

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 juin 2002 \*

Dans l'affaire T-198/00,

**Hershey Foods Corporation**, établie à Hershey, Pennsylvannie (États-Unis), représentée par M<sup>e</sup> R. Wyand, QC, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par MM. A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa et A. Di Carlo, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2000 (affaire R 391/1999-3),

\* Langue de procédure: l'anglais.

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

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij,  
juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2000,

à la suite de l'audience du 9 janvier 2002,

rend le présent

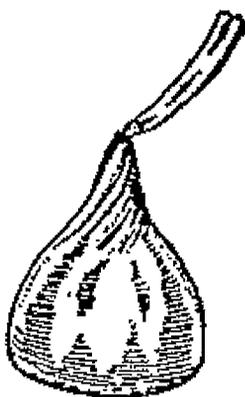
**Arrêt**

**Antécédents du litige**

- 1 Le 24 décembre 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,

dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

- 2 La marque figurative dont l'enregistrement a été demandé est la suivante:



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 30 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.
- 4 Par communication du 21 janvier 1999, l'examineur a informé la requérante que le signe demandé ne semblait pas pouvoir être enregistré parce qu'il était dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour les produits de la classe 30 de l'arrangement de Nice visés par la demande de marque.

- 5 Par décision du 12 mai 1999, l'examineur a rejeté partiellement la demande, au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, pour tous les produits de la classe 30 de l'arrangement de Nice pour les motifs indiqués dans sa communication du 21 janvier 1999.
- 6 Le 12 juillet 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examineur portant rejet partiel de la demande de marque en cause.
- 7 Par décision du 29 mai 2000 (ci-après la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 31 mai 2000, la troisième chambre de recours a confirmé partiellement le rejet de l'examineur, au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour la plupart des produits relevant de la classe 30 de l'arrangement de Nice pour lesquels l'enregistrement avait été demandé, et a annulé la décision en cause de l'examineur pour certains autres produits relevant de la même classe.
- 8 En substance, la chambre de recours a constaté que le signe visé par la demande de marque représente la forme d'une confiserie emballée de papier d'aluminium que le demandeur a décrit comme un «kiss device with plume». La chambre de recours a conclu qu'un tel signe serait perçu par les consommateurs comme un emballage ordinaire et courant pour les confiseries de ce type comprises dans la classe 30 (point 19 de la décision attaquée). Par ailleurs, le recours a été renvoyé à l'examineur en ce qui concerne la preuve de l'acquisition du caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (point 2 du dispositif de la décision attaquée).

## Conclusions des parties

- 9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal réformer la décision attaquée de manière à annuler la décision de l'examineur portant refus d'enregistrement de la marque demandée et ordonner que cette marque soit enregistrée pour tous les produits visés par la demande de marque.
- 10 L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours;

— condamner la requérante aux dépens.

## En droit

- 11 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, le premier tiré de la violation de l'article 73 du règlement n° 40/94 et le second tiré de la violation du règlement n° 40/94 pour ne pas avoir accordé suffisamment d'importance aux enregistrements nationaux préalables.

*Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 73 du règlement n° 40/94*

### Arguments des parties

- 12 La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'article 73 du règlement n° 40/94, en ce qu'elle est fondée sur des motifs et des preuves sur lesquels la requérante n'a pas pu prendre position, à savoir les quatre points suivants.
- 13 Premièrement, la troisième chambre de recours a considéré comme pertinents les termes «kiss device with plume», inscrits dans l'espace réservé à la représentation d'une marque verbale dans le formulaire de demande de marque communautaire, alors que la requérante avait demandé l'enregistrement d'une marque figurative. Cependant, ces termes auraient été inscrits par erreur dans ledit formulaire et ne correspondraient pas à la description du signe demandé. Ils devraient donc être ignorés. Si la requérante avait été invitée à commenter ce point, elle aurait pu le clarifier.
- 14 La requérante fait valoir, deuxièmement, qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations sur les définitions du mot «kiss» qui figurent dans les dictionnaires de langue anglaise *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* et *The New Shorter Oxford English Dictionary*, en particulier sur la validité et la pertinence de ces définitions dans le cas d'espèce.
- 15 La requérante estime, troisièmement, qu'elle n'a pas plus eu la possibilité de se prononcer sur l'affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque en cause représente la forme d'une confiserie communément dénommée «kiss» (point 13 de la décision attaquée). Elle soutient qu'il n'y a pas de produit de confiserie communément dénommé ainsi.

