Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 mars 2013 *

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale CLUB GOURMET — Marque nationale figurative antérieure CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 — Arguments et preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l'affaire T-571/11,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^es^ E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

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

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 juillet 2011 (affaire R 1946/2010-1), relative à une procédure d'opposition entre El Corte Inglés, SA et Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M^mes^ I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M^me^ C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2012,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 5 et 14 novembre 2012,

* Langue de procédure : l'espagnol.

à la suite de l'audience du 11 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 mai 2004, Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd 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 CLUB GOURMET.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l'OHMI, des classes 16, 21, 29, 30, 32 et 33 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 16 : « Papeterie, dessous de carafe en papier, nappes, ronds de table et serviettes de table en papier, sachets-cadeaux en papier » ;

— classe 21 : « Cuillers à sauce, émulseurs non électriques, ouvre-bouteilles, pinceaux de cuisine, produits céramiques pour le ménage, moulins à café, percolateurs à café, sachets décoratifs pour confiseur, moules ménagers, brochettes pour la cuisson, ustensiles de cuisson, tire-bouchons, presse-aliments, entonnoirs, râpes, grils, seaux à glace, moules à glaçons, conteneurs pour la cuisine, mixeurs de cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à usage domestique, mélangeurs, cuillers à mélanger, machines pour faire des nouilles, gicleurs, moulins à poivre et salières, pipettes, cruchons, pots, rouleaux à pâtisserie, services de table, spatules, vaporisateurs, boules à thé, boîtes à thé, infuseurs à thé, services à thé, plateaux, bouteilles isolantes, et tâte-vin ; récipients pour le stockage des aliments, verrerie, porcelaine et faïence » ;

— classe 29 : « Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, fromage, potages, yaourt, huile d'olives, pâtés » ;

— classe 30 : « Café, pâtes alimentaires, thé, cacao, farine, sucre, pain, pâtisserie, confiserie, gâteaux, crèmes glacées et sorbets, sandwiches, miel, mélasse, moutarde, vinaigre, sauces, condiments et épices, sauces aux fruits » ;

— classe 32 : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

— classe 33 : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ; liqueurs ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 17/2005, du 25 avril 2005.

5 Le 22 juillet 2005, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 41 du règlement nº 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L'opposition était initialement fondée sur les quatre marques antérieures suivantes :

— la marque espagnole figurative nº 1817328, enregistrée pour des services relevant de la classe 35 ;

— la demande de marque espagnole verbale nº 2229135, désignant des produits relevant de la classe 16 ;

— la demande de marque espagnole verbale nº 2589335, désignant des produits relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;

— la demande de marque communautaire verbale nº 3789054, désignant des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35.

7 Par la suite, la demande de marque communautaire nº 3789054 a été rejetée par décision de la deuxième chambre de recours du 17 juillet 2006 (affaire R 343/2006-2), devenue définitive. En outre, par lettres du 24 novembre 2009 et du 11 août 2010, dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition, la requérante a renoncé à fonder son opposition, respectivement, sur les demandes de marques espagnoles nºs 2229135 et 2589335.

8 Par conséquent, l'opposition n'est fondée plus que sur la marque antérieure figurative espagnole nº 1817328



enregistrée pour les services suivants, relevant de la classe 35 : « Une phrase publicitaire. Elle s'appliquera aux produits couverts par les marques nº 1013156 (classe 29), nº 1013157 (classe 30), nº 1815538 (classe 31), nº 1815539 (classe 32), nº 1013158 (classe 33), nº 1815547 (classe 42) "El Corte Inglés" (marque figurative) » (ci-après la « marque antérieure »).

9 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b) et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b) et article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009].

10 Le 3 septembre 2010, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

11 Le 6 octobre 2010, la requérante 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'opposition.

12 Par décision du 28 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, à titre principal, que la description des services désignés par la marque antérieure comme étant « une phrase publicitaire » ne permettait aucune comparaison avec les produits désignés par la marque demandée, en ce qu'elle ne désignait ni un produit ni un service. À titre subsidiaire, à supposer même que la marque antérieure désigne des

« services publicitaires » relevant de la classe 35, les produits et les services désignés par les marques en conflit seraient différents. En effet, les produits désignés par la marque demandée s'adresseraient au consommateur moyen, alors que les services publicitaires prétendument désignés par la marque antérieure s'adresseraient à un public essentiellement composé de professionnels. Enfin, les marques en conflit seraient, d'une part, globalement différentes sur le plan visuel, d'autre part, dépourvues de similitude sur le plan phonétique et, enfin, d'une faible proximité sur le plan conceptuel.

