Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er février 2012 *

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motif absolu de refus — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l'affaire T-291/09,

Carrols Corp., établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

partie requérante,

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, intervenant devant le Tribunal, étant

Giulio Gambettola, demeurant à Los Realejos (Espagne), représenté par Me F. Brandolini Kujman, avocat,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Carrols Corp. et M. Giulio Gambettola,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l'intervenant déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2009,

à la suite de l'audience du 22 juin 2011,

* Langue de procédure : l'espagnol.

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 juin 1994, l'intervenant, M. Giulio Gambettola, a déposé auprès de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol, ci-après l'« OEPM ») une demande d'enregistrement de la marque espagnole figurative suivante :



2 Cette marque a été enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., société aux droits de laquelle vient la requérante, Carrols Corp., a déposé, le 21 octobre 1994, deux demandes d'enregistrement auprès de l'OEPM, l'une concernant la marque verbale n° 1927280 POLLO TROPICAL et l'autre concernant la marque figurative n° 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, en se prévalant de la marque américaine figurative suivante, qui avait été demandée le 25 avril 1994 et enregistrée aux États-Unis sous la référence US 74516740 le 19 août 1997 :



4 Ces demandes ont été refusées le 22 janvier 1996 par l'OEPM en raison de l'opposition de l'intervenant fondée sur la marque espagnole n° 1909496 susmentionnée.

5 La requérante a obtenu, le 9 juin 2000, l'enregistrement sous le numéro 2201552 de la marque figurative du Royaume-Uni Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, demandée le 30 juin 1999 pour des services de restauration relevant de la classe 42, qui se présente ainsi :



6 La requérante a également obtenu, le 19 juin 2000, l'enregistrement sous le numéro 2201543 de la marque verbale du Royaume-Uni POLLO TROPICAL, demandée le 30 juin 1999 pour des services de restauration relevant de la classe 42.

7 Le 22 novembre 2002, l'intervenant 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 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)].

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



9 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 41 et 43 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, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 25 : « Vêtements confectionnés » ;

— classe 41 : « Discothèques » ;

— classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ».

10 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 75/2003 le 29 septembre 2003. La marque a été enregistrée le 21 avril 2004.

11 Le 22 janvier 2007, la requérante a déposé auprès de l'OHMI une demande en nullité de la marque communautaire en invoquant, d'une part, l'existence d'un risque de confusion au Royaume-Uni, où elle possède deux enregistrements de marque prioritaires, en vertu de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009], et, d'autre part, le fait que l'enregistrement a été demandé de mauvaise foi par l'intervenant, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009].

12 La demande en nullité était fondée, en ce qui concerne le motif énoncé à l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, sur les deux marques du Royaume-Uni mentionnées aux points 5 et 6 ci-dessus.

13 S'agissant du motif de nullité visé à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, la demande en nullité était fondée notamment sur la marque figurative américaine enregistrée sous la référence US 74516740 mentionnée au point 3 ci-dessus.

14 La demande en nullité était dirigée contre tous les produits et les services couverts par la marque contestée.

15 Par décision du 17 mars 2008, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité. En ce que la demande était fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, la division d'annulation l'a rejetée au motif que la requérante n'avait pas produit les preuves de l'usage de la marque relative aux droits antérieurs enregistrés au Royaume-Uni, à la suite de la demande de preuve de l'usage sérieux qui avait été formulée par l'intervenant. En ce que la demande était fondée sur l'article 51, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, la division d'annulation a constaté que la requérante n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'intervenant. La

division d'annulation a considéré que la différence de deux mois entre la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque américaine (25 avril 1994) et celle de la demande d'enregistrement de la marque espagnole nº 1909496 (20 juin 1994) excluait la mauvaise foi. Par ailleurs, la division d'annulation a relevé qu'il existait une continuité ou une « trajectoire commerciale » unissant les marques espagnole et communautaire de l'intervenant, raison pour laquelle la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque espagnole était prise en considération. Selon la division d'annulation, le caractère notoire sur le marché américain, entre 1991 et 1994 ainsi qu'entre 1994 et 2002, de la marque américaine de la requérante aux États-Unis et le fait que ledit caractère notoire ait été porté à la connaissance de l'intervenant n'avaient pas été prouvés. La correspondance entre les deux parties par voie électronique en 2006, dans laquelle l'intervenant fixait le prix de vente de la marque communautaire, ne constituait pas une preuve concluante de sa mauvaise foi. Enfin, la division d'annulation a considéré que le fait que les marques étaient identiques et qu'elles concernaient le même champ d'application ne pouvait fonder la mauvaise foi.

