



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 novembre 2012\*

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires verbale Fagumit et figurative FAGUMIT — Marque nationale figurative antérieure FAGUMIT — Cause de nullité relative — Article 8, paragraphe 3, et article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans les affaires T-537/10 et T-538/10,

**Ursula Adamowski**, demurant à Hambourg (Allemagne), représentée par M<sup>e</sup> D. von Schultz, 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

**Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o.**, établie à Wolbrom (Pologne), représentée par M<sup>es</sup> M. Krekora, T. Targosz et P. Podrecki, avocats,

ayant pour objet deux recours formés, respectivement, contre deux décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 3 septembre 2010 (affaires R 1002/2009-1 et R 1003/2009-1) relatives à deux procédures de nullité entre la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. et M<sup>me</sup> Ursula Adamowski,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

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

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 novembre 2010,

vu les mémoires en réponse de l'OHMI déposés au greffe du Tribunal le 5 avril 2011,

vu les mémoires en réponse de l'intervenante déposés au greffe du Tribunal le 17 mars 2011,

\* Langue de procédure : l'allemand.

vu les mémoires en réplique déposés au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> juillet 2011,

vu les mémoires en duplique de l'intervenante déposés au greffe du Tribunal le 26 septembre 2011,

vu les observations des parties sur la jonction des présentes affaires aux fins de l'arrêt,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l'article 135 *bis* du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

### Arrêt

- 1 Les 18 février et 12 mars 2003, la requérante, M<sup>me</sup> Ursula Adamowski, a présenté, respectivement, deux demandes d'enregistrement de marques communautaires à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, 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 [remplacé par le règlement (CE) n° 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 le 18 février 2003 est le signe figuratif suivant :



- 3 La marque dont l'enregistrement a été demandé le 12 mars 2003 est le signe verbal Fagumit.
- 4 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 12 et 17 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 à la description suivante :
  - Classe 12 : Caoutchouc et gomme se présentant comme des produits finis pour l'industrie automobile, à savoir pneumatiques neufs, également pleins et bandes à bourrelets ;
  - Classe 17 : Tuyaux ; caoutchouc et gomme se présentant comme des produits semi-finis sous forme de feuilles, panneaux, profils, blocs, barres, bandes, tubes et tuyaux, caoutchouc et gomme se présentant comme des produits finis pour tuyaux industriels, à savoir tuyaux en PVC, tuyaux à eau, tuyaux à air, tuyaux pour la protection de câbles, tuyaux résistant au frottement, tuyaux pour huile et essence, tuyaux pour produits chimiques, tuyaux pour produits autogènes, tuyaux pour acétylène, tuyaux pour propane et tuyaux jumelés ; caoutchouc et gomme se présentant comme des produits finis pour l'industrie automobile, à savoir pneumatiques rechapés, également pleins et bandes à bourrelets ; tuyaux, rondelles d'écartement et joints.

- 5 Les marques mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus ont été enregistrées le 28 juin 2004.
- 6 Les 7 et 8 avril 2008, l'intervenante, la Fabryka Węzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., a formé deux demandes en nullité des marques contestées au titre :
- de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], au motif que la requérante était de mauvaise foi lors du dépôt des demandes de marque ;
  - de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], au motif que la requérante aurait agi en son propre nom lors des demandes d'enregistrement des marques contestées sans le consentement de l'intervenante, elle-même titulaire de la marque polonaise reproduite ci-après, enregistrée le 15 janvier 1997 pour des « tuyaux en caoutchouc, tuyaux en PVC », relevant de la classe 17 au sens de l'arrangement de Nice :



