

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 1999 *

Dans l'affaire T-163/98,

The Procter & Gamble Company, société de droit de l'État de l'Ohio, établie à Cincinnati, Ohio (États-Unis), représentée par M^e Thierry van Innis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M^e Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. Oreste Montalto, directeur du département juridique, et Fernando López de Rego, chef du service juridique et contentieux du même département, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins

* Langue de procédure: le français.

et modèles) du 31 juillet 1998 (affaire R 35/1998-1), qui a été notifiée à la requérante le 7 août 1998,

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

composé de MM. A. Potocki, président, C. W. Bellamy et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1998,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 1998,

vu les mesures d'organisation de la procédure du 25 janvier et du 10 février 1999,

à la suite de la procédure orale du 20 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Par lettre du 3 avril 1996, la requérante a adressé une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après « Office »). Cette demande a été reçue par l'Office le 9 avril 1996.
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le syntagme **BABY-DRY**.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé sont des « langes jetables en papier ou cellulose » et des « langes en tissus », relevant, respectivement, des classes 16 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
- 4 Par décision du 29 janvier 1998, l'examineur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83, ci-après « règlement n° 40/94 »).

- 5 Le 16 mars 1998, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examineur. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 mai 1998.
- 6 Le recours a été soumis à l'examineur pour révision préjudicielle au titre de l'article 60 du règlement n° 40/94.
- 7 Le 29 juin 1998, le recours a été déféré à la chambre de recours.
- 8 Le recours a été rejeté par décision du 31 juillet 1998 (ci-après «décision attaquée»). En substance, la chambre de recours a conclu que le signe dont l'enregistrement est demandé devait être refusé pour les motifs prévus à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 40/94. Elle a, en outre, rejeté comme irrecevable l'argumentation de la requérante relative à l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement.

Conclusions des parties

- 9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
 - à titre principal, annuler la décision attaquée, en ce qu'elle conclut que la marque n'est pas conforme aux conditions prévues par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 40/94;

- ordonner que l'Office accorde une date de dépôt à la demande de marque communautaire;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu'elle déclare irrecevable l'argumentation de la requérante fondée sur l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94;

- permettre à la requérante d'établir que le syntagme BABY-DRY a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait;

- à tout le moins, renvoyer l'affaire devant la chambre des recours afin qu'elle statue à cet égard;

- condamner la défenderesse aux dépens.

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

- rejeter la demande principale;

- statuer sur la demande subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire devant la chambre de recours pour que cette dernière examine la prétendue acquisition d'un caractère distinctif par l'usage qui aurait été fait de la marque;

- rejeter la demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit permis à la requérante d'établir, devant le Tribunal, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage qui aurait été fait de la marque;

- condamner la requérante aux dépens.

- 11 Dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 25 janvier 1999, la requérante a indiqué qu'elle retirait sa conclusion tendant à ce que soit ordonné à l'Office d'accorder une date de dépôt à sa demande de marque communautaire, ce dont le Tribunal prend acte. En revanche, elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal ordonner que l'Office procède à la publication de la demande de marque communautaire, conformément à l'article 40 du règlement n° 40/94.

Sur les conclusions en annulation

- 12 A titre principal, la requérante fait valoir que la chambre des recours a méconnu les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d'une part, et celles de l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, d'autre part. Compte tenu des liens étroits qui unissent les arguments présentés à l'appui de ces deux moyens, il convient de les examiner ensemble. A titre subsidiaire, la requérante invoque une violation de l'article 62 du règlement n° 40/94.

A titre principal, sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

- 13 L'argumentation de la requérante tient dans les points qui suivent.
- 14 L'élément déterminant d'une marque consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Au stade de l'examen de la validité d'une marque, seul importe donc de savoir si le signe concerné est apte à être perçu comme indiquant que le produit provient d'une entreprise donnée.
- 15 A cette fin, l'appréciation du pouvoir distinctif d'un signe doit nécessairement se faire dans la relation entre le signe et un produit ou un service déterminé, et non in abstracto.
- 16 Le refus d'enregistrement des signes descriptifs ne saurait trouver appui sur la nécessité de préserver le droit des concurrents de les utiliser à titre d'indication pour leurs produits. En effet, il résulte de l'article 12 du règlement n° 40/94 que le titulaire d'une marque ne bénéficie pas d'un monopole sur le signe qui la constitue. En outre, la validité d'une marque ne peut dépendre de l'étendue des droits qu'aurait le titulaire sur cette marque si elle était enregistrée.
- 17 Une marque peut être considérée comme licite si le ou les signes qui la constituent ne sont pas exclusivement descriptifs. A cet égard, le signe doit être examiné dans sa globalité, et non en séparant les différents éléments qui le composent. Est exclusivement descriptif un signe qui ne peut être compris autrement que comme la description du produit ou d'une de ses qualités. En revanche, un signe

fortement, mais non exclusivement, descriptif est aisément mémorisable et donc apte à constituer une marque forte auprès du public.

