ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 juin 2009 *

Dans l'affaire T-450/07,

Harwin International LLC, établie à Albany, New-York (États-Unis), représentée par M[e] D. Przedborski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

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

* Langue de procédure : l'anglais.

Cuadrado, SA, établie à Paterna (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 10 septembre 2007 (affaire R 1245/2006-2), relative à une procédure de nullité entre Cuadrado, SA et Harwin International LLC,

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

composé de M. J. Azizi, président, M^{me} E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2008,

à la suite de l'audience du 4 mars 2009, à laquelle aucune des parties n'a participé,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 mai 1998, la requérante, Harwin International LLC, a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu 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 [remplacé par le 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 était demandé est le signe figuratif suivant :



3 Les produits pour lesquels l'enregistrement était demandé relevaient de la classe 25 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 correspondaient à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La marque communautaire a été enregistrée le 1er septembre 2000.

II - 1956

5 Le 10 janvier 2005, Cuadrado, SA (ci-après le « demandeur en nullité ») a introduit une demande en nullité, au titre de l'article 55 du règlement nº 40/94, à l'encontre de cette marque communautaire. La demande était dirigée contre tous les produits couverts par la marque communautaire et était fondée sur les marques nationales antérieures suivantes :

— la marque verbale PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, déposée le 24 avril 1989 et enregistrée le 5 septembre 1990 sous la référence 1318311 pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants et chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) » ;

— la marque figurative suivante, déposée le 2 avril 1997 et enregistrée le 6 octobre 1997 sous la référence 2083855 pour les produits relevant de la classe 25 (« vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures, chapellerie ») et représentée ci-après :



6 Par décision du 31 juillet 2006, la division d'annulation a fait droit à la demande en nullité.

7 Le 22 septembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation.

8 Par décision du 10 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. Dans cette décision, elle a relevé que la requérante lui demandait notamment d'annuler la décision de la division d'annulation en ce que celle-ci n'aurait pas vérifié si le demandeur en nullité avait démontré l'usage de ses marques. En réponse, la chambre de recours a souligné que la division d'annulation a correctement considéré qu'elle n'avait pas le droit d'évaluer si l'usage des marques antérieures du demandeur en nullité était conforme à l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement nº 207/2009), en l'absence de demande explicite de la preuve de l'usage formulée par la requérante au cours de la procédure d'annulation. En outre, la chambre de recours a indiqué qu'une telle demande ne pouvait pas être présentée pour la première fois au stade du recours contre la décision de la division d'annulation (points 17 à 21 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours : le premier moyen est tiré de la violation de l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 et le second moyen est pris de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009]. Il convient d'examiner tout d'abord le premier moyen.

Arguments des parties

12 La requérante soutient que la production volontaire de preuves par le demandeur en nullité a rendu inutile toute demande formelle de preuve de l'usage de sa part, et ce en application de l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94. La chambre de recours aurait violé ces dispositions en refusant d'examiner les objections présentées par la requérante sur les documents produits par le demandeur en nullité, dans sa demande en nullité et à la suite de celle-ci pour prouver l'usage de ses marques antérieures. Ces objections seraient étayées par la décision de la division d'opposition du 2 mars 2004 concernant la marque verbale PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA du demandeur en nullité, intervenue dans le cadre d'une procédure parallèle, dans laquelle la division d'opposition avait déclaré que plusieurs documents produits par le demandeur en nullité ne suffisaient pas à prouver l'usage sérieux. Cette décision aurait été confirmée par la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2005 (affaire R 335/2004-1). La requérante fait également valoir que la présente affaire se distingue de celle qui a été jugée par le Tribunal dans l'arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965), dans laquelle l'opposante avait produit de son propre chef des preuves visant à établir la renommée et non l'usage sérieux de la marque antérieure.

13 L'OHMI confirme que la question de l'usage sérieux de la marque espagnole antérieure, PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA, a bien été évoquée dans une procédure parallèle d'opposition. L'OHMI relève toutefois que cette procédure était toujours pendante lors du dépôt de la demande en nullité le 10 janvier 2005, dans la mesure où la décision de la première chambre de recours a été rendue un mois après, à savoir le 28 février 2005.