- 16 La requérante critique, quatrièmement, la considération de la chambre de recours selon laquelle la marque graphique serait perçue par le public concerné comme une forme ordinaire et usuelle des confiseries emballées dans du papier d'aluminium, telles que visées dans la demande de marque communautaire en cause, relevant de la classe 30 de l'arrangement de Nice (point 19 de la décision attaquée). Pour autant que cette considération résulte d'une interprétation erronée des définitions du terme «kiss» figurant dans les dictionnaires, la requérante n'a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue. Enfin, la requérante estime qu'elle n'a pas accepté que la marque en cause soit la forme d'un «kiss» emballé de papier d'aluminium et qu'elle n'a pas pu s'exprimer non plus sur ce point.
- 17 L'Office fait valoir que la troisième chambre de recours n'a pas violé l'article 73 du règlement n° 40/94, car elle n'avait aucune obligation de donner à la requérante la possibilité de prendre position sur la pertinence des mots «kiss device with plume» ou sur la validité des définitions du mot «kiss» qui figurent dans les dictionnaires.
- 18 Il est d'avis que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif, car il représente tout simplement le dessin d'une forme ordinaire de confiserie emballée dans du papier d'aluminium.

#### Appréciation du Tribunal

- 19 Selon l'article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l'Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

- 20 S'agissant, en premier lieu, du grief de la requérante selon lequel elle n'a pas pu présenter ses observations sur la pertinence des termes «kiss device with plume» dont elle prétend qu'elle les a inscrits par erreur dans l'espace réservé à la représentation de la marque verbale dans le formulaire de demande de marque, il convient de relever que la décision de la chambre de recours repose sur des éléments qui étaient présents dans le dossier de la demande de marque et que la requérante connaissait. Lors de l'analyse du dossier, la chambre de recours pouvait faire usage de toutes les mentions incluses dans le formulaire de la demande de marque, sans donner préalablement à la requérante la possibilité de prendre position sur celles-ci. La chambre de recours n'avait pas l'obligation d'inviter la requérante à se prononcer sur les termes «kiss device with plume», inscrits dans le formulaire par la requérante elle-même, dès lors que ces termes ne se présentent pas comme une erreur évidente de la part du demandeur de la marque.
- 21 En conséquence, la prise en considération par la chambre de recours des termes «kiss device with plume» inscrits dans le formulaire n'a pas violé l'article 73 du règlement n° 40/94.
- 22 En deuxième lieu, la requérante estime qu'elle aurait dû être invitée à présenter des observations sur les définitions du mot «kiss» figurant dans les dictionnaires utilisés par la chambre de recours, en particulier sur la validité et la pertinence de ces définitions dans le cas d'espèce.
- 23 À cet égard, l'examineur, tant dans sa lettre du 21 janvier 1999 que dans la décision du 12 mai 1999 portant rejet de la demande, a considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif parce qu'elle consistait en la représentation normale d'un «kiss». Pour vérifier si cette appréciation était correcte, la chambre de recours devait examiner la signification de ce terme. À l'aide des dictionnaires, elle a pu constater que ce terme peut désigner la forme de certains produits pour lesquels la marque a été demandée. Cela lui a permis de confirmer l'appréciation

de l'examineur selon laquelle la marque représentait une des formes normales d'un tel produit. Dans ces conditions, la référence aux définitions des dictionnaires du terme «kiss» constitue un élément pertinent du raisonnement développé par la chambre de recours.