Conclusions des parties

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

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l'OHMI aux dépens.

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

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

16 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 207/2009, il convient d'entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18 À titre liminaire, il y a lieu d'examiner la question de savoir quels sont les produits désignés par la marque antérieure, l'appréciation portée par la chambre de recours étant remise en cause par la requérante.

19 La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que la description des produits et/ou des services pour lesquels la marque antérieure était enregistrée n'indiquait pas clairement la nature des services couverts par la marque antérieure et qu'elle ne correspondait à aucun des produits

et services énumérés par la classification de Nice. En outre, une « phrase publicitaire » ne serait ni un produit ni un service, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Par conséquent, cette description ne permettrait aucune comparaison des produits et services couverts par les marques en conflit, de sorte que l'opposition devrait être rejetée. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a ensuite examiné le recours en se fondant sur l'interprétation de la division d'opposition selon laquelle l'expression « une phrase publicitaire » devait être assimilée à des « services publicitaires » relevant de la classe 35.

20 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que, conformément à la pratique suivie par l'office espagnol des brevets et des marques (OEPM) jusqu'en 1997, une « marque slogan » telle que la marque antérieure est protégée non seulement pour les services relevant de la classe 35, mais également pour tous les produits et services désignés par une ou plusieurs « marques de base ». En l'occurrence, la marque antérieure, demandée le 26 avril 1994 et enregistrée le 5 janvier 1996, serait donc également protégée pour les produits et les services relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42 et désignés par les marques mentionnées dans la description des services de la marque antérieure. Dès lors, il conviendrait de prendre en compte également ces produits et services pour la comparaison avec ceux désignés par la marque demandée et pas seulement ceux relevant de la classe 35.

21 L'OHMI fait valoir, à cet égard, en substance, qu'il n'est pas possible d'étendre la protection de la marque antérieure aux produits relevant d'autres classes ou à des produits et des services protégés par d'autres droits qui n'ont pas été invoqués comme fondant l'opposition.

22 Dans ces circonstances, il convient, tout d'abord, de procéder à la détermination de la portée de la description des produits et/ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. À cet égard, il s'agira, en premier lieu, de tenir compte du libellé de la description des produits et/ou des services visés, tel que figurant au point 8 ci-dessus. En deuxième lieu, il conviendra d'apprécier les indications supplémentaires fournies par la requérante devant l'OHMI et, en troisième lieu, il y aura lieu d'examiner l'existence et la portée d'une éventuelle obligation de l'OHMI de procéder à un examen d'office de certaines circonstances.

Sur le libellé de la description des produits et/ou des services désignés par la marque antérieure

23 En premier lieu, il convient de rappeler que la liste des produits et/ou des services désignés par la marque antérieure est libellée comme suit : « [classe] 35 : Une phrase publicitaire. Elle s'appliquera aux produits couverts par les marques nº 1013156 (classe 29), nº 1013157 (classe 30), nº 1815538 (classe 31), nº 1815539 (classe 32), nº 1013158 (classe 33), nº 1815547 (classe 42) 'El Corte Inglés' (marque figurative) ».

24 Il y a lieu de relever, à cet égard, que cette liste identifie un seul service, relevant de la classe 35, à savoir « une phrase publicitaire », dont elle indique ensuite l'utilisation envisagée. En revanche, il n'apparaît pas, à la lecture du libellé cité au point précédent, que la marque antérieure soit censée désigner également les produits couverts par les marques indiquées comme constituant le domaine d'application du service en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l'audience, il n'est pas possible, à la lecture de cette seule liste, de savoir quels sont les produits désignés par les marques qu'elle énumère, puisque ces derniers ne sont pas identifiés concrètement mais uniquement par référence aux marques par lesquelles ils sont désignés et aux classes dont ils relèvent. Or, les classes de l'arrangement de Nice réunissant souvent un grand nombre de produits très variés, de telles indications ne sont pas suffisantes pour identifier les produits concrètement visés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 19 juin 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, points 49, 56, 61 et 62).