16 Le 17 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d'annulation.

17 Par décision du 7 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a, en premier lieu, entériné la conclusion de la division d'annulation selon laquelle la requérante n'avait pas rapporté la preuve de l'usage des marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni. Elle a, en second lieu, considéré que la prétendue mauvaise foi de l'intervenant, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, n'avait pas été établie par la requérante. La chambre de recours a précisé que l'existence de la mauvaise foi du titulaire devait être avérée lors du dépôt de la demande de marque communautaire, le 22 novembre 2002, en sorte que l'éventuelle mauvaise foi dudit titulaire lors de la demande d'enregistrement en Espagne ne saurait être prise en considération. La chambre de recours a considéré, en substance, qu'aucun des éléments mis en exergue par la requérante ne permettait de démontrer l'existence de la mauvaise foi de l'intervenant.

18 Ainsi, en premier lieu, la chambre de recours a estimé qu'aucune preuve n'avait été rapportée selon laquelle l'intervenant avait connaissance de l'activité commerciale de la requérante aux États-Unis. De surcroît, la chambre de recours a considéré que le dépôt de la demande de marque communautaire par l'intervenant n'était que le développement commercial normal et prévisible de son activité de restauration puisqu'il avait commencé une activité commerciale dans ledit secteur au début des années 1990, qu'il avait entamé, en 1994, une série de procédures indiquant son intention de lancer une activité commerciale dans le secteur de la restauration dans un État membre et, huit ans plus tard, qu'il avait sollicité la protection au niveau de l'Union européenne. Dès lors, la chambre de recours a conclu qu'elle ne pouvait apprécier l'existence de la mauvaise foi de l'intervenant lors du dépôt de la demande de marque communautaire, c'est-à-dire le fait que celui-ci était conscient du préjudice qu'il portait à la requérante.

19 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que cette conclusion ne pouvait être infirmée par la notoriété présumée de la marque Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL de la requérante, car cette notoriété n'aurait pas été démontrée.

20 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que la demande de marque communautaire avait été publiée le 29 septembre 2003 et que l'enregistrement de celle-ci avait été établi le 28 juin 2004. Or, la requérante avait déposé la demande en nullité le 22 janvier 2007, soit deux ans et demi après la publication de l'enregistrement, sans apporter d'information dans ses moyens de recours quant aux raisons pour lesquelles elle avait attendu si longtemps pour introduire la demande en nullité.

21 En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que, s'agissant de la demande réitérée de l'intervenant d'obtention d'une compensation financière d'un montant allant jusqu'à cinq millions de dollars des États-Unis (USD), la requérante n'avait pas prouvé que l'intervenant avait agi de manière frauduleuse et spéculative lors de la demande de marque communautaire.

22 À cet égard, la chambre de recours a rappelé, d'une part, que la demande de marque communautaire déposée en 2002 n'avait été que la suite logique au niveau international de l'utilisation de la marque en Espagne et, d'autre part, qu'il n'existait aucune relation directe ou indirecte entre les parties au conflit qui aurait entraîné l'appropriation frauduleuse de la marque de la requérante ni d'élément permettant d'établir que l'intervenant aurait décidé d'exploiter la réputation présumée de la marque de la requérante en novembre 2002, en sorte qu'elle a conclu que, en l'absence de preuves contraires, la compensation financière pour le transfert de la marque communautaire s'inscrivait dans le cadre de la liberté de marché.

23 En quatrième lieu, s'agissant de l'identité des signes et des services en cause, compris dans la classe 42, la chambre de recours a considéré que la mauvaise foi de l'intervenant ne pouvait faire l'objet d'une présomption.