- de l'article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], motif pris de la raison sociale de l'intervenante, enregistrée en Pologne en 1993 et utilisée dans la vie des affaires, du fait de l'exportation de produits à destination de plusieurs États membres, dont, notamment, l'Allemagne, depuis cette même année.
- 7 Par deux décisions rendues le 25 juin 2009, la division d'annulation a rejeté les demandes en nullité.
- 8 Le 27 août 2009, l'intervenante a formé deux recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre les décisions de la division d'annulation.
- 9 Par deux décisions rendues le 3 septembre 2010 (ci-après les « décisions attaquées »), la première chambre de recours a accueilli les recours, a annulé les décisions de la division d'annulation et a déclaré les marques contestées invalides, après avoir considéré que les trois motifs de nullité invoqués par l'intervenante étaient fondés.
- 10 En particulier, s'agissant du motif pris de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (voir point 6, troisième tiret, ci-dessus), la chambre de recours a considéré que l'intervenante avait apporté la preuve de l'utilisation du terme « fagumit » dans la vie des affaires à l'échelle internationale depuis le 1<sup>er</sup> juin 1997, par le biais d'exportations à destination, notamment, de l'Allemagne en vertu d'un accord de distribution conclu avec la société Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, gérée par la requérante. Ce signe serait protégé en Allemagne en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Markengesetz (loi allemande sur les marques). En ce qui concerne le motif pris de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir point 6, deuxième tiret, ci-dessus), la chambre de recours a estimé, tout d'abord, que la marque contestée, reproduite au point 3 ci-dessus, constituait l'élément dominant de la marque polonaise fondant la demande en nullité, alors que la marque contestée, reproduite au point 2 ci-dessus, était en substance une reproduction de cette dernière. Ensuite, dès lors que les termes « agent ou représentant », employés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, couvrent également le gérant de l'agent, du représentant ou

du distributeur et qu'un document en date du 10 avril 1998 ne pouvait être interprété comme octroyant à la requérante le droit d'enregistrer les marques contestées, la chambre de recours a conclu que ce motif était également fondé. Quant au motif tiré de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours souligne que, en vertu de l'accord de distribution susmentionné, la requérante était dans l'obligation de veiller à la protection des intérêts commerciaux de l'intervenante, objectif compromis par les demandes de marques communautaires, alors que le document du 10 avril 1998 susmentionné ne pouvait établir que la requérante avait agi de bonne foi lors du dépôt des demandes en question. Aucune autre circonstance ne démontrant par ailleurs que l'intervenante avait abandonné ses droits résultant du signe Fagumit ou que la requérante avait agi de bonne foi, ce motif a également été déclaré fondé.

### **Conclusions des parties**

- 11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler les décisions attaquées ;
  - rejeter les demandes d'annulation ;
  - condamner l'OHMI aux dépens afférents à la procédure devant la division d'annulation, la chambre de recours et le Tribunal.
- 12 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - rejeter les recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

- 13 Les parties ayant été entendues sur ce point, il y a lieu de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt en application de l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
- 14 Dans chacune des présentes affaires, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
- 15 Ainsi que le fait valoir l'OHMI, chacune des causes de nullité retenues par la chambre de recours suffit pour déclarer la nullité des marques contestées. Dans ce contexte, il sera d'abord procédé à l'examen du deuxième moyen, qui est relatif à la cause de nullité prévue à l'article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 16 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, tout d'abord, que l'article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 fait obstacle à ce que l'intervenante puisse invoquer à son profit l'article 53, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
- 17 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, selon l'article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire ne peut faire l'objet d'une déclaration de nullité en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, du même règlement si le droit antérieur a été enregistré, demandé ou acquis avant le 1<sup>er</sup> mai 2004 dans un État ayant adhéré à l'Union européenne à cette date.