Sur les indications fournies par la requérante devant l'OHMI

25 En deuxième lieu, conformément à une jurisprudence constante, un 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 nº 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'OHMI ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d'une décision d'une chambre de recours de l'OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont elle pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée. (arrêts de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, points 50 à 52, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, points 136 à 138).

26 Or, force est de constater que c'est pour la première fois devant le Tribunal que la requérante s'est prévalue de la pratique particulière de l'OEPM, s'agissant du traitement des « marques slogan » jusqu'en 1997, et de la jurisprudence des juridictions nationales quant à l'étendue de la protection conférée par les enregistrements antérieurs à cette date. En effet, à la lecture de ses écritures produites devant l'OHMI, il apparaît que la requérante n'a fait valoir à aucun moment de manière expresse, ni devant la division d'opposition ni devant la chambre de recours, que la protection conférée par la marque antérieure s'étendait au-delà des seuls services relevant de la classe 35.

27 En particulier, premièrement, dans le formulaire d'opposition soumis à l'OHMI le 22 juillet 2005, la requérante a coché la case indiquant que l'opposition se fondait sur « tous les produits/services pour laquelle la marque antérieure [était] enregistrée », sans qu'il découle du formulaire de quels produits ou services il s'agissait, ni même de quelles classes ces derniers relevaient.

28 Deuxièmement, dans l'annexe audit formulaire détaillant les motifs de l'opposition, la requérante s'est prévalue des quatre droits antérieurs mentionnés au point 6 ci-dessus, dont la marque antérieure, en indiquant, pour chacun de ces droits, de quelles classes relevaient les produits et/ou les services désignés par eux. Or, pour la marque antérieure, elle a fait mention uniquement de la classe 35 et non des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42 auxquelles, selon elle, la protection de cette marque s'étend.

29 Troisièmement, par lettre du 27 octobre 2005, l'OHMI a informé la requérante de ce que son opposition ne contenait aucune indication des produits et des services sur lesquels elle était fondée et que la seule indication selon laquelle l'opposition était fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure était enregistrée n'était pas suffisante à cet égard. Or, dans sa réponse du 28 octobre 2005, la requérante s'est limitée à fournir, s'agissant de la marque antérieure, des extraits de la base de données relative à la situation juridique des dossiers devant l'OEPM (dite « base de données sitadex »), en langues espagnole et anglaise, qui ne comportaient, sous la rubrique « classe », que la mention « 35 ».

30 Quatrièmement, dans ses observations du 10 juillet 2008 sur l'opposition, l'autre partie à la procédure devant l'OHMI a relevé que la marque antérieure était enregistrée pour des services relevant de la classe 35, définis comme une phrase publicitaire s'appliquant à de nombreuses marques, et que ces services ne présentaient aucune similitude ni aucun rapport avec les produits désignés par la marque demandée. Elle a ajouté que la requérante n'avait fondé son opposition sur aucun enregistrement pour les classes 29, 30, 32 et 33. Or, dans ses observations du 15 décembre 2008 devant la division d'opposition, soumises en réponse à celles de l'autre partie devant l'OHMI, la requérante a uniquement indiqué que les droits antérieurs désignaient des produits et des services relevant des classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 42. Étant donné que, à cette date, la requérante fondait encore son opposition, hormis la marque antérieure, sur deux demandes de marques nationales espagnoles (voir points 6 et 7 ci-dessus), cette mention ne permettait pas à la division d'opposition de comprendre que la marque antérieure était censée désigner des produits relevant de classes autres que de la classe 35.

31 Cinquièmement, dans sa décision du 3 septembre 2010, la division d'opposition a indiqué, s'agissant des services désignés par la marque antérieure, que ces derniers étaient « identifiés, en substance, comme une phrase publicitaire relevant de la classe 35 » et qu'elle interprétait cette « liste plutôt inhabituelle et peu claire » comme visant des services publicitaires relatifs aux produits relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42. Elle a ajouté que, « étant donné que la [liste des services] figur[ait] sous le seul intitulé de la classe 35, la division d'opposition l'interpr[était] comme ne couvrant que des services relevant de la classe 35 et non des produits/services relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42 ».