14 Selon l'OHMI, le demandeur en nullité considérait que les documents produits à l'appui de sa demande allaient convaincre la requérante qu'une seconde discussion au sujet de l'usage était inutile. Le demandeur en nullité cherchait ainsi à éviter que la requérante ne présente une demande formelle de preuve de l'usage. Dès lors, la requérante aurait dû préciser qu'elle avait l'intention de saisir la division d'annulation de cette question, afin que celle-ci apprécie le caractère sérieux de l'usage des marques antérieures, avant de contester la valeur probante des documents produits sur ce point par le demandeur en nullité. Dans ce cas de figure, la division d'annulation aurait alors adressé une signification officielle au demandeur en nullité aux termes de laquelle il se serait vu accorder un délai pour produire des preuves de l'usage. Une telle demande officielle de la part de l'OHMI aurait pu inciter le demandeur en nullité à se demander si les documents joints à sa demande en nullité constituaient à première vue des preuves concluantes de l'usage sérieux.

15 Sur le plan des principes, l'OHMI fait valoir que la demande de preuve de l'usage doit être formulée expressément pour deux raisons essentielles. En premier lieu, une demande formelle de preuve de l'usage transférerait la charge de la preuve de cet usage au titulaire de la marque antérieure. En second lieu, cette demande conférerait à l'OHMI la compétence pour déterminer si ledit usage est sérieux ou non. Cette question devrait être réglée avant qu'il soit décidé au fond sur l'opposition ou la demande en nullité. À compter du moment où l'OHMI dispose de cette compétence, il mettra en balance les éléments de preuve et statuera sur leur valeur sans être lié par un éventuel accord entre les parties sur un point donné. Peu importe que la requérante conteste ou non la valeur probante des preuves de l'usage produites par le demandeur en nullité en réponse à une demande de preuve de l'usage, l'OHMI sera habilité à se forger sa propre opinion sur ces preuves et à rejeter la demande en nullité s'il considère que ces preuves n'étayent pas l'usage sérieux de la marque antérieure. À l'inverse, tant que la demande de preuve de l'usage n'a pas produit son effet, à savoir celui de

déclencher la compétence de l'OHMI pour examiner la preuve de l'usage, celui-ci ne pourrait pas prendre position sur la question et devrait présumer que la marque antérieure est utilisée.

16 Dans le cas d'espèce, l'OHMI soutient que la simple réfutation de l'étendue de l'usage des marques antérieures par la requérante ne constitue pas une demande formelle de preuve de l'usage au sens de l'article 56, paragraphe 2, du règlement nº 40/94. Cette interprétation serait étayée par une interprétation littérale de la disposition précitée, qui, en se référant à une « requête du titulaire de la marque communautaire », exigerait une requête formelle pour permettre à l'OHMI de se prononcer sur la question de l'usage sérieux des marques antérieures. De même, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal qu'en l'absence de requête « expresse » l'OHMI ne serait pas compétent pour statuer sur le caractère sérieux de l'usage de la marque ou des marques antérieures [voir, s'agissant de la procédure d'opposition définie par l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009), arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, point 34]. L'arrêt MUNDICOR, point 12 supra, serait explicite sur ce point. Certes, dans cette affaire, le Tribunal aurait relevé que les preuves documentaires produites volontairement par l'opposante visaient à établir la renommée de la marque antérieure. Néanmoins, si ces documents avaient eu pour objet d'établir l'usage sérieux de la marque antérieure, le résultat aurait été identique comme cela ressort clairement des points 42 et 43 de cet arrêt, applicables par analogie à la procédure en nullité.

Appréciation du Tribunal

17 L'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 dispose :

« 2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d'une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au

cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée […] En outre, si la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 43, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée […]

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, [sous] a), étant donné que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée. »

18 En l'espèce, de sa propre initiative, le demandeur en nullité a joint à sa demande du 10 janvier 2005 des preuves concernant l'usage de ses marques antérieures (demande en nullité, citée par la requérante, p. 200 du dossier déposé par l'OHMI au Tribunal).

19 Dans ses observations sur la demande en nullité envoyées à l'OHMI le 21 juillet 2005, la requérante a affirmé que ces preuves n'étaient pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux (observations sur la demande en nullité, citées par la requérante, p. 361 du dossier déposé par l'OHMI au Tribunal).