24 En cinquième lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle l'intervenant aurait mené à bien un acte d'appropriation illégale de son signe distinctif, la chambre de recours a considéré qu'il était probable que la requérante revendiquait la propriété de la marque communautaire plus que la nullité, mais que ladite action pouvait uniquement être intentée devant la juridiction nationale, à moins qu'il ne se soit agi de l'une des hypothèses visées à l'article 18 du règlement nº 207/2009.

Conclusions des parties

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

— déclarer recevable le présent recours et ses annexes ;

— annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours n'a pas déclaré la nullité de la marque contestée sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

27 L'intervenant demande à ce qu'il plaise au Tribunal :

— donner acte de son mémoire en réponse avec toutes ses annexes et avec les copies correspondantes ;

— faire droit à l'administration des preuves offertes ;

— rejeter le recours formé contre la décision attaquée et confirmer cette dernière ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des annexes produites devant le Tribunal par la requérante et par l'intervenant

28 La requérante demande au Tribunal de déclarer les annexes de la requête recevables. L'intervenant, en ce qu'il sollicite du Tribunal qu'il lui soit donné acte de l'ensemble des annexes jointes à son mémoire en réponse, conclut également, en substance, à leur recevabilité.

29 Toutefois, lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, tant l'OHMI que l'intervenant ont soulevé l'irrecevabilité de l'annexe 5 de la requête, qui comporte, d'une part, une copie des nouvelles pages du site Internet de l'intervenant et, d'autre part, un constat établi par un « notario » portant sur l'utilisation par l'intervenant de la marque espagnole enregistrée sous le numéro 1909496, au motif que ladite annexe n'avait pas été produite dans le cadre de la procédure administrative devant l'OHMI.

30 À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rec. p. II-2781, point 16 ; voir, également, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 144].

31 Il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus que seules les pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l'OHMI sont recevables.

32 Or, l'annexe 5 de la requête, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la requérante lors de l'audience, n'ayant pas été communiquée dans le cadre de la procédure administrative devant l'OHMI, doit être déclarée irrecevable.

33 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'intervenant a produit, à l'annexe 15 de son mémoire en réponse, un arrêt de l'Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (audience provinciale de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) du 18 septembre 2009, qui est donc postérieur à la décision attaquée, lequel confirme le jugement du Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (juge de l'ordre commercial n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria) du 24 avril 2008, rejetant la demande en nullité introduite par la requérante à l'encontre de la marque espagnole enregistrée sous le numéro 1909496 de l'intervenant.

34 Il ressort de la jurisprudence que des décisions de justice nationales, bien que non invoquées dans le cadre de la procédure devant l'OHMI, ont été déclarées recevables [voir arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 20 ; du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, point 16, et du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211, points 69 à 71].

35 Comme il a été jugé au point 71 de l'arrêt VITACOAT, point 34 supra, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s'inspirer, dans l'interprétation du droit de l'Union, d'éléments tirés de la jurisprudence de l'Union, nationale ou internationale. Il s'ensuit qu'une partie doit avoir la possibilité de se référer à des décisions de justice nationales pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu'il ne s'agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans une décision nationale précise, mais d'avoir violé une disposition du règlement n° 207/2009, et d'invoquer la jurisprudence à l'appui de ce moyen.

36 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de déclarer l'annexe 15 du mémoire en réponse de l'intervenant recevable.

37 S'agissant des autres annexes visées au point 28 ci-dessus, il y a lieu d'indiquer que, en l'absence de raisons invoquées par la requérante et l'intervenant au soutien de leur production au stade du recours devant le Tribunal et en tenant compte de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, elles doivent être déclarés irrecevables pour autant qu'elles ne figurent pas dans le dossier de procédure de l'OHMI [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, non publié au Recueil, point 14].

Sur le fond

38 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l'intervenant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque communautaire.