- 18 Cette disposition a pour objet d'exclure la possibilité qu'une marque communautaire enregistrée ou déposée avant le 1<sup>er</sup> mai 2004 puisse être remise en cause du seul fait de l'adhésion de certains États à l'Union, alors que cette possibilité n'existait pas avant ladite adhésion. La disposition en question ne vise donc pas à empêcher le titulaire d'une marque d'introduire, après le 1<sup>er</sup> mai 2004, une demande en nullité qu'il pouvait déjà introduire avant cette date.
- 19 À cet égard, la cause de nullité prévue à l'article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 peut être invoquée par le titulaire de la marque mentionnée à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement, même si ladite marque a seulement fait l'objet d'un enregistrement dans un pays non membre de l'Union. En effet, contrairement aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 8 du règlement n° 207/2009, le paragraphe 3 de celui-ci ne se réfère pas à des marques enregistrées dans un État membre ou produisant des effets dans un tel État. En outre, si l'enregistrement de la marque dans un État membre était une condition d'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, cette disposition ferait double emploi avec les paragraphes 1 et 5 du même article. Ainsi, force est de constater, à l'instar de ce qu'a fait l'OHMI, que l'intervenante aurait pu introduire les demandes en nullité mentionnées au point 6 ci-dessus dès avant l'adhésion de la République de Pologne à l'Union, si bien que l'article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 n'affecte pas le bien-fondé de ces demandes ni n'influe sur la légalité des décisions attaquées.
- 20 En l'espèce, la requérante focalise son argumentation sur l'existence d'un consentement de la part du titulaire de la marque reproduite au point 6, deuxième tiret, ci-dessus, sans contester sa qualité d'agent ou de représentant de l'intervenante. Dans ce contexte, la requérante fait valoir qu'elle avait obtenu le consentement de l'intervenante avant de déposer les demandes dont il est fait état aux points 1 à 3 ci-dessus, en vertu d'un document en date du 10 avril 1998.
- 21 L'OHMI et l'intervenante contestent cette appréciation.
- 22 L'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 requiert que le demandeur de la marque soit ou ait été l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, que la demande ait été déposée au nom de l'agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu'il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l'agent ou du représentant. Cette disposition tend à éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci, l'agent pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises durant la relation commerciale l'unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis [arrêt du Tribunal du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Rec. p. II-2671, point 38].
- 23 S'agissant d'un éventuel consentement aux fins de l'enregistrement de la marque au nom du représentant ou de l'agent, celui-ci doit être clair, précis et inconditionnel (voir, en ce sens, arrêt FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, précité, point 40). Or, en l'espèce, force est de relever que, tout comme l'a constaté la chambre de recours, le document du 10 avril 1998 invoqué par la requérante ne remplit pas ces conditions.
- 24 En particulier, selon les termes de ce document adressé à Adamex Industrie GmbH, le représentant de l'intervenante a donné son accord pour que le « symbole original » et la « désignation » (« Or[i]ginal-Symbol » et « Bezeichnung ») de la société Fagumit soient « utilisés » et « réservés » (« Benutzung » et « Vorbehalt ») dans toute l'Europe et a précisé que, selon lui, cette possibilité concernait les sociétés Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich et Fagumit Schweiz.

- 25 Dans ce contexte, premièrement, il y a lieu de relever que le document en question ne fait pas état de la possibilité pour la requérante de demander l'enregistrement du signe reproduit au point 2 ci-dessus en tant que marque communautaire. À cet égard, il importe d'observer que la requérante n'est pas mentionnée dans ce document et que celui-ci ne se réfère pas à la possibilité de l'enregistrement dudit signe en tant que marque communautaire.
- 26 Deuxièmement, si, comme l'a fait valoir la requérante devant la division d'annulation et la chambre de recours, les sociétés Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich et Fagumit Schweiz n'existaient pas encore au moment de l'envoi du document en question, ce dernier peut aisément être perçu comme signifiant que l'intervenante ne s'opposait pas à ce que les sociétés en question portent le nom commercial Fagumit et utilisent, tout au plus en exclusivité, la marque s'y rapportant dans le cadre de leurs activités.
- 27 La requérante ne saurait prendre appui sur le fait que l'intervenante ne s'est pas opposée à l'utilisation du signe litigieux par des sociétés autres que celles mentionnées dans le document du 10 avril 1998. À cet égard, ainsi que le relève la requérante au point 33 des requêtes, et comme il ressort des documents produits par elle devant l'OHMI, l'utilisation en question se faisait dans le cadre de la commercialisation des biens issus de la production de l'intervenante. Or, une telle utilisation s'insère dans la logique de la coopération entre l'intervenante et les distributeurs de ses produits, sans qu'elle démontre un abandon quelconque du signe reproduit au point 6, deuxième tiret, ci-dessus, permettant à toute personne de demander l'enregistrement de celui-ci ou de son élément dominant en tant que marque communautaire.
- 28 Il en résulte que la chambre de recours n'a commis aucune erreur en estimant que le document du 10 avril 1998 ne pouvait être perçu comme accordant à la requérante un quelconque consentement, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, aux fins de l'enregistrement des marques contestées.
- 29 Dans ce contexte, la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle ses relations avec l'intervenante n'obéissaient pas à des exigences formelles, si bien que la liste des entreprises concernées par le document du 10 avril 1998 ne saurait être considérée comme étant exhaustive, est dénuée de pertinence. En effet, dès lors que le document en question ne constitue pas un consentement au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, cette circonstance, à la supposer établie, n'invalide pas la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours.
- 30 Partant, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen et, pour les motifs exposés au point 15 ci-dessus, les recours dans leur ensemble.

### **Sur les dépens**

- 31 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'OHMI et par l'intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Les affaires T-537/10 et T-538/10 sont jointes aux fins du présent arrêt.**

- 2) **Les recours sont rejetés.**
- 3) **M<sup>me</sup> Ursula Adamowski supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par la Fabryka Węzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. au cours de la procédure devant le Tribunal.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2012.

Signatures