



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 juillet 2015\*

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative HOT — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 — Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 — Recours incident devant la chambre de recours — Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 — Recours incident devant le Tribunal — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 »

Dans l'affaire T-611/13,

**Australian Gold LLC**, établie à Indianapolis, Indiana (États-Unis), représentée par M<sup>es</sup> A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M<sup>me</sup> A. Poch et M. S. Hanne, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

**Effect Management & Holding GmbH**, établie à Vöcklabruck (Autriche), représentée par M<sup>e</sup> H. Pernez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 10 septembre 2013 (affaire R 1881/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Australian Gold LLC et Effect Management & Holding GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M<sup>me</sup> M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M<sup>me</sup> J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2014,

\* Langue de procédure : l'allemand.

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2014,  
à la suite de l'audience du 27 février 2015,  
rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 L'intervenante, Effect Management & Holding GmbH, est titulaire de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne, obtenu auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 13 août 2009, pour le signe figuratif suivant :



- 2 L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de cet enregistrement le 12 novembre 2009 et a admis sa protection sur le territoire de l'Union, par décision du 26 novembre 2010, pour les produits relevant des classes 3 et 5 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 correspondant à la description suivante :
  - classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, huiles de massage, gels, crèmes pour le visage » ;
  - classe 5 : « Produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ; lubrifiants à usage pharmaceutique ».
- 3 Le 6 avril 2011, la requérante, Australian Gold LLC, a demandé la nullité de la marque litigieuse au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
- 4 Par décision du 10 août 2012, la division d'annulation de l'OHMI a partiellement accueilli cette demande et a déclaré la nullité de la marque litigieuse pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, huiles de massage, gels, crèmes pour le visage », relevant de la classe 3, ainsi que pour les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ; lubrifiants à usage pharmaceutique », relevant de la classe 5.

- 5 Le 10 octobre 2012, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation, en tant qu'elle avait accueilli la demande en nullité. Dans son mémoire en réponse, déposé le 20 février 2013, la requérante a formé un recours incident contre la décision de la division d'annulation, en ce qu'elle lui était défavorable.
- 6 Par décision du 10 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a partiellement annulé la décision de la division d'annulation, en tant que cette dernière avait déclaré la nullité de la marque litigieuse pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » ainsi que pour les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ». Elle a estimé en effet que l'élément verbal « hot » de ladite marque n'était pas descriptif et était distinctif pour les produits en cause (points 13 à 42 de la décision attaquée). Ayant confirmé les appréciations de la division d'annulation relatives aux « huiles de massage, gels » et aux « lubrifiants à usage pharmaceutique », elle a en outre réformé cette décision, en déclarant la nullité de cette marque pour les seuls produits « huiles de massage, gels » relevant de la classe 3 et « lubrifiants à usage pharmaceutique » relevant de la classe 5 (point 47 de la décision attaquée). Elle a par ailleurs considéré que les observations déposées par la requérante en réponse au recours de l'intervenante, contenant le recours incident susvisé, l'avaient été tardivement et ne les a pas examinées (points 44 à 46 de la décision attaquée).

### Conclusions des parties

- 7 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée, en tant qu'elle a annulé la décision de la division d'annulation et qu'elle n'a pas examiné le bien-fondé de son recours incident ;
  - rejeter le recours formé par l'intervenante contre la décision de la division d'annulation ;
  - condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
- 8 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.
- 9 L'intervenante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :
- confirmer la décision attaquée, en tant qu'elle a annulé la décision de la division d'annulation ;
  - réformer la décision attaquée, en tant qu'elle a déclaré la nullité de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique » ;
  - confirmer la décision de la division d'annulation, en tant qu'elle a rejeté la demande en nullité pour les « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » et les « produits hygiéniques pour la médecine » ;
  - condamner la requérante aux dépens.

- 10 Ainsi que l'intervenante l'a confirmé lors de l'audience dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, qui a été actée au procès-verbal de l'audience, ses premier et troisième chefs de conclusions visent au rejet du recours formé par la requérante.