32 Or, malgré ce refus explicite de la division d'opposition de tenir compte des produits relevant desdites classes en ce qu'ils auraient été désignés par la marque antérieure, la requérante n'a toujours pas jugé utile, dans la motivation de son recours devant la chambre de recours, de clairement faire valoir que, selon elle, ladite marque était également protégée pour ces produits. Au contraire, la requérante a d'abord indiqué, dans la section intitulée « faits et procédure » dudit recours, que son opposition était fondée sur « l'enregistrement de [la marque antérieure], pour la classe 35 ». Ensuite, elle a exposé, dans les passages consacrés à la comparaison des produits, que « la marque antérieure couvr[ait] des services relevant de la classe 35 'services publicitaires afférents aux produits relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42' », pour enfin se fonder exclusivement sur l'argument selon lequel les « services publicitaires » relevant de la classe 35 seraient complémentaires des produits désignés par la marque demandée et présenteraient une connexité avec certains de ces produits. Il convient de souligner, à cet égard, d'une part, que la marque antérieure désignait « une phrase publicitaire » et non des « services publicitaires » et que les indications de la requérante devant la chambre de recours manquaient donc en fait. D'autre part, si la requérante avait entendu se prévaloir du fait que la protection de la marque antérieure s'étendait aux produits et services relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42, il lui aurait suffi d'invoquer la similitude ou l'identité, au moins partielle, des produits et services en cause, au lieu d'alléguer l'existence d'un prétendu lien de complémentarité entre les services relevant de la classe 35 et les produits désignés par la marque antérieure, relevant des classes 16, 21, 29, 30, 32 et 33.

33 Il s'ensuit que, contrairement à ce que la requérante a allégué lors de l'audience, les éléments qu'elle a soumis lors de la procédure administrative, dans leur ensemble, ne contenaient aucune indication explicite selon laquelle la protection conférée par la marque antérieure était censée, dans son esprit, s'étendre au-delà des seuls services relevant de la classe 35. Au contraire, lesdits éléments contenaient de nombreuses indications, explicites et implicites, selon lesquelles la marque antérieure était censée désigner exclusivement des services relevant de la classe 35 – et ce sans préjuger, à ce stade de l'examen du Tribunal, de la question de savoir comment il convenait de comprendre l'indication « une phrase publicitaire ».

Sur l'obligation de l'OHMI de prendre en compte d'office le droit national espagnol

34 En troisième lieu, il convient toutefois d'examiner si, ainsi que la requérante l'a fait valoir lors de l'audience, l'OHMI était tenu de prendre en compte d'office le fait que, en vertu du droit national espagnol, la protection conférée par la marque antérieure s'étendait aux produits relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42 et désignés par les marques mentionnées dans la description des services.

35 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que en principe, pour les institutions de l'Union, la détermination et l'interprétation des règles du droit national, dans la mesure où elles sont indispensables à leur activité, relèvent de l'établissement des faits et non de l'application du droit. En effet, cette dernière ne concerne que l'application du droit de l'Union. Ainsi, s'il est vrai que l'article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, invoqué par la requérante, doit être compris en ce sens que les règles de droit dont la violation peut donner lieu à un recours devant le Tribunal peuvent relever tant du droit national que du droit communautaire, ce n'est en revanche que ce dernier qui relève du domaine juridique, dans lequel le principe iura novit curia s'applique, alors que le premier se situe sur le plan de la charge de l'allégation et de la preuve propre à l'exposé des faits, sa

teneur devant, le cas échéant, être démontrée preuves à l'appui (conclusions de l'avocat général M[me] Kokott sous l'arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, points 55, 56, 75 et 77 ; voir, par analogie, arrêt Edwin/OHMI, précité, points 47 à 50).

36 S'agissant, en particulier, de l'étendue de la protection conférée par une marque nationale antérieure, une telle interprétation peut d'ailleurs également être fondée sur le libellé de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, qui prévoit que « [a]u cours du délai [fixé par l'OHMI], l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur […] ». Conformément à la règle 20, paragraphe 1, dudit règlement, « [s]i, avant l'expiration du délai […], l'opposant ne prouve pas l'existence, la validité et l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur […], l'opposition est rejetée comme non fondée ». Conformément à ces dispositions, il incombe donc à l'opposant de prouver l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué et non à l'OHMI de procéder à des recherches à cet égard.