- 18 En l'espèce, il est incontestable que le public concerné percevra dans la marque BABY-DRY, outre sa fonction évocatrice ou descriptive d'une caractéristique du produit, sa fonction indicative de ce que le produit concerné provient d'une entreprise déterminée.
- 19 L'Office soutient que le syntagme BABY-DRY n'est que l'indication directe et nécessaire de l'effet attendu de langes. En conséquence, au vu des motifs absolus de refus, énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, ce signe ne pourrait être enregistré.

Appréciation du Tribunal

- 20 Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.
- 21 Il en découle, notamment, que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lequel est demandé l'enregistrement du signe.
- 22 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou

l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci».

- 23 Ainsi, le législateur a voulu que de tels signes soient, par leur nature même, réputés inaptes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.
- 24 Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 est « applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté ».
- 25 En l'espèce, la chambre de recours a relevé que les langes sont définis, dans les dictionnaires, par référence à leur fonction d'absorption. Elle a constaté que la destination essentielle de ces produits est la fonction d'absorption en vue de garder les bébés au sec (dans la langue de procédure devant l'Office: « to keep babies dry »). Ni la définition des produits en cause ni leur destination n'ont été contestées par la requérante.
- 26 Dans ces conditions, ainsi qu'il ressort du point 17 de la décision attaquée, le syntagme BABY-DRY, lu dans son ensemble, informe directement le consommateur de la destination des produits.
- 27 Il apparaît en outre que le syntagme BABY-DRY n'est assorti d'aucun élément additionnel susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d'autres entreprises.
- 28 Dans ces conditions, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le signe est composé exclusivement de termes pouvant servir, dans le commerce,

pour désigner la destination du produit, et confirmé que, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le syntagme BABY-DRY n'est pas susceptible de constituer une marque communautaire.

- 29 Ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

A titre subsidiaire, sur la violation de l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

Arguments des parties

- 30 Selon la requérante, la chambre des recours avait l'obligation de répondre à tous les moyens qu'elle avait invoqués dans son recours, y compris ceux qui n'avaient pas été soumis à l'examineur. Elle ne pouvait donc déclarer irrecevable l'offre de preuve présentée par la requérante en vue de démontrer que le syntagme BABY-DRY avait acquis, pour les produits en cause, un caractère distinctif après l'usage qui en avait été fait, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
- 31 L'Office estime que, contrairement à ce qui a été décidé dans la décision attaquée et confirmé dans des décisions postérieures de certaines des chambres de recours, celles-ci ne devraient pas, en principe, refuser d'examiner des éléments qui n'avaient pas été présentés à l'examineur lors de l'appréciation des motifs absolus de refus. Il relève toutefois que, en l'espèce, dans son mémoire adressé à la chambre de recours, la requérante s'était bornée à formuler une offre de preuves.

Appréciation du Tribunal

- 32 Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement « n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits [...] pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait ».
- 33 En l'espèce, il est constant que, au cours de la procédure devant l'examineur, la requérante n'a, à aucun moment, invoqué cette disposition. Dans sa décision, l'examineur a estimé que le syntagme BABY-DRY ne pouvait être enregistré, compte tenu de l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
- 34 Dans son mémoire exposant les motifs du recours formé contre la décision de l'examineur, la requérante a contesté la conclusion de celui-ci. A titre subsidiaire, elle a conclu son mémoire par la mention suivante: « [...] nous souhaiterions présenter à l'Office des preuves que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage, compte tenu du fait que nos langes BABY-DRY sont en vente à travers l'Europe depuis 1993 et font l'objet d'une abondante publicité ».
- 35 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a refusé de tenir compte de cet argument, au motif que la requérante s'était abstenue de le soumettre à l'examineur. Une décision ne pourrait être censurée pour n'avoir pas pris position sur un moyen non soulevé. Cela n'affecterait pas le droit de la requérante de déposer une nouvelle demande de marque communautaire, en apportant alors la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage.
- 36 Le Tribunal constate que l'Office a été créé par le règlement n° 40/94 en vue de procéder, dans les conditions prévues par ce règlement, à l'enregistrement des marques communautaires. La marque communautaire, valable sur l'ensemble du

territoire des États membres, est un instrument important de la réalisation du marché intérieur, ainsi qu'il résulte du premier considérant du règlement.