- 24 Dans ces circonstances, l'utilisation par la chambre de recours des définitions des dictionnaires destinées à éclaircir la signification du terme «kiss» ne peut pas être considérée comme un motif, au sens de l'article 73 du règlement n° 40/94, sur lequel la requérante aurait dû pouvoir prendre position. La référence dans la décision attaquée aux définitions du terme «kiss» contenues dans des dictionnaires n'a donc pas violé cette disposition.
- 25 En tout état de cause, les chambres de recours doivent pouvoir baser leurs décisions sur des arguments non débattus devant l'examineur pour autant que la partie intéressée a pu faire ses observations sur les faits ayant une incidence sur l'application de la disposition juridique en cause. En vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre l'examineur et les chambres de recours, celles-ci peuvent reprendre l'examen de la demande sans être limitées par le raisonnement de l'examineur [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon), T-122/99, Rec. p. II-265, point 27].
- 26 En troisième et en quatrième lieu, la requérante invoque le fait qu'elle n'a pas eu non plus la possibilité de se prononcer sur les affirmations de la chambre de recours selon lesquelles la marque en cause représente la forme d'une confiserie communément dénommée «kiss» et que cette marque serait perçue par le public concerné comme une forme ordinaire et usuelle des confiseries emballées dans du papier d'aluminium.

27 À cet égard, il y a lieu de constater que la décision de l'examineur du 12 mai 1999 avait déjà affirmé que la marque consiste uniquement en la représentation ordinaire d'un «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss») et qu'il est bien connu que les «kisses» sont de forme arrondie et emballés dans du papier ou du papier d'aluminium tels que représentés dans la marque ci-dessus («it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Ainsi, la motivation de la décision de l'examineur a permis à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d'enregistrement comme marque communautaire et de contester utilement cette décision devant la chambre de recours [voir, en ce sens, les arrêts du Tribunal de 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, point 35, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, point 35], comme le démontre la motivation de son recours devant la troisième chambre de recours. Il en découle que la requérante connaissait, dans leur substance, les arguments utilisés par la chambre de recours pour confirmer le refus de la demande de marque et a, donc, eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet.

28 En conséquence, la chambre de recours n'a pas violé l'article 73 du règlement n° 40/94 en n'ayant pas invité la requérante à présenter ses observations sur les questions avancées ci-dessus, puisque la chambre de recours n'a pas fondé sa décision sur des motifs nouveaux, par rapport à la décision de l'examineur, sur lesquels la requérante n'aurait pas pu prendre position. En considération de ce qui précède, le premier moyen invoqué par la requérante doit être rejeté.

*Sur le second moyen, tiré de la violation du règlement n° 40/94 pour ne pas avoir accordé suffisamment d'importance aux enregistrements nationaux préalables et sur l'examen, d'office, du respect de l'obligation de motivation sur ce dernier point*

#### Arguments des parties

29 Selon la requérante, la chambre de recours, dans le point 22 de la décision attaquée, a violé le règlement n° 40/94, en ne prenant pas suffisamment en

compte l'existence des marques enregistrées en France, en Irlande, au Benelux, en Espagne et en Grèce, qui sont identiques au signe visé par la demande de marque communautaire en cause.

- 30 La requérante rappelle que, en vertu du seizième considérant du règlement n° 40/94, il convient d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits, sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles. En outre, la requérante affirme qu'il découle obligatoirement de ce considérant que les dispositions du règlement n° 40/94 doivent être interprétées de la même façon que celles de la première 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). L'Office devait donc prendre en considération les décisions des offices nationaux des États membres concernant des signes identiques et ne s'en écarter que lorsqu'elles sont clairement erronées.
- 31 L'Office estime que le moyen soulevé par la requérante repose sur une mauvaise compréhension, d'une part, des liens qui existent entre le système des marques communautaires et les systèmes des marques nationales des États membres et, d'autre part, de la formulation du considérant seizième du règlement n° 40/94.