39 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que la chambre de recours a conclu par présomption que la marque communautaire était justifiée en ce qu'elle était le « développement normal » de l'extension des activités de l'intervenant, en supposant ainsi qu'il existait une intention d'utilisation, laquelle est contradictoire par rapport aux éléments de preuve suivants : la tentative de l'intervenant de vendre à plusieurs reprises depuis 2005 ses droits à la requérante pour des montants exorbitants, la possession d'une seule pizzeria dans un village des îles Canaries (Espagne), qui serait dans le même état depuis 1990 et opérant sous l'enseigne Pizzeria Giulio, l'absence de structure juridiquement appropriée en vue de réaliser une extension ou une internationalisation d'un commerce, l'absence totale d'ouverture d'une succursale en vingt ans et la création d'un usage fictif de la marque Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL sous le nom de domaine « www.pollotropicaleuropa.com ».

40 En deuxième lieu, la requérante relève que la constatation du prétendu manque de preuve quant à la connaissance antérieure de la marque américaine enregistrée sous la référence US 74516740 crée un obstacle à son expansion dans l'Union européenne, en ce sens que, alors même qu'elle possède plus de cent établissements dans plus de dix pays, cette expansion est empêchée du fait du droit exclusif reconnu à l'intervenant.

41 En troisième lieu, il serait inexact de prétendre, ainsi que l'a fait la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, qu'il n'existait pas de relation de concurrence entre les deux parties à la procédure administrative devant l'OHMI, alors même que de telles relations existaient en 1994, dès lors que les demandes de marques espagnoles n^{os} 1927280 et 1927282 de la requérante ont été rejetées en raison de l'enregistrement sous le numéro 1909496 de la marque espagnole de l'intervenant, déposée deux mois auparavant.

42 En quatrième lieu, la requérante estime nécessaire, aux fins de déterminer l'existence ou l'inexistence de la mauvaise foi de l'intervenant, d'examiner les critères suivants : l'identité absolue des signes mixtes en couleurs, le temps qui s'est écoulé entre la demande de la requérante aux États-Unis (marque américaine figurative enregistrée sous la référence US 74516740 demandée le 25 avril 1994 et premier usage remontant au 13 septembre 1991) et celle de la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 1909496 déposée par l'intervenant le 20 juin 1994, la notoriété de ladite marque américaine dans le secteur de la restauration, l'existence de relations antérieures entre la requérante et l'intervenant et la réclamation d'une compensation financière exorbitante faite par l'intervenant.

43 À titre liminaire, il convient de relever que l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 prévoit que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

44 La notion de « mauvaise foi » visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 n'est, ainsi que l'a énoncé l'avocat général Sharpston dans ses conclusions sous l'arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rec. p. I-4893), ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation.

45 La Cour, interrogée dans le cadre d'un renvoi préjudiciel quant à l'interprétation de cette même disposition, a apporté, dans l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, des précisions quant à la notion de « mauvaise foi ».

46 Cette affaire concernait une action en contrefaçon dirigée par Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ci-après « Lindt »), établie en Suisse, laquelle avait obtenu, au cours de l'année 2000, l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle représentant un lapin doré en chocolat qu'elle commercialisait depuis les années 50 et en Autriche depuis 1994, à l'encontre de l'un de ses concurrents, établi en Autriche, qui commercialisait, depuis 1962, un signe similaire représentant également un lapin en chocolat. Ce dernier sollicitait, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, la nullité de la marque enregistrée par Lindt, au motif que, au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, Lindt était de mauvaise foi. La Cour s'est ainsi estimée saisie du cas dans lequel, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement était demandé (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, point 36).

47 La Cour a tout d'abord jugé, au point 35 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, qu'il découle de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 que le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l'intéressé, de la demande d'enregistrement.

48 En premier lieu, la Cour a précisé, au point 37 de ce même arrêt, que l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

49 En second lieu, en se référant aux facteurs mentionnés dans les questions préjudicielles qui lui étaient soumises, la Cour a relevé, premièrement, au point 39 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, qu'une présomption de connaissance, par le demandeur, de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé pouvait résulter notamment d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d'une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

50 Deuxièmement, elle a ajouté, au point 40 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, qu'il y avait cependant lieu de constater que la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l'existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, il convient, selon les points 41 et 42 dudit arrêt, de prendre en compte l'intention du demandeur au moment pertinent, laquelle est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.