37 Par conséquent, il convient de rejeter l'allégation de la requérante selon laquelle le droit national ferait partie du cadre du droit de l'Union pertinent aux fins de l'examen par le Tribunal de la légalité des décisions de l'OHMI. Si le Tribunal peut, dans le cadre de cet examen, également sanctionner les erreurs d'appréciation des faits que l'OHMI aurait commises, toujours est-il que, pour pouvoir être pris en compte par l'OHMI, les faits en cause doivent avoir été allégués et, le cas échéant, démontrés par la partie qui s'en prévaut.

38 Il s'ensuit que, en principe, dans le cadre d'une procédure devant les institutions de l'Union, il incombe à la partie qui se prévaut du droit national de démontrer que ce dernier supporte ses prétentions.

39 Il est certes vrai que le Tribunal a apporté un tempérament à ce principe, en jugeant que l'OHMI doit s'informer d'office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l'État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l'appréciation des conditions d'application d'un motif de refus d'enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées (voir arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319, point 35, et la jurisprudence citée).

40 Cela a conduit le Tribunal à considérer que l'OHMI était tenu de tenir compte, dans son appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, du droit et de la pratique nationales, dans une situation où l'opposante avait produit des extraits de registre attestant de l'inscription de ses marques nationales, mais s'était trouvée dans l'impossibilité de prouver leur renouvellement, parce que l'office national en cause, par principe, n'établissait pas de document officiel attestant d'un tel renouvellement (arrêt ATOMIC BLITZ, précité, points 43 à 47).

41 Cependant, conformément au passage cité au point 39 ci-dessus, l'obligation de l'OHMI de s'informer d'office sur le droit national a été subordonnée à la condition que « de telles informations [aient été] nécessaires à l'appréciation des conditions d'application d'un motif de refus d'enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées ». Ce n'est donc que dans l'hypothèse où l'OHMI dispose déjà d'indications relatives au droit national, soit sous forme d'allégations quant à son contenu, soit sous forme d'éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée, qu'il est tenu, le cas échéant, de s'informer d'office sur le droit national.

42 Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été relevé aux points 27 à 33 ci-dessus, la requérante n'a jamais expressément fait valoir devant l'OHMI que la marque antérieure en particulier serait protégée pour d'autres produits ou services que ceux relevant de la seule classe 35. Au contraire, elle a même donné, à plusieurs reprises, des indications suggérant que ladite marque concernait exclusivement la classe 35.

43 Dans de telles circonstances, il était impossible tant pour la division d'opposition que pour la chambre de recours de se rendre compte que la marque antérieure était censée désigner également les produits et les services désignés par les « marques de base » et relevant des classes 16, 29, 30, 31, 32, 33 et 42. Dès lors, en l'espèce, l'OHMI n'était pas tenu de s'informer sur le droit national espagnol ou de procéder à des recherches à cet égard.

44 Enfin, il convient de rejeter l'argument de la requérante tiré de ce que l'OHMI n'avait en réalité pas même besoin de s'informer ou de procéder à des recherches concernant le droit national espagnol, puisque, selon elle, dans une décision de la deuxième chambre de recours du 17 juillet 2006 dans l'affaire R 343/2006-2, impliquant également la requérante, il avait « reconn[u] l'existence, le contenu et les effets […] des 'marques slogans' » et que la division d'opposition a tenu compte de cette décision dans sa décision du 3 septembre 2010 dans la présente affaire.

45 En effet, premièrement, le premier passage de la décision du 17 juillet 2006, cité par la requérante, figure dans la section intitulée « arguments de la demanderesse » et la deuxième chambre de recours n'a donc fait qu'énoncer les arguments invoqués par la requérante. Il convient de souligner, à cet égard, que la requérante ne saurait être admise à se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée dans la présente affaire, d'arguments et de faits qu'elle n'a pas invoqués devant l'OHMI dans le cadre de la présente procédure inter partes, mais dans le cadre d'une procédure ex parte concernant une autre demande de marque.

46 Deuxièmement, dans le second passage cité par la requérante, la chambre de recours a clairement indiqué que la pratique spécifique de l'OEPM relative aux « marques slogan », invoquée par la requérante dans le cadre d'un argument fondé sur l'existence d'enregistrements nationaux antérieurs, « ne sembl[ait] à première vue pas pertinente ». Dans la décision invoquée par la requérante, l'OHMI n'a donc même pas examiné au fond l'argument de la requérante reposant sur les spécificités du droit national espagnol relatives aux « marques slogan ». À plus forte raison, il ne saurait être réputé avoir reconnu l'existence, le contenu et les effets de ces spécificités.

