

4 octobre 2007

Affaire T-481/04

Advance Magazine Publishers, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), c/
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI)

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 1^{er} avril 1996, Advance Magazine Publishers, Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 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 dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal VOGUE.
- 3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14, 16, 25 et 41 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 9 : « Logiciels ; CD-ROM ; cassettes audio et vidéo ; publications électroniques, optiques et numériques ; appareils et produits optiques y compris lunetterie – lunettes et lunettes de soleil » ;
 - classe 14 : « Joaillerie, instruments d'horlogerie » ;
 - classe 16 : « Produits de l'imprimerie (magazines, bulletins et livres ; programmes informatiques) ; produits en papier (affiches, patrons en papier) » ;
 - classe 25 : « Vêtements » ;
 - classe 41 : « Services d'information et de divertissement électroniques accessibles via réseaux informatiques globaux ou non ».
- 4 La demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 72/1999, du 13 septembre 1999.
- 5 Le 10 décembre 1999, J. Capela & Irmãos, Ld^a a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée. L'opposition était fondée, d'une part, sur l'enregistrement n° 143 183 de la marque verbale portugaise VOGUE Portugal, déposée le 20 juin 1967 et enregistrée le 9 août 1968 pour désigner les « chaussures » relevant de la classe 25, et, d'autre part, sur le nom commercial portugais n° 32 046 VOGUE – SAPATARIA, enregistré le 28 février 1991.

- 6 L'opposition était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure et était dirigée contre une partie des produits et des services désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les « vêtements » relevant de la classe 25. 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 4, du règlement n° 40/94.
- 7 Le 27 novembre 2000, la requérante a demandé que, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, l'opposante apporte la preuve que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux.
- 8 Le 15 mars 2001, l'opposante a communiqué à l'OHMI des documents visant à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure au Portugal au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire. Ces documents consistaient en des déclarations provenant de quinze entreprises différentes, fabriquant des chaussures sous la marque VOGUE de l'opposante, des copies d'environ 670 factures adressées à l'opposante par ces quinze fabricants de chaussures pendant la période allant de 1994 jusqu'à 1999, ainsi que de 35 photos de divers modèles de chaussures de marque VOGUE et des semelles intérieures de marque VOGUE pour des chaussures de marque VOGUE. Elle a également communiqué des preuves de l'usage de son nom commercial, parmi lesquelles des photos de magasins de chaussures de marque VOGUE.
- 9 Par décision du 31 janvier 2003, la division d'opposition a fait droit à l'opposition. Elle a considéré que les documents produits par l'opposante démontraient l'usage sérieux de la marque antérieure pour les chaussures au Portugal. Elle a constaté que le mot « Portugal » avait été inclus dans la marque antérieure, en vertu d'une ancienne règle du droit portugais qui n'était plus en vigueur et qui exigeait de mentionner l'origine portugaise des produits, et que les marques pouvaient maintenant être utilisées sans cette mention. Elle a, dès lors, considéré que les marques en cause étaient identiques. Elle a, en outre, considéré que les produits étaient similaires, car ils étaient destinés à être portés par des êtres humains, aussi bien en guise de protection que d'articles de mode. Il existait par conséquent, selon la division d'opposition, un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent au Portugal.
- 10 Le 31 mars 2003, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d'opposition. Dans le formulaire de recours, la requérante a mentionné, dans la partie consacrée à la « portée du recours : mesure dans laquelle la décision attaquée doit être réformée ou annulée » que « la décision [de la division d'opposition était] contestée dans son intégralité ».
- 11 Le 2 juin 2003, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours, en vertu de l'article 59 du règlement n° 40/94. Elle a fait valoir, dans son mémoire, qu'elle était titulaire de l'enregistrement international n° 158005 pour la marque verbale VOGUE, qui produit ses effets au Portugal, que cette marque avait été enregistrée, notamment, pour des « vêtements confectionnés en tous genres ; lingerie de corps », relevant de la classe 25, le 3 décembre 1951 et qu'elle était, dès lors, antérieure à la marque prétendument antérieure de l'opposante. Selon la requérante, la marque VOGUE était ainsi déjà protégée au Portugal et la protection dont elle jouissait sur ce territoire n'aurait pas été étendue, même si la même marque avait été enregistrée en tant que marque communautaire. Par conséquent, les deux marques en cause coexisteraient sur le marché portugais depuis plus de trente ans. L'enregistrement du signe VOGUE en tant que marque communautaire ne modifiait pas, selon elle, les droits respectifs des titulaires de cette marque et de la marque antérieure au Portugal. En revanche, selon la requérante, le rejet de la demande de marque communautaire l'aurait obligée à recourir aux systèmes nationaux de protection, plus coûteux et compliqués, afin que sa marque soit protégée dans l'ensemble de l'Union européenne.