51 Ainsi, l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, point 43).

52 Tel est notamment le cas lorsque le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, point 44).

53 Troisièmement, la Cour a considéré que le fait qu'un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d'un certain degré de protection juridique est l'un des facteurs pertinents pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du demandeur (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, point 46). Toutefois, même dans un tel cas, l'enregistrement d'une marque communautaire pourrait ne pas être interprété comme ayant été fait de mauvaise foi, notamment, lorsque le demandeur sait, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, qu'un tiers, qui est un acteur récent sur le marché, tente de profiter dudit signe en copiant sa présentation, ce qui conduit le demandeur à faire enregistrer celui-ci afin d'empêcher l'utilisation de cette présentation (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, points 48 et 49).

54 Quatrièmement, la Cour a jugé, au point 51 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, que peut être pris en considération, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire. Selon la Cour, un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier l'intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.

55 C'est, notamment, à la lumière des considérations qui précèdent et pour autant qu'elles s'appliquent à la présente affaire qu'il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l'inexistence de la mauvaise foi de l'intervenant au moment du dépôt de la demande de marque communautaire.

56 En premier lieu, il convient de considérer que, ainsi qu'il résulte du point 35 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, et que l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, l'existence de la mauvaise foi de l'intervenant devait être démontrée lors du dépôt de la marque communautaire, soit le 22 novembre 2002.

57 Toutefois, les faits de la présente espèce ont amené la chambre de recours à examiner des circonstances antérieures à cette date, puisque la demande de marque communautaire introduite par l'intervenant est consécutive à l'enregistrement d'une marque nationale antérieure identique.

58 Ainsi que l'avait relevé, à juste titre, la division d'annulation, il existe une continuité ou une « trajectoire commerciale » unissant les marques de l'intervenant, raison pour laquelle la date de présentation de la marque espagnole doit également être prise en considération.

59 Certes, la chambre de recours a semblé exclure la prise en considération de la date de présentation de la demande de marque nationale antérieure, au point 26 de la décision attaquée, en considérant que « la chambre de recours ne procédera pas à l'appréciation de la mauvaise foi ou de la bonne foi de [l'intervenant] lors du dépôt des demandes d'enregistrement en Espagne, dans la mesure où non seulement celles-ci ont eu lieu il y a huit ans, mais également où il s'agit d'une question dont la compétence relève exclusivement de la juridiction nationale, en particulier la juridiction espagnole ».

60 Toutefois, en constatant, au point 27 de la décision attaquée, « que le dépôt de la demande de marque communautaire en 2002 par [l'intervenant] n'était que le développement commercial normal et prévisible de son activité de restauration », la chambre de recours a nécessairement procédé à l'examen des circonstances antérieures à la demande de ladite marque.

61 Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la connaissance par l'intervenant de la marque américaine pourrait être présumée, dans la mesure où, d'une part, cette dernière marque bénéficiait d'un enregistrement, non pas dans un État membre, mais dans un pays tiers, et, d'autre part, entre la demande de marque espagnole, soit le 20 juin 1994, et la demande de marque américaine, soit le 25 avril 1994, une période de deux mois seulement s'est écoulée. Même si la date du premier usage de la marque américaine devait être prise en considération, à savoir le 13 septembre 1991, une période de trois ans et demi se serait écoulée, mais ce seul fait serait, en tout état de cause, insuffisant, eu égard à la localisation géographique de la marque, pour permettre de présumer que l'intervenant en avait connaissance au moment du dépôt de la demande de marque espagnole. Ainsi, la seule ouverture d'un ou de plusieurs restaurants en Floride (États-Unis) ou dans d'autres pays situés en Amérique du Sud ne saurait être considérée comme étant de nature à établir la connaissance, par l'intervenant, de l'usage antérieur de la marque américaine.

62 La requérante n'a donc versé aux débats aucun commencement de preuve qui permettrait de présumer que l'intervenant ne pouvait ignorer l'existence de ladite marque.

63 Il convient donc de conclure que, le 22 novembre 2002, si l'intervenant avait connaissance de l'existence d'un autre droit, c'est de celui dont il était lui-même titulaire, à savoir la marque espagnole enregistrée sous le numéro 1909496.

64 En deuxième lieu, la requérante conteste la constatation figurant au point 27 de la décision attaquée selon laquelle « il découle des faits exposés dans le cas d'espèce que le dépôt de la demande de marque communautaire en 2002 par [l'intervenant] n'était que le développement commercial normal et prévisible de son activité de restauration » et selon laquelle, « concrètement, il est constant que [l'intervenant] a débuté une activité commerciale dans le secteur de la restauration au début des années 1990, qu'il a entamé, en 1994, une kyrielle de procédures indiquant son intention de lancer une activité commerciale dans le secteur de la restauration dans un État membre et, huit ans plus tard, qu'il sollicite la protection au niveau communautaire donnant lieu, par conséquent, à une trajectoire commerciale dans le secteur de la restauration ».

65 Certes, s'il est constant que, en 1994, une procédure a été introduite devant l'OEPM à l'encontre de la demande d'enregistrement par la requérante des marques espagnoles mentionnées au point 3 ci-dessus, l'OHMI a, toutefois, été en défaut, lors de l'audience, de préciser les différentes procédures entamées en 1994 par l'intervenant indiquant son intention de lancer son activité commerciale dans un État membre, auxquelles la décision attaquée semble se référer.

66 À cet égard, il convient de relever que, nonobstant l'absence d'expansion commerciale de l'intervenant depuis l'enregistrement de la marque espagnole le 20 juin 1994, il ressort du dossier que, le 9 juin 2006, soit avant le dépôt de la demande d'annulation de la marque communautaire du 22 janvier 2007, l'intervenant a signé un contrat de licence de la marque Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (voir, a contrario, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 44 supra, point 44).

67 Même si, selon les précisions de l'intervenant lors de l'audience, ce contrat n'a pas été exécuté, il est permis de considérer que ledit contrat marque la volonté de l'intervenant de développer son activité commerciale.

68 En troisième lieu, s'agissant de la notoriété de la marque américaine antérieure, la chambre de recours l'a examinée, au point 28 de la décision attaquée, au regard des critères énoncés par la jurisprudence de l'Union en matière de renommée, notion voisine de celle de notoriété (arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Rec. p. I-10093, point 17), qui figure dans la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

69 Selon la jurisprudence, la notion de « renommée » suppose un certain degré de connaissance au sein du public pertinent. Par ailleurs, s'agissant d'une marque communautaire, le Tribunal a rappelé que le public pertinent est celui concerné par la marque en cause, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné. Il ne peut être exigé que ladite marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque en cause est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l'examen de cette condition, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, PAGO International, C-301/07, Rec. p. I-9429, points 21 à 27, et la jurisprudence citée).

70 En l'occurrence, la chambre de recours a effectué les constatations suivantes au point 28 de la décision attaquée :

« La conclusion antérieure ne peut être altérée par la notoriété présumée de la marque 'Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL', car celle-ci n'a pas été prouvée. Le fait qu'il existe divers établissements affichant ladite marque, que des documents relatifs à une activité publicitaire minimale et au chiffre d'affaires ont été produits et que les références de la marque en question peuvent être retrouvées par le biais d'une recherche sur Google ne signifie pas que la marque soit notoire dans les pays mentionnés. Par exemple, aucun document accréditant la part de marché détenue par la marque dans les pays revendiquant la notoriété ou l'importance des investissements réalisés par Carrols Corporation en vue de sa promotion n'a été produit. De même, aucune certification émanant de tiers et attestant ladite notoriété n'a été apportée, etc. Par ailleurs, aucun document prouvant que M. Gambettola connaissait l'existence des services de restauration de la demanderesse et sa notoriété n'a été produit. »

71 La requérante a transmis des données chiffrées exprimées en USD qui figurent sur du papier libre dépourvu d'en-tête se présentant sous la forme d'une liste mentionnant la date d'ouverture de nombreux restaurants, des copies d'encarts publicitaires pour la marque Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL dans plusieurs journaux, dont deux datent de février 1997 (dans *Horizonte*) et de mai 1997 (dans *El Nuevo Impacto*), les autres datant de 2006. La requérante a, par ailleurs, produit des copies de menus, des photographies de restaurants ainsi que du matériel promotionnel.