- 37 Les chambres de recours, qui font partie de l'Office, dans les limites énoncées par le règlement, contribuent également à la mise en œuvre de cet instrument.
- 38 Sous cet angle, il existe une continuité fonctionnelle entre l'examineur et les chambres de recours.
- 39 Cette analyse est confortée par l'étroite liaison de leurs interventions respectives, telles que fixées par les règles qui organisent le dépôt et l'examen préliminaire du recours. Ainsi, tout d'abord, lorsqu'un demandeur entend contester la décision de l'examineur, il forme un recours « auprès de l'Office » (article 59 du règlement n° 40/94). Ensuite, ce recours est soumis à l'examineur, pour « révision préjudicielle » (article 60, paragraphe 1, du règlement n° 40/94). Enfin, si dans un délai d'un mois il n'est pas fait droit au recours, celui-ci est alors immédiatement et automatiquement déferé à la chambre de recours (article 60, paragraphe 2, du règlement n° 40/94).
- 40 La procédure devant les chambres de recours est organisée en deux phases distinctes, l'examen et la décision.
- 41 Conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, « au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ».

- 42 Aux termes de l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, «à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours». Ce même paragraphe précise que la chambre statue sur le recours soit en exerçant les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit en renvoyant l'affaire à cette instance pour suite à donner.
- 43 Il ressort de ces dispositions et de l'économie du règlement n° 40/94 que la chambre de recours, qui dispose, pour statuer sur un recours, des mêmes compétences que l'examineur, ne pouvait se limiter à rejeter l'argumentation de la requérante tirée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, au seul motif qu'elle n'avait pas été exposée devant l'examineur. Après examen du recours, il lui appartenait soit de statuer au fond sur cette question, soit de renvoyer l'affaire à celui-ci.
- 44 Cela n'exclut nullement que la chambre de recours puisse ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile devant elle, en application de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Mais tel ne saurait être le cas en l'espèce. En effet, d'une part, en conclusion de son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante indiquait clairement qu'elle entendait se prévaloir de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94; d'autre part, aucun délai ne lui a été donné pour soumettre les éléments de preuve qu'elle offrait de produire.
- 45 Il y a lieu de conclure, au vu de l'ensemble de ces éléments, que, en déclarant irrecevable l'argumentation de la requérante fondée sur l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a méconnu les dispositions de l'article 62 de ce règlement.

Sur les autres conclusions

Sur la demande tendant à ce que la requérante soit autorisée à établir devant le Tribunal que le syntagme BABY-DRY a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait

- 46 La requérante n'a pas développé d'argumentation spécifique relative à cette demande.
- 47 La partie défenderesse a fait valoir que le Tribunal ne devrait pas faire droit à cette demande, dès lors que la question n'a, à aucun moment, été abordée sur le fond par l'Office.
- 48 Il est constant que, en l'espèce, l'application éventuelle de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 n'a pas été examinée par l'Office.
- 49 Aux termes de l'article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».
- 50 Ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel « le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 172 (devenu article 229 CE) et 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE).

- 51 Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur une demande d'application éventuelle de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, qui n'a pas été examinée au fond par l'Office.

Sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la publication de la demande de marque, conformément à l'article 40 du règlement n° 40/94

- 52 Conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir, notamment, les conclusions du requérant. En l'espèce, la présente demande n'a pas été formulée dans la requête, mais dans la réponse de la requérante à une mesure d'organisation de la procédure. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée comme irrecevable.
- 53 En outre, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office une injonction. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt. La présente demande est donc, également à ce titre, irrecevable.

Conclusion

- 54 Au vu des points 32 à 45 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la décision attaquée doit être annulée, en ce que la chambre de recours a, à tort, refusé d'examiner l'argumentation de la requérante tirée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Ainsi qu'il a déjà été rappelé, il incombe à l'Office de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt.

Sur les dépens

- 55 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

- 1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 juillet 1998 (affaire R 35/1998-1) est annulée.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Potocki

Bellamy

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. Potocki