Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 mai 2013 *

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale ultrafilter international — Motif absolu de refus — Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009 — Abus de droit »

Dans l'affaire T-396/11,

ultra air GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Me C. König, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, 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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, établie à Haan (Allemagne), représentée par Mes N. Siebertz et M. Teworte-Vey, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 mai 2011 (affaire R 374/2010-4), relative à une procédure de nullité entre ultra air GmbH et Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2011,

à la suite de l'audience du 29 janvier 2013,

* Langue de **procédure** : l'allemand.

rend le présent

Arrêt

1 Le 29 mars 1999, ultrafilter GmbH, devenue Donaldson Filtration Deutschland GmbH, l'intervenante, 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)].

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal ultrafilter international.

3 Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 11, 37, 41 et 42 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 7 : « Filtres de séchage, de purification et de refroidissement de l'air, des gaz et des liquides ; corps de filtres, matériaux de filtres ; purgeurs mécaniques et électriques ; séparateurs d'huile, séparateurs d'eau » ;

— classe 11 : « Appareils et installations de séchage, de purification et de refroidissement de l'air, des gaz et des liquides ; parties et accessoires de ces appareils et installations, notamment membranes pour pompes, jauges de niveau, vannes, notamment vannes électromagnétiques, commandes pour vannes, commandes temporisées, manomètres, notamment manomètres de pression différentielle, pressiomètres, notamment pressiomètres avec indicateur de température, pressiomètres avec indicateur de niveau, éléments de fixation pour systèmes de filtrage, y compris éléments de raccordement et de fixation pour la construction ; appareils de ventilation » ;

— classe 37 : « Mise en service, réparation et entretien des appareils et installations précités » ;

— classe 41 : « Formation technique ; formation à la vente et concernant les produits » ;

— classe 42 : « Services d'ingénierie ; conseils pour la planification, le montage et l'utilisation des installations et appareils précités ».

4 Par décision du 19 janvier 2001, l'examinateur a rejeté la demande de marque communautaire au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009] aux motifs que la marque contestée était descriptive et qu'elle était dépourvue de caractère distinctif. À la suite d'un recours intenté par l'intervenante, la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé cette décision, par décision du 16 décembre 2003 (affaire R 375/2001-2), et a affirmé que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009), dans les États membres germanophones et anglophones.

5 Le 27 septembre 2005, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 1121839.

6 Le 5 mai 2008, la requérante, ultra air GmbH, a introduit auprès de l'OHMI, au titre de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009], une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée aux motifs qu'elle avait été enregistrée en violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

7 Par décision du 29 janvier 2010, la division d'annulation de l'OHMI a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services, au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

8 Le 16 mars 2010, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.

9 Par décision du 18 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d'annulation et a rejeté la demande en nullité formée par la requérante. Selon la chambre de recours, la demande en nullité était viciée d'un abus de droit et devait être rejetée comme irrecevable. À cet égard, la chambre de recours a estimé, en substance, que, par sa demande en nullité, la requérante visait, en réalité, à utiliser elle-même comme marque la désignation « ultrafilter » (seule ou combinée à d'autres termes). Elle poursuivait donc des objectifs autres que ceux d'intérêt public prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Les intentions cachées constitutives d'un abus de droit seraient encore démontrées par le fait que l'ancien gérant du titulaire de la marque contestée et gérant actuel de la demanderesse en nullité avait lui-même défendu, en 2003, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette marque. L'abus de droit étant un « obstacle général à la procédure », il y aurait lieu d'exclure les demandes et actions abusives qui constituent des procédures servant à poursuivre des objectifs différents de ceux qui sont couverts par le système juridique, sans qu'il soit nécessaire de se référer au droit procédural des États membres en vertu de l'article 83 du règlement nº 207/2009.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée ;

— rejeter le recours introduit par l'intervenante devant la chambre de recours ;

— condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.

11 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 Au soutien de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 et de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

13 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que, comme il a été confirmé par la jurisprudence, l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en nullité fondée sur l'article 52 du même règlement, sans faire dépendre ce droit d'une mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur en nullité et de l'intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. Dans ce contexte, l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, qui réglementerait exhaustivement la question, ne laisserait pas de marge pour la prise en compte de l'éventuelle mauvaise foi du demandeur en nullité, de sorte qu'un abus de droit ne saurait constituer un obstacle empêchant l'examen d'une demande en nullité.

14 En outre, la requérante n'aurait fait preuve d'aucun abus de droit, puisque, premièrement, les décisions des juridictions nationales produites par l'intervenante devant la chambre de recours concernent des cas de concurrence déloyale ne présentant aucun lien avec l'utilisation de la marque contestée. Deuxièmement, dès lors qu'empêcher la monopolisation des signes viciés par des motifs absolus de refus serait précisément l'objectif sauvegardé par l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, la libre utilisation d'un tel signe serait tout à fait conforme à cette disposition et ne saurait donc constituer un abus de droit. Troisièmement, le fait que le demandeur en nullité avait antérieurement demandé sans succès l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait lui interdire de demander l'annulation d'une marque similaire frappée d'un motif absolu de refus. Enfin, quatrièmement, la circonstance selon laquelle le gérant de la requérante était gérant de l'intervenante lorsque cette dernière a fait enregistrer la marque contestée serait également dénuée de pertinence.

15 L'OHMI et l'intervenante défendent le bien-fondé de la décision attaquée.

16 À cet égard, il y a lieu de relever que la demande en nullité en vertu de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 relève d'une procédure non pas juridictionnelle, mais administrative (arrêt de la Cour du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C-408/08 P, Rec. p. I-1347, point 36).