20 La requérante souligne également, dans ses observations, que ses objections relatives aux documents produits par le demandeur en nullité sont étayées par la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 février 2005 (affaire R 335/2004-1), qui s'est prononcée sur ces mêmes documents et a considéré qu'ils n'étaient pas suffisants pour établir l'usage sérieux de la marque PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA. Lesdites observations se concluaient par une demande à la division d'annulation de

rejeter la demande en nullité présentée par le demandeur en nullité (observations sur la demande en nullité, citées par la requérante, p. 364 du dossier déposé par l'OHMI au Tribunal).

21 En réponse à ces observations, le demandeur en nullité a produit par lettre du 3 octobre 2005 des documents supplémentaires relatifs à la preuve de l'usage (réponse aux observations sur la demande en nullité, citée par la requérante, p. 386 du dossier déposé par l'OHMI au Tribunal).

22 Dans la décision attaquée, la chambre de recours s'est prononcée sur la preuve de l'usage sérieux au titre de l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 en faisant valoir, d'une part, que la division d'annulation avait correctement considéré qu'elle n'avait pas le droit d'évaluer si l'usage des marques antérieures du demandeur était conforme aux dispositions précitées en l'absence de demande explicite de la preuve dudit usage formulée par la requérante au cours de la procédure de nullité et, d'autre part, qu'une telle demande ne pouvait pas être présentée pour la première fois au stade du recours contre la décision de la division d'annulation (voir point 8 ci-dessus).

23 Pour l'OHMI, l'absence d'une demande explicite de la preuve de l'usage, laquelle aurait dû, par exemple, être formulée par la requérante lorsque l'OHMI l'a invitée à soumettre ses observations concernant la demande en nullité, a eu pour conséquence de priver celle-ci de toute possibilité de contester l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l'appui de la demande en nullité. En l'espèce, l'OHMI a refusé d'assimiler les observations présentées sur cette question par la requérante dans sa réponse à la demande en nullité à une demande explicite au sens de l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94.

24 Une telle approche ne tient pas compte des éléments pertinents communiqués sur ce point en temps utile par les parties à la division d'annulation et, par la suite, à la chambre de recours.

25 Sur le plan des principes, il convient de définir de la manière suivante la logique du mécanisme prévu par l'article 56 du règlement nº 40/94 en ce qui concerne la procédure de nullité, lequel renvoie également à l'article 43 dudit règlement qui concerne la procédure d'opposition :

— le titulaire d'une marque antérieure n'est obligé de prouver l'usage de sa marque que si cet usage est contesté par le titulaire de la marque dont la nullité est demandée ;

— en l'absence d'une telle contestation, l'OHMI peut se limiter à examiner l'existence d'un risque de confusion sans procéder à l'examen de la preuve de l'usage ;

— en présence d'une telle contestation de l'usage, que celle-ci soit réalisée par le biais d'une demande de preuve de l'usage présentée par le titulaire de la marque dont la nullité est demandée ou par le biais d'une contestation par ce dernier des éléments de preuve présentés à cet effet par le titulaire de la marque antérieure, l'OHMI est tenu d'examiner la question de la preuve de l'usage préalablement à celle de l'existence d'un risque de confusion.

26 En ce qui concerne l'interprétation littérale des termes « sur requête du titulaire de la marque communautaire » utilisés par l'article 56, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, il y a lieu de relever que ceux-ci peuvent être compris comme visant une demande telle que formulée dans les observations de la requérante sur la demande en nullité. Cette demande a d'ailleurs été parfaitement comprise par le demandeur en nullité, puisqu'il a produit des preuves complémentaires afin de répondre aux observations de la requérante (voir point 21 ci-dessus).

27 Pour ce qui est de la jurisprudence invoquée par l'OHMI, bien qu'il soit possible de raisonner par analogie à partir de la jurisprudence relative à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, qui vise la procédure d'opposition, dans la mesure où ces dispositions sont semblables à celles définies par l'article 56, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, qui vise la procédure de nullité, cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable à la situation factuelle de la présente affaire. Partant, les conclusions de l'OHMI (voir point 16 ci-dessus) sont erronées.