72 Elle a également versé aux débats des documents établissant des comparaisons entre les restaurants de la marque Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL et d'autres types de restaurants qui se présentent sous la forme de simples graphiques sur papier libre et qui n'émanent pas d'un cabinet de comptabilité ou d'audit.

73 Il convient de rappeler que, s'agissant de la valeur probante de documents versés au dossier émanant de l'entreprise elle-même, le Tribunal a jugé, au point 42 de l'arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI — REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Rec. p. II-1917), que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut tout d'abord vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable. Le Tribunal a constaté, au point 43 dudit arrêt, que, à aucun moment de la

procédure devant l'OHMI, il n'avait été apporté d'autres éléments permettant de corroborer, notamment, les chiffres avancés dans la déclaration solennelle ainsi que dans la liste des produits commercialisés.

74 À cet égard, il convient de relever que, même en prenant en considération les documents qui ne sont pas rédigés dans la langue de procédure, ce que conteste l'intervenant, ils ne sauraient démontrer la notoriété de la marque américaine eu égard au fait que, en ce qui concerne les données chiffrées, elles figurent sur un simple papier libre, et que, s'agissant des autres documents, ils ne sont pas datés. Par ailleurs, de simples menus, des photos de restaurants, des graphiques ou des documents promotionnels qui ne viennent au soutien d'aucun document tangible et certain ne sauraient, isolément, constituer la preuve de la prétendue notoriété de la marque américaine.

75 En particulier, aucun document mentionnant la part de marché détenue par la marque ni même aucun document démontrant l'intensité de l'usage ainsi que l'importance des investissements ni encore aucune attestation émanant de tiers relatif à ladite notoriété n'a été fourni par la requérante au soutien de son argumentation (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, point 27).

76 S'agissant, enfin, de la prise en considération de documents postérieurs à la date de la demande de marque communautaire, il y a lieu de rappeler que, s'agissant de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), la Cour, dans le cadre de la preuve de l'usage sérieux d'une marque, a jugé, aux points 30 et 31 de l'ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159), que cette directive subordonne la qualification d'« usage sérieux » de la marque à la prise en compte des seules circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et qui sont donc antérieures à la présentation de la demande de déchéance. Toutefois, la directive n'exclut pas expressément que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. Cette jurisprudence a été reprise, dans le cadre du règlement nº 40/94, notamment, au point 38 de l'arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO) (T-325/06, non publié au Recueil), jurisprudence qui doit également s'appliquer dans le cadre du règlement nº 207/2009.

77 Force est de constater sur ce point que, à supposer même que, dans le cadre de l'établissement de la preuve de la notoriété d'une marque, des documents postérieurs puissent être pris en considération, la notoriété de la marque américaine ne saurait être uniquement fondée sur des publicités parues dans des magazines, dès lors que, par elles-mêmes, elles sont insuffisantes et ne viennent au soutien d'aucun autre élément pertinent.

78 Il convient dès lors de conclure, à l'instar des constatations effectuées par la division d'annulation et par la chambre de recours, que les données qui ont été transmises par la requérante à l'OHMI sont insuffisantes pour démontrer la notoriété de la marque américaine tant au moment de la demande d'enregistrement de la marque communautaire qu'à celui de la demande d'enregistrement de la marque espagnole.

79 En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'intervenant n'avait aucune intention d'utiliser la marque lors du dépôt de cette dernière et que le dépôt de la demande de marque communautaire s'expliquait par l'intention de l'intervenant d'empêcher la requérante de commercialiser ses produits. En effet, il n'a pas été valablement démontré que l'intervenant n'utilisait pas, en Espagne, la marque dont il est titulaire et qu'il n'avait pas effectué de démarches afin de développer sa marque sur le territoire de l'Union.