47 Troisièmement, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne saurait être question de ce que lesdites spécificités du droit national espagnol seraient « connues et citées par l'OHMI lui-même dans la procédure d'opposition [dans la présente affaire] ». En effet, ainsi qu'il résulte des remarques préliminaires de la division d'opposition dans sa décision du 3 septembre 2010 dans la présente affaire, elle n'a fait que prendre en compte le dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours du 17 juillet 2006 dans l'affaire R 343/2006-2, qui, en rejetant le recours introduit par la requérante, a définitivement refusé l'enregistrement de l'une des marques antérieures que la requérante avait initialement fait valoir à l'appui de son opposition dans la présente affaire.

48 Il découle de tout ce qui précède que l'OHMI ne pouvait savoir, ni à la lecture de la description des services désignés par la marque antérieure ni sur le fondement des indications fournies devant lui par la requérante, que la protection conférée par la marque antérieure était censée s'étendre aux produits désignés par les « marques de base » de la requérante dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42. De même, dans les circonstances de l'espèce, l'OHMI n'était pas tenu de tenir compte d'office des spécificités du droit national espagnol relatives aux « marques slogan », ni de procéder d'office à des recherches concernant ces spécificités.

49 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable l'ensemble des preuves et des arguments de la requérante relatifs au droit national espagnol, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

50 Par conséquent, aux fins de la présente affaire, la description des services désignés par la marque antérieure se limite aux services relevant de la classe 35, tels qu'ils ont été identifiés dans la description reprise au point 8 ci-dessus.

Sur l'interprétation de la description des services désignés par la marque antérieure

51 La chambre de recours a considéré, à titre principal, que l'indication « une phrase publicitaire », en tant que description des services désignés par la marque antérieure, ne correspondait à aucun des produits et services énumérés par la classification de Nice, ne constituait ni un produit ni un service, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et ne pouvait être interprétée comme visant des « services publicitaires », sous peine d'un élargissement inadmissible de l'étendue des services couverts par la marque antérieure.

52 Invitée, dans le cadre de questions du Tribunal posées par écrit et lors de l'audience, à prendre position sur cette appréciation, la requérante a indiqué, lors de l'audience, qu'elle ne s'opposait pas par principe à ce que les termes « une phrase publicitaire » soient interprétés, comme l'a fait la division d'opposition, comme visant, en fait, des services publicitaires mais elle a souligné qu'elle contestait que la protection de la marque antérieure soit limitée à ces services, en excluant les produits désignés par les « marques de base ». Elle estime, par ailleurs, que les services relevant de la classe 35 désignés par la marque antérieure sont similaires, complémentaires ou étroitement liés aux produits désignés par la marque demandée. Elle se prévaut, à cet égard, de deux arrêts dans lesquels le Tribunal aurait reconnu l'existence d'une similitude entre des services relevant notamment de la classe 35, d'une part, et des produits relevant des classes 5, 14, 18 et 25, d'autre part.

53 Il suffit de constater, à cet égard, que ces arguments de la requérante ne concernent nullement l'appréciation de la chambre de recours telle qu'elle est énoncée au point 51 ci-dessus et que, à plus forte raison, ils ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.

54 Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, les circonstances de l'espèce sont caractérisées, d'une part, par le fait que ni le libellé de la description des services désignés par la marque antérieure ni les indications et allégations de la requérante lors de la procédure devant l'OHMI ne faisaient apparaître que l'étendue de la protection de ladite marque s'étendait au-delà de ce strict libellé. D'autre part, les spécificités du droit national espagnol, permettant, selon la requérante, de préciser utilement le sens de ladite description des services, ne peuvent pas, pour des raisons procédurales, être prises en compte par le Tribunal. Dans ces circonstances, force est de constater, à l'instar de la chambre de recours, que la description des services désignés par la marque antérieure, telle que reproduite au point 8 ci-dessus, ne permet pas de les comparer aux produits désignés par la marque demandée.

55 Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en concluant que l'opposition devait être rejetée pour cette raison.

56 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le moyen unique de la requérante doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

57 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.

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

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) El Corte Inglés, SA, est condamnée aux dépens.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2013.

Signatures