28 En effet, il y a lieu de relever que l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Rec. p. II-949), cité dans la décision attaquée, rappelle que, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, aux fins de l'examen d'une opposition introduite au titre de l'article 42 de ce même règlement (devenu article 41 du règlement nº 207/2009), la marque antérieure est présumée avoir fait l'objet d'un usage sérieux aussi longtemps qu'une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d'un tel usage n'est pas présentée. La présentation d'une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l'opposant la charge de prouver l'usage sérieux (ou l'existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition. Pour qu'un tel effet se produise, la demande doit être formulée expressément et en temps utile devant l'OHMI (arrêt FLEXI AIR, précité, point 24, citant l'arrêt MUNDICOR, point 12 supra, point 38; arrêt PAM PLUVIAL, point 16 supra, point 34).

29 Pour les raisons indiquées au point 26 ci-dessus, la demande de preuve de l'usage a été formulée par la requérante de manière expresse et en temps utile. En tout état de cause, elle a été parfaitement comprise par le demandeur qui y a répondu dans sa réponse aux observations présentées par la requérante à ce propos.

30 Dans ce contexte, la référence faite au point 18 de la décision attaquée à l'arrêt FLEXI AIR, point 28 supra (point 28), selon lequel, en principe, la requérante aurait dû demander la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure dans le délai imparti par l'OHMI pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition, ne suffit pas pour considérer que la requérante n'a pas présenté de requête relative à la preuve de l'usage. À l'inverse, l'examen des observations présentées en réponse à la demande en

nullité permet de constater qu'une telle demande de preuve de l'usage est bien formulée dans ce document.

31 En ce qui concerne l'arrêt MUNDICOR, point 12 supra, il convient de relever que celui-ci, après avoir exposé les principes rappelés au point 28 ci-dessus, conclut que « le défaut de preuve de l'usage sérieux ne peut être sanctionné par un rejet de l'opposition qu'au cas où une telle preuve a été exigée, expressément et en temps utile, par le demandeur [de marque communautaire] devant l'OHMI » (point 39). Dans cette affaire, le Tribunal a constaté qu'une requête au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 n'avait jamais été présentée devant l'OHMI pour préciser que « [c]ette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument de la requérante tiré de ce qu'elle n'a pas demandé la preuve de l'usage au motif qu'Iberia avait présenté spontanément devant la division d'opposition une documentation qui faisait apparaître qu'elle avait fait usage des marques antérieures sous une forme autre que celle sous laquelle elles avaient été enregistrées » (point 42). Sur ce point, le Tribunal a également relevé que cet argument était clairement dépourvu de fondement, dès lors qu'il ressortait du dossier que la documentation en cause n'avait pas été produite par Iberia devant la division d'opposition pour prouver l'usage de ses marques antérieures, mais pour prouver la notoriété desdites marques et ainsi étayer l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Or, selon le Tribunal, la production d'une telle documentation ne saurait en aucun cas remplacer l'exigence d'une requête expresse du demandeur ayant pour objet la preuve de l'usage sérieux pour que la question d'un tel usage doive être examinée et tranchée par l'OHMI (point 43).

32 En l'espèce, la situation n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt MUNDICOR, point 12 supra. En effet, dans la présente affaire, il y a eu un débat contradictoire entre les parties en ce qui concerne la question de l'usage de la marque antérieure. Engagé dans la demande en nullité, ce débat a été abordé expressément par la requérante tant dans ses observations relatives à cette demande qu'à la suite de ces observations, sans que le demandeur en nullité se méprenne sur la nature de ce débat.

33 En conséquence, compte tenu des observations présentées par la requérante à propos de l'usage sérieux de la marque antérieure en réponse aux observations faites sur ce point par le demandeur en nullité et à la suite desquelles ledit demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve à cet égard, la chambre de recours a violé l'article 56, paragraphes 2 et 3, en considérant dans la décision attaquée que la question de l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait pas à être examinée par la division d'annulation.

34 Il résulte de ces éléments que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen, pris de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, dès lors que la question de la preuve de l'usage est préalable à celle de l'appréciation du risque de confusion qui est évoquée dans ce second moyen.

Sur les dépens

35 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.

36 L'OHMI ayant succombé et la requérante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) **La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 septembre 2007 (affaire R 1245/2006-2) est annulée.**

2) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Harwin International LLC.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

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

Signatures