### Appréciation du Tribunal

- 32 Il y a lieu de rappeler que la marque communautaire a pour objet, selon le premier considérant du règlement n° 40/94, de permettre aux entreprises d'«identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontière». Par conséquent, les enregistrements d'ores et déjà effectués dans des États membres, ou même dans des pays tiers, constituent des éléments qui ne sont pas déterminants pour l'analyse des motifs absolus de refus visés par l'article 7 du règlement n° 40/94 dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire

(voir, en ce sens, arrêt *Forme d'un savon*, précité, points 60 et 61). En effet, il convient d'observer que, en vertu du caractère unitaire de la marque communautaire, le régime communautaire des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, *Messe München/OHMI (electronica)*, T-32/00, Rec. p. II-3829, point 47]. Par conséquent, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Il en ressort que les enregistrements nationaux de marques constituent des éléments qui ne lient pas l'Office. Néanmoins, ces enregistrements nationaux peuvent être pris en considération lors de l'examen des motifs absolus de refus.

33 À cet égard, l'incidence que peuvent avoir les enregistrements nationaux sur l'appréciation du caractère enregistrable d'une marque demandée en ce qui concerne les motifs visés par l'article 7 du règlement n° 40/94, dépend des circonstances concrètes de l'espèce.

34 En l'occurrence, la requérante a attiré en particulier l'attention de la chambre de recours sur l'enregistrement effectué en Irlande, en faisant valoir que les critères pour l'enregistrement des marques dans cet État membre étaient, avant la transposition de la directive 89/104, plus stricts que ceux applicables dans le cadre du règlement n° 40/94. Cependant, la requérante n'a pas étayé ses affirmations par des indications précises sur le contenu du droit irlandais. En outre, les informations qu'elle a fournies à l'égard de l'enregistrement de la marque en Irlande ne permettent pas non plus de déterminer, avec certitude, que l'usage du signe n'a pas été pris en considération lors de l'appréciation du caractère distinctif de celui-ci par les autorités nationales. Les éléments que la requérante a fournis en ce qui concerne les autres enregistrements nationaux de la marque communautaire demandée ne sont pas plus précis.

35 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d'avoir méconnu la valeur qu'elle devait attribuer aux enregistrements nationaux invoqués par la requérante.

36 S'agissant, ensuite, de la question de la motivation de la décision attaquée sur ce point, soulevée à l'audience et qu'il appartient en l'espèce au Tribunal d'examiner d'office, il convient de constater que la chambre de recours a affirmé, dans la décision attaquée, avoir tenu compte des enregistrements nationaux préalables invoqués par la requérante (points 21 et 22 de la décision attaquée). Or, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d'avoir motivé de façon succincte la décision attaquée à cet égard, dans la mesure où la requérante n'a pas fourni d'éléments précis sur les enregistrements nationaux qui auraient nécessité un examen approfondi par la chambre de recours avant de pouvoir être écartés. Il s'ensuit que l'Office n'a pas violé l'obligation de motivation énoncée à l'article 73 du règlement n° 40/94.

37 L'argument de la requérante relatif au manquement de l'Office à l'obligation d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus, inscrite au seizième considérant du règlement n° 40/94, ne saurait être retenu. En effet, comme l'Office l'a relevé, le seizième considérant du règlement n° 40/94 vise, en substance, la nécessité d'éviter des jugements contradictoires entre les tribunaux nationaux soit par des règles de procédure nationales, soit par des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée) (JO 1998, C 27 p. 1). En

revanche, ce considérant ne se réfère pas aux décisions administratives prises par l'Office et par les offices nationaux des États membres.

38 Enfin, le fait que, en principe, les dispositions parallèles de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94 doivent être interprétées de la même façon ne modifie en aucune manière l'appréciation exposée ci-dessus.

39 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

40 Il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté.

### Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'Office, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos