ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 mars 2000 *

Dans l'affaire T-91/99,

Ford Motor Company, établie à Dearborn, Michigan (États-Unis), représentée par M. A. J. Tweedale Willoughby et M^me^ B. H. E. Halliday, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude M^es^ Loeff, Claeys et Verbeke, 58, rue Charles Martel,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. F. López de Rego, chef du service juridique et contentieux, A. Di Carlo, membre du service juridique, et A. von Mühlendahl, vice-président chargé des affaires juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

* Langue de procédure: l'anglais.

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 février 1999 (affaire R 150/98-2), refusant l'enregistrement du vocable OPTIONS comme marque communautaire,

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

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

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 1999,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 1999,

à la suite de la procédure orale du 2 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1 Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié (JO 1994, L 11, p. 1):

« 1. Sont refusé[e]s à l'enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) 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;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes de commerce;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. »

Antécédents du litige

2 Le 29 mars 1996, la requérante a déposé une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« Office »).

3 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable OPTIONS. Les services pour lesquels l'enregistrement est demandé étaient, initialement, tous les services relevant de la «classe 36» au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ultérieurement, le 27 août 1996, la spécification a été modifiée pour être libellée comme suit: «services d'assurances, de garantie, financements, de vente à crédit et de location avec option d'achat».

4 Par décision du 9 juillet 1998, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94. L'examinateur a fondé sa décision sur le fait que le vocable OPTIONS était dépourvu de caractère distinctif en anglais et en français.

5 Le 9 septembre 1998, 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. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 9 novembre 1998. Dans les motifs de son recours, la requérante a produit des éléments visant à prouver que la marque OPTIONS avait été utilisée dans la prestation des services concernés en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni. Aucun usage n'a toutefois été invoqué en ce qui concerne la France.

6 Le recours a été rejeté par décision du 11 février 1999 de la deuxième chambre de recours de l'Office (ci-après la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 15 février 1999. Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que, même si la marque OPTIONS était devenue distinctive par l'usage au Royaume-Uni, comme le faisait valoir la requérante, elle ne posséderait pas, par elle-même, un caractère distinctif en France. La chambre a ainsi décidé de

rejeter le recours, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en soulignant qu'aucun usage de la marque n'avait été invoqué en ce pays.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée;

— condamner l'Office aux dépens;

— prendre toutes mesures que le Tribunal jugera utiles.

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

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Arguments des parties

9 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Elle allègue que cette disposition doit prévaloir sur le paragraphe 2 du même article, du moins lorsque le caractère distinctif acquis par l'usage peut être démontré dans une partie substantielle de la Communauté européenne, comprenant un « pays majeur » tel que, en l'espèce, le Royaume-Uni.

10 En premier lieu, la requérante admet que, en l'absence de preuve de l'usage de la marque, une marque qui n'est descriptive que dans une partie de la Communauté ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), eu égard à l'application de l'article 7, paragraphe 2. Toutefois, elle soutient que l'article 7, paragraphe 2, ne constitue pas, en tant que tel, un motif de refus d'enregistrement, mais se limite à préciser la portée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c).

11 En second lieu, elle fait valoir qu'il suffit que le caractère distinctif de la marque soit acquis par l'usage dans une partie seulement de la Communauté pour que l'article 7, paragraphe 3, s'applique. Or, à la différence de l'article 7, paragraphe 2, le paragraphe 3 du même article ne se borne pas à régir l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), mais, dans certaines circonstances, l'emporte sur cette dernière disposition. En conséquence, et contrairement à ce qui semble être la pratique suivie par l'Office jusqu'à présent, lorsqu'il est établi

qu'une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage dans une partie substantielle de la Communauté, la marque doit être admise à l'enregistrement.

12 En ce qui concerne l'étendue sur laquelle a été acquis le caractère distinctif par l'usage, la requérante signale que ni l'article 7, paragraphe 3, ni aucune autre disposition du règlement n° 40/94 ne disposent que ledit caractère doit être établi sur l'ensemble de la Communauté. Il suffirait, donc, que ce caractère soit acquis dans une partie substantielle de la Communauté. En l'espèce, ce caractère distinctif a été établi au Royaume-Uni et dans certains autres États de la Communauté.

13 La requérante précise, à cet égard, qu'elle-même ou ses filiales ont enregistré la marque OPTIONS en Irlande et au Royaume-Uni pour les services relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, mentionné ci-dessus. L'enregistrement au Royaume-Uni a été obtenu sur justification du caractère distinctif acquis dans cet État membre. En outre, la marque est enregistrée en écriture cursive au Danemark et au Royaume-Uni. Enfin, la marque OPTIONS est enregistrée dans le Benelux en tant que marque verbale.