80 En revanche, alors même que la requérante a obtenu l'enregistrement de deux marques au Royaume-Uni (voir point 12 ci-dessus) identiques à la marque contestée, il est constant qu'elle a été en défaut de démontrer, tant devant la division d'annulation que devant la chambre de recours, la preuve de l'usage sérieux de ces deux marques, constatation qui n'a d'ailleurs pas été remise en cause dans le cadre de la présente procédure.

81 Il s'ensuit que c'est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, au point 18 de la décision attaquée, eu égard à l'absence de tout document relatif à l'usage des marques dont la requérante avait obtenu l'enregistrement au Royaume-Uni, que c'est cette dernière, et non l'intervenant, qui n'a pas eu l'intention d'utiliser lesdites marques dont elle avait, pourtant, obtenu l'enregistrement.

82 Les explications données par la requérante à cet égard ne sont pas non plus convaincantes.

83 En effet, alors même que la requérante lie l'absence d'usage de ses marques au Royaume-Uni au fait que l'intervenant utilisait cette marque en Espagne et qu'elle souhaitait la résolution du contentieux avec l'intervenant avant l'exploitation de ses marques, il convient de constater que la requérante a attendu le 22 janvier 2007 pour demander l'annulation de la marque communautaire de l'intervenant, alors même que la publication de cette dernière marque a été effectuée le 29 septembre 2003.

84 Par ailleurs, la requérante ne saurait, ainsi qu'elle l'indique dans sa requête, lier l'absence d'usage de ses marques au Royaume-Uni au fait que l'intervenant, au travers de la marque nationale, bloquerait son expansion, notamment au Royaume-Uni. En effet, ainsi que l'a relevé l'OHMI dans ses écritures, il est douteux que le propriétaire d'une petite pizzeria dans un village des îles Canaries puisse paralyser, par sa marque nationale, l'expansion dans le reste de l'Union européenne de la requérante, du moins jusqu'au dépôt de la marque espagnole antérieure. Il ne saurait être considéré que l'absence d'utilisation des marques au Royaume-Uni soit due à l'existence de la marque espagnole.

85 En cinquième lieu, ainsi qu'il ressort du point 33 de la décision attaquée, la requérante n'a pas démontré, ni même allégué, l'existence, avant le dépôt de la marque contestée, de relations directes ou indirectes entre les parties au conflit qui pourrait expliquer la mauvaise foi de l'intervenant.

86 Certes, avant l'enregistrement de la marque communautaire, la requérante et l'intervenant ont eu des contacts, mais ces contacts s'expliquent par l'opposition de l'intervenant, fondée sur son droit espagnol antérieur, à l'enregistrement, par la requérante, en Espagne, de marques identiques ou analogues à la sienne, et ne sauraient expliquer la prétendue mauvaise foi de l'intervenant.

87 Toutefois, il n'a pas été démontré ni même soutenu que l'intervenant avait eu une relation contractuelle de quelque nature que ce soit avec la requérante avant la demande d'enregistrement de la marque espagnole.

88 En sixième lieu, la proposition d'une compensation financière d'un montant de cinq millions d'USD pour le transfert de la marque communautaire faite par l'intervenant à la requérante, pour importante qu'elle soit, ne saurait permettre, en l'espèce, de mettre en évidence, à elle seule, la mauvaise foi de l'intervenant au moment du dépôt de la marque contestée.

89 En effet, en l'absence de tout autre élément, et même si cette demande de compensation semble disproportionnée au regard du développement de la marque espagnole antérieure, il ne saurait en être déduit que l'intervenant était de mauvaise foi au moment de la demande d'enregistrement de la marque communautaire.

90 Enfin, s'agissant de l'identité des signes en cause, elle ne saurait démontrer la mauvaise foi de l'intervenant en l'absence de tout autre élément pertinent.

91 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

92 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. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Carrols Corp. est condamnée aux dépens.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2012.

Signatures