Bulgarie. En particulier, le fait que l'enregistrement a été admis dans des pays anglophones plaide en faveur de la possibilité de protéger la marque Giroform.

17 L'Office fait valoir, en substance, que, dans la mesure où le type de papier commercialisé par la requérante est utilisé, notamment, pour l'impression de formulaires destinés aux paiements scripturaux («giro forms»), le vocable Giroform désigne la qualité et la destination des produits et ne peut, par

conséquent, être enregistré au vu du motif absolu de refus, énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

Appréciation du Tribunal

18 Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

19 Il en découle, notamment, que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels est demandé l'enregistrement du signe.

20 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

21 Ainsi, le législateur a voulu que de tels signes soient, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

22 Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 est «applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté».

23 En l'espèce, le signe est composé exclusivement des termes «giro» et «form», tous les deux d'usage commun, à tout le moins dans les pays anglophones. Comme il est relevé au point 21 de la décision attaquée, le terme «giro», provenant de l'italien, est couramment utilisé dans le milieu bancaire avec une signification précise, à savoir un transfert d'argent entre banques, et il apparaît comme préfixe dans de nombreux mots composés dans le domaine des opérations bancaires («Girokonto», «giro system», «giro cheque, order») afin de désigner des opérations de paiement sur les comptes courants des établissements de crédit. Le terme «form» a plusieurs significations en anglais. Toutefois, lorsqu'il est employé pour désigner un produit en papier, il désigne un formulaire imprimé.

24 Ainsi, ces deux mots, utilisés ensemble, désignent, dans les milieux des institutions financières, un formulaire ou un imprimé relatif à des opérations de paiement bancaire qui se caractérisent par un débit du compte du client. À cet égard, l'Office a présenté au Tribunal une série d'éléments tendant à démontrer l'utilisation courante de ce vocable avec cette signification («Electronic giro forms», «Bank giro forms», «Giro Form», «Giro application form», «Giro form»). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la chambre de recours, s'appuyant sur la perception et la compréhension normale de ce vocable dans les milieux concernés, a considéré qu'il informe directement le consommateur de la destination des produits (point 18 de la décision attaquée). Le fait que le produit pour lequel la marque est demandée puisse servir à l'impression d'autres genres d'imprimés n'infirme pas cette conclusion.

25 De plus, le fait que le signe Giroform est composé d'un seul mot et commence par une majuscule tandis que l'expression «giro form» est composé de deux mots et que celle-ci, en anglais, est normalement écrite en minuscules ne constitue pas un élément d'ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres entreprises (voir arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, T-163/98,

Rec. p. II-2383, point 27, et du 12 janvier 2000, DKV/OHMI, COMPANY-LINE, T-19/99, Rec. p. II-1, point 26).

26 Concernant l'enregistrement précédent de la marque dans certains États membres, il y a lieu de rappeler que la marque communautaire a pour objet, selon le premier considérant du règlement n° 40/94, de permettre aux entreprises « d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières ». Ainsi, les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l'enregistrement d'une marque communautaire (arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI, Forme d'un savon, T-122/99, Rec. p. II-265, points 60 et 61).

27 Dans ces conditions, eu égard au principe du caractère unitaire de la marque communautaire, auquel se réfère le deuxième considérant du règlement n° 40/94, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que l'enregistrement précédent du vocable litigieux dans des États membres de la Communauté non anglophones n'infirmait pas sa conclusion.

28 De même, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'enregistrement précédent de la marque dans d'autres États anglophones mais non membres de la Communauté en ce que l'enregistrement des marques dans ces États obéit à un système différent de celui de la Communauté.

29 Il s'ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, confirmé que, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), le vocable Giroform n'est pas susceptible de constituer une marque communautaire.

30 Ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

31 Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

32 Il s'ensuit que la demande en annulation doit être rejetée.

Sur les demandes d'injonction à l'Office

33 Conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office des injonctions. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt (arrêt BABY-DRY, précité, point 53). Les présentes demandes sont donc irrecevables.

Sur les dépens

34 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, 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 exposés par le défendeur, conformément aux conclusions de ce dernier.

MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD / OHMI (GIROFORM)

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) **Le recours est rejeté.**

2) **La requérante est condamnée aux dépens.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2001.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Mengozzi