17 L'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 prévoit qu'une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d'ester en justice. En revanche, l'article 56, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Il ressort, par conséquent, de l'économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité dans le second cas, mais non dans le premier (voir, en ce sens, arrêt Lancôme/OHMI, point 16 supra, point 39).

18 Alors que les motifs relatifs de refus d'enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d'enregistrement ont pour objet la protection de l'intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 n'exige pas du demandeur qu'il démontre un intérêt à agir (arrêt Lancôme/OHMI, point 16 supra, point 40).

19 Le motif absolu de refus établi à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 consiste à empêcher l'enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Partant, l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement se confond, à l'évidence, avec ladite fonction essentielle de la marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, points 60 et 61). En outre, l'intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 consiste à

assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, point 37).

20 Il en résulte que la procédure administrative prévue à l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, a pour objet, notamment, de permettre à l'OHMI de revoir la validité de l'enregistrement d'une marque et d'adopter une position qu'il aurait dû, le cas échéant, adopter d'office en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

21 Dans ce contexte, l'OHMI se doit d'apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l'envergure de la mission dont l'OHMI est investi s'agissant des intérêts généraux sous-jacents à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. En effet, dès lors que, en appliquant les dispositions en question dans le cadre d'une procédure en nullité, l'OHMI ne se prononce pas sur la question de savoir si le droit du titulaire de la marque prime sur un droit quelconque du demandeur en nullité, mais vérifie que le droit du titulaire de la marque a été valablement constitué au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, il ne saurait être question d'un « abus de droit » de la part du demandeur en nullité.

22 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'OHMI, le fait que le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d'apposer ultérieurement le signe en question sur ses produits correspond précisément à l'intérêt général de disponibilité et de libre utilisation sauvegardé par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009. Partant, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, une telle circonstance n'est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit. Cette appréciation est confirmée par l'article 52, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, selon lequel la nullité de la marque communautaire peut également être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ce qui présuppose que le défendeur dans cette action peut obtenir la déclaration de nullité même s'il a utilisé la marque en question et a l'intention de continuer à le faire.

23 En revanche, c'est le rejet de la demande de nullité motif pris d'un « abus de droit » qui met en échec les objectifs poursuivis par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 209/2007, dès lors qu'un tel rejet empêche l'examen de fond décrit au point 21 ci-dessus.

24 De même, le fait que le gérant du demandeur en nullité était le gérant du titulaire de la marque au moment où la demande de marque a été déposée n'affecte en rien le droit du demandeur en nullité de saisir l'OHMI d'une demande au sens de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. En effet, compte tenu de la nature et de l'objet de la procédure en question, consistant en la sauvegarde des intérêts généraux sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009, force est de constater que le titulaire d'une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif n'obtient aucun droit à la conservation de l'enregistrement de sa marque du seul fait que le demandeur en nullité est géré par une personne physique ayant agi par le passé dans le but de l'enregistrement du signe en question.

25 La même conclusion s'impose au regard des arguments de l'intervenante tirés d'actes de concurrence déloyale commis à son égard par la requérante. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d'une demande en nullité à la bonne foi du demandeur en nullité [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2009, Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, non publié au Recueil, point 26]. En effet, même à supposer qu'une demande en nullité fasse partie d'un plan global de confrontation commerciale impliquant également des méthodes de concurrence déloyale, la radiation d'une marque descriptive ou dépourvue de

caractère distinctif est une conséquence légale imposée par l'article 57, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 207/2009, sans que son titulaire obtienne le droit d'en conserver l'enregistrement du fait que le demandeur en nullité s'engage par ailleurs à des actes de concurrence déloyale.

26 Enfin, la référence faite par l'OHMI à l'article 9 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1), est dénuée de pertinence. Cette disposition, tout comme l'article 54 du règlement nº 207/2009, de contenu analogue, concerne les cas de tolérance quinquennale par le titulaire d'une marque à l'usage d'une marque postérieure, circonstance qui lui enlève le droit de demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de la marque antérieure. Or, cette disposition réglemente les relations entre deux marques légalement enregistrées en édictant que, sous certaines conditions, une marque ne peut être radiée à cause de l'existence d'une autre marque identique ou similaire. Le législateur ne fait donc que réglementer les relations entre deux intérêts d'ordre privé qui s'opposent dans le cadre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/104, analogue à la procédure d'opposition de l'article 8 du règlement nº 207/2009. En revanche, cette règle ne concerne en rien la possibilité de faire radier une marque, motif pris non pas d'un risque de confusion avec une marque antérieure, mais de son caractère descriptif ou de l'absence de caractère distinctif, à savoir des motifs absolus de refus institués au profit de l'intérêt général, viciant l'enregistrement dès le début et dont l'application est à écarter, selon l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, uniquement si la marque en question a acquis après son enregistrement un caractère distinctif.

27 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la chambre de recours a commis une erreur de droit en annulant la décision de la division d'annulation et en rejetant la demande en nullité comme irrecevable, sur le fondement d'un prétendu « abus de droit ».

28 Il y a donc lieu d'accueillir le premier moyen et d'annuler la décision attaquée.

29 S'agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, tenant à la réformation de la décision attaquée, il convient de relever que, bien que l'article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l'affaire est en état d'être jugée [arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Rec. p. II-823, point 28]. En l'espèce, comme le fait valoir l'OHMI dans le but de faire déclarer irrecevable le second moyen, la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur le fond de la demande en nullité, question faisant l'objet du recours intenté devant elle par l'intervenante. Force est donc de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que ce chef de conclusions doit être rejeté.

Sur les dépens

30 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. L'OHMI ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L'intervenante ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, elle supportera ses propres dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 mai 2011 (affaire R 374/2010-4) est annulée.

2) L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ultra air GmbH.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH supportera ses propres dépens.

Forwood Dehousse Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Signatures