- 12 La requérante a joint à son mémoire un extrait d'une base de données concernant l'enregistrement international de la marque VOGUE et une attestation selon laquelle elle détenait toutes les actions en circulation de la société qui, selon l'extrait, était titulaire de cet enregistrement.
- 13 Par décision du 27 septembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que l'argument relatif à l'enregistrement international de la marque VOGUE visant le Portugal était irrecevable, étant donné qu'il n'avait pas été soulevé devant la division d'opposition et que l'existence de cette marque n'avait pas même été mentionnée devant celle-ci. En outre, elle a estimé que les marques en cause étaient identiques et les produits similaires pour les motifs exposés par la division d'opposition et que, par conséquent, il existait au Portugal un risque de confusion en ce qui concerne les marques en conflit.

Conclusions des parties

- 14 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
 - à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme implicitement la conclusion de la division d'opposition selon laquelle la marque antérieure aurait fait l'objet d'un usage sérieux, ou annuler la décision de la division d'opposition dans la mesure où elle conclut à cet usage sérieux ;
 - condamner l'OHMI aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de recours devant celui-ci.
- 15 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 16 La requérante invoque, en substance, quatre moyens à l'appui de son recours, tirés, respectivement, de la violation de l'obligation de la chambre de recours d'examiner les éléments avancés pour la première fois devant elle, de la violation de l'obligation de la chambre de recours de réexaminer l'intégralité de l'affaire, de l'insuffisance de la preuve de l'usage et, enfin, de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
- 17 Au soutien de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, en refusant d'analyser l'argument, présenté pour la première fois devant la chambre de recours, selon lequel la requérante est titulaire d'un enregistrement international antérieur de la marque VOGUE visant le Portugal, la chambre de recours a violé l'obligation d'examiner les preuves présentées pour la première fois devant elle.
- 18 L'OHMI soutient que la chambre de recours a agi à bon droit et était tenue de refuser de tenir compte des nouveaux faits et éléments de preuve et que, en tout état de cause, elle aurait pu les rejeter en application de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En outre, l'argumentation de la requérante relative à l'enregistrement international antérieur de la marque VOGUE serait manifestement dénuée de fondement et le renvoi de l'affaire devant la chambre de recours ne changerait en rien l'issue de celle-ci.

- 19 En l'espèce, la chambre de recours a constaté que, s'il pouvait être admis d'autoriser les parties à développer et à compléter pendant la procédure de recours des arguments soulevés en première instance, « il semble par principe incorrect et contraire au libellé de l'article 74, paragraphe 2, du [règlement n° 40/94] de les autoriser à alléguer des faits et arguments entièrement nouveaux ». Elle a, dès lors, considéré que les arguments de la requérante étaient irrecevables.
- 20 Or, cette position de la chambre de recours méconnaît l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En effet, ladite disposition, aux termes de laquelle l'OHMI peut ne pas tenir compte des faits qui n'auraient pas été invoqués ou des preuves qui n'auraient pas été produites en temps utile par les parties, investit la chambre de recours, devant laquelle sont ainsi tardivement présentés des faits ou des preuves, d'une marge d'appréciation aux fins de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte ces derniers aux fins de la décision qu'elle est appelée à rendre (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, non encore publié au Recueil, point 68).
- 21 Par conséquent, au lieu d'exercer le pouvoir d'appréciation dont elle est ainsi investie, la chambre de recours s'est en l'occurrence estimée à tort dépourvue de tout pouvoir d'appréciation aux fins d'une prise en compte éventuelle des faits et des preuves en cause (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Kaul, précité, point 69).
- 22 En outre, dans la mesure où la chambre de recours n'a pas examiné les faits et les preuves en cause, de même que les arguments y afférents avancés par la requérante, et s'est cantonnée à les déclarer irrecevables, le Tribunal ne saurait se substituer à l'OHMI dans l'appréciation de leur pertinence pour l'espèce et ne saurait dès lors se prononcer sur l'argumentation présentée à cet égard par l'OHMI.
- 23 Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
- 24 Dans ces circonstances, il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions subsidiaires de la requérante.

Sur les dépens

- 25 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. L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 septembre 2004 (affaire R 328/2003-2) est annulée.**
- 2) L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc.**