14 Elle fait valoir que la preuve de l'enregistrement d'une marque identique au Royaume-Uni et en Irlande est, en elle-même, suffisante pour réfuter les objections à l'enregistrement fondées sur l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

15 L'Office affirme, en premier lieu, partager l'opinion de la requérante selon laquelle l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ne constitue pas, à lui seul, un motif indépendant de refus, mais guide simplement l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et ne fait que clarifier la portée de ces

dernières dispositions. Toutefois, il considère que le simple fait que la décision ait cité l'article 7, paragraphe 2, ne signifie pas que la chambre de recours ait considéré que cette seule disposition constituait un motif de refus.

16 L'Office rappelle que la chambre de recours a refusé l'enregistrement de la marque en raison de son manque de caractère distinctif et de son caractère descriptif, motifs mentionnés, respectivement, dans l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n° 40/94. Sur la base de ces seules considérations, la chambre a fait référence au paragraphe 2 du même article pour conclure que ces motifs absolus de refus — existant dans une partie de la Communauté, à savoir la France — étaient suffisants pour ne pas admettre l'enregistrement demandé.

17 En conséquence, le défendeur soutient que la décision attaquée a été adoptée à juste titre sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 combiné avec le paragraphe 2 du même article.

18 En second lieu, le défendeur fait valoir que, lorsque le refus de l'enregistrement d'une marque communautaire est motivé par l'absence de caractère distinctif et par le caractère descriptif d'une marque dans une partie de la Communauté, la contestation de ce refus d'enregistrement, sur la base du caractère distinctif acquis par l'usage prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, suppose la démonstration de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif dans la partie de la Communauté où il a été nié. Si le motif de refus est présent dans toute la Communauté, il doit être démontré que le caractère distinctif acquis existe partout dans la Communauté.

19 Il soutient que, dans l'hypothèse contraire, l'enregistrement d'une marque constituerait une atteinte importante au principe du caractère unitaire de la marque communautaire tel qu'il est expressément établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Ce principe joue un rôle fondamental dans le système de la marque communautaire, qui est basée sur un ordre juridique séparé

et indépendant des systèmes de marques nationaux. À cet égard, l'Office souligne également qu'il n'existe aucune exception au caractère unitaire des marques communautaires en ce qui concerne les motifs absolus de refus.

20 En l'espèce, le défendeur conclut au rejet du recours, au motif que la requérante, d'une part, n'a fait valoir ni l'acquisition d'un caractère distinctif, ni même l'usage de la marque dans les parties francophones de la Communauté et, d'autre part, reconnaît que la marque OPTIONS n'a pas de caractère distinctif et, en tout état de cause, qu'elle a un caractère descriptif en français et en anglais.

Appréciation du Tribunal

21 La requérante prétend que lorsque le caractère distinctif d'une marque a été acquis par l'usage conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, bien que cette acquisition n'ait été opérée que dans une partie substantielle de la Communauté, l'Office est obligé d'enregistrer cette marque, sans pouvoir s'opposer à cet enregistrement sur la base des règles des paragraphes 1, sous b), c) et d), et 2 du même article.

22 Cette thèse ne saurait être accueillie.

23 Il y a lieu de rappeler que, aux termes du deuxième considérant du règlement n° 40/94, le régime communautaire des marques confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté et que le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé s'applique sauf disposition contraire dudit

règlement. Le même principe est inscrit à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui dispose que la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu'elle « produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté ».

24 En conséquence, pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de la Communauté. Cette exigence, permettant aux consommateurs de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises conformément à l'article 4 du règlement n° 40/94, est essentielle pour que ce signe puisse exercer la fonction d'une marque communautaire dans la vie économique.

25 Une application explicite du principe du caractère unitaire de la marque communautaire est faite à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui prévoit qu'une marque sera refusée à l'enregistrement « même si les motifs de refus [établis dans le paragraphe 1 du même article] n'existent que dans une partie de la Communauté ».

26 L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, doit être lu à la lumière dudit principe.

27 Dans cette perspective, pour faire accepter l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle

de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement.

28 En l'espèce, la requérante n'a pas contesté l'absence du caractère distinctif du vocable OPTIONS dans la langue française. Elle n'a pas prétendu non plus que la marque OPTIONS a fait l'objet d'un usage lui permettant d'acquérir un caractère distinctif dans une partie substantielle de la Communauté, en l'occurrence en France.

29 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir refusé l'enregistrement du vocable OPTIONS comme marque communautaire.

30 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

31 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 en ses conclusions et le défendeur ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

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 30 mars 2000.

Le greffier

H. Jung

Le président

V. Tiili