### **En droit**

- 11 Au soutien de son recours, la requérante soulève en substance trois moyens tirés, le premier, de la violation de son droit d'être entendue au titre de l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la méconnaissance de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'OHMI (JO L 28, p. 11), tel que modifié, et le troisième, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
- 12 Pour sa part, l'intervenante, en demandant au Tribunal de réformer la décision attaquée, a fait usage de la possibilité qui lui est accordée par l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 de formuler, dans son mémoire en réponse, des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête. La requérante et l'OHMI n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur est ouverte par l'article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 de présenter un mémoire dont l'objet se limite à répondre aux conclusions présentées pour la première fois dans le mémoire en réponse de l'intervenante et ont pris position sur la demande de l'intervenante lors de l'audience conformément au principe du contradictoire. Dans le respect de ce principe, l'intervenante a également eu l'occasion de présenter à l'audience ses arguments en réponse aux allégations de la requérante et de l'OHMI.
- 13 À l'appui de sa demande présentée en vertu de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l'intervenante invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Les arguments avancés au soutien de ce moyen seront examinés conjointement avec ceux soulevés par la requérante au soutien de son troisième moyen.

*Sur le moyen tiré de la violation de l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 invoqué par la requérante*

- 14 La requérante soutient que la chambre de recours a rejeté à tort, comme tardives, ses observations présentées en réponse au recours formé par l'intervenante devant la chambre de recours. Or, dans la mesure où ces observations contenaient des arguments visant à contester le recours formé devant la chambre de recours ainsi qu'une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) venant au soutien de ces arguments, la chambre de recours aurait violé l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, en statuant sur le recours sans prendre en compte ces arguments et cet élément de preuve.
- 15 Il y a lieu de considérer, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'OHMI dans son mémoire en réponse, que la chambre de recours a considéré à tort que les observations de la requérante avaient été déposées tardivement.
- 16 En effet, la requérante a reçu, le 20 décembre 2012, le courrier de l'OHMI lui communiquant le recours formé par l'intervenante devant la chambre de recours. Dans ce courrier, l'OHMI lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour présenter ses observations relatives à ce recours. Ainsi, conformément aux dispositions combinées de la règle 65, paragraphe 1, et de la règle 70, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, ce délai de deux mois expirait le 20 février 2013, et non le 19 février

2013, comme l'a retenu la chambre de recours dans la décision attaquée (point 45). Les observations de la requérante ayant été déposées le 20 février 2013, la chambre de recours ne pouvait les rejeter comme tardives. Elle a, dès lors, statué sur le recours formé par l'intervenante sans prendre en compte les observations de la requérante, en méconnaissance de l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

- 17 L'OHMI prétend toutefois que cette irrégularité a été sans conséquences en l'espèce, au motif que la chambre de recours n'aurait pas fait droit à l'argumentation de la requérante si elle en avait examiné le bien-fondé.
- 18 Il ressort effectivement de la jurisprudence relative à l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 que le non-respect de cette disposition ayant pour finalité de protéger les droits de la défense, en disposant que les décisions de l'OHMI « ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position », n'est susceptible de vicier la procédure administrative que s'il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en l'absence de sa méconnaissance [voir arrêt du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T-410/07, Rec, EU:T:2009:153, point 32 et jurisprudence citée].
- 19 En l'espèce, il n'est pas établi que la chambre de recours aurait pu retenir une solution différente si elle avait pris en compte les arguments et l'élément de preuve contenus dans les observations de la requérante en réponse au recours formé devant elle.
- 20 En effet, d'une part, dans ses observations, la requérante s'est contentée de renvoyer à ses arguments présentés devant la division d'annulation et de reprendre certains passages de la décision de ladite division. Ainsi, dès lors que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec, EU:T:2006:197, points 56 à 58 et jurisprudence citée], il ne saurait être considéré que la chambre de recours n'a pas pris en compte un argument soulevé par la requérante dans ses observations qui aurait pu la conduire à retenir une solution différente.
- 21 D'autre part, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'OHMI n'est pas lié, même s'il peut les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres [voir arrêt du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, point 58 et jurisprudence citée]. La chambre de recours a, dès lors, pu considérer sans commettre d'erreur, au point 42 de la décision attaquée, qu'elle n'avait pas à prendre en compte les décisions des administrations et juridictions nationales (voir points 60 à 65 ci-après). Partant, il ne saurait être considéré que la reconnaissance par la chambre de recours de la recevabilité de la décision du Bundespatentgericht annexée aux observations de la requérante ainsi que des extraits de cette décision repris dans lesdites observations aurait pu l'amener à retenir dans les circonstances de l'espèce une solution différente [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Tuzzi fashion/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, EU:T:2012:495, point 91].
- 22 Le moyen tiré de la violation de l'article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 doit, par conséquent, être écarté.

*Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96 invoqué par la requérante*

- 23 La requérante soutient que le rejet à tort, comme tardives, de ses observations présentées en réponse au recours formé par l'intervenante devant la chambre de recours méconnaît également l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, dès lors que ces observations contenaient un recours incident tendant à l'annulation partielle de la décision de la division d'annulation qui n'a pas été examiné par la chambre de recours.
- 24 Il convient de rappeler, à cet égard, que la chambre de recours a, à tort, rejeté les observations de la requérante comme tardives (voir points 15 et 16 ci-dessus).
- 25 Par ailleurs, aux termes de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, « [d]ans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours ».
- 26 La chambre de recours a, dès lors, méconnu l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, en omettant d'examiner la demande d'annulation partielle de la décision de la division d'annulation contenue dans les observations de la requérante. Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit, partant, être accueilli.

*Sur les moyens tirés de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 invoqués par la requérante et l'intervenante*

- 27 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a analysé les différentes significations du mot « hot » en rapport avec les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » et les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) », dont notamment la température élevée, le goût épicé ou le caractère excitant, et en a déduit que la marque litigieuse était dépourvue de caractère descriptif à l'égard de ces produits (points 15 à 34 de la décision attaquée). En revanche, elle a considéré que, dans la mesure où les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique » sont appliqués à chaud ou produisent un effet d'échauffement, ladite marque était descriptive à leur égard (point 17 de la décision attaquée). Elle a estimé ensuite que, à l'exception des produits pour lesquels elle présente un caractère descriptif, à savoir les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique », cette marque jouissait, pour les autres produits, d'un caractère distinctif, dès lors que, en dépit de sa vague connotation positive, la concision du signe empêcherait le consommateur de le confondre avec un slogan publicitaire (points 36 à 41 de la décision attaquée). Elle a enfin rappelé le caractère non contraignant des décisions des autorités nationales s'étant également prononcées sur la même marque (points 10 et 42 de la décision attaquée).
- 28 La requérante et l'intervenante ne contestent pas l'absence de prise en compte du cadre rectangulaire entourant le mot « hot » comme de la représentation graphique dudit mot et, ainsi, l'analyse du caractère descriptif et du caractère distinctif de la marque litigieuse sur la base du seul terme « hot » (point 13 de la décision attaquée). Elles ne contestent pas davantage le fait que cette analyse devait être effectuée au regard de la liste des produits tels que décrits en français, qui est la langue de l'enregistrement international (point 10 de la décision attaquée).
- 29 En revanche, la requérante ainsi que l'intervenante au soutien de son recours incident contestent les appréciations de la chambre de recours, qui leur sont respectivement défavorables, relatives au caractère descriptif et au caractère distinctif de la marque litigieuse. La requérante critique également l'absence de prise en compte des décisions des autorités nationales relatives à cette même marque.



Sur les griefs relatifs au caractère descriptif de la marque litigieuse

- 30 La requérante estime, contrairement à ce qu'a considéré la chambre de recours, qu'il résulte des principes applicables à l'examen du caractère descriptif des marques qu'une marque composée du terme « hot » est descriptive de l'ensemble des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » et des « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ». En effet, le terme « hot », en tant qu'indication de la température de ces produits ou de leur température d'utilisation, serait une indication pouvant être utilisée pour l'ensemble des produits en cause. Selon la requérante, les autres significations de « hot », dont notamment « à la mode », « attirant », « sexy », constituent également un autre usage possible de ce mot pour les produits concernés.
- 31 L'intervenante conteste, quant à elle, l'appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque litigieuse à l'égard des « huiles de massage, gels » (classe 3) et des « lubrifiants à usage pharmaceutique » (classe 5). Elle soutient que, si les lubrifiants à usage pharmaceutique produisaient des sensations de brûlure ou un effet chauffant, ils s'écarteraient de leur finalité, que les gels produisant des effets chauffants relèvent de la classe 5 et non de la classe 3 et, enfin, que la sensation de chaleur lors des massages provient du frottement des mains et non de l'huile de massage.
- 32 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, 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 ».
- 33 Selon la jurisprudence, l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T-435/11, EU:T:2012:210, point 14].
- 34 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 33 supra, EU:C:2003:579, point 30, et UniversalPHOLED, point 33 supra, EU:T:2012:210, point 15).
- 35 Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt UniversalPHOLED, point 33 supra, EU:T:2012:210, point 16 et jurisprudence citée).
- 36 Enfin, il convient de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la compréhension qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancial Services), T-316/03, Rec, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

37 En l'espèce, la chambre de recours a considéré que le public concerné par la perception du caractère descriptif du signe demandé était le consommateur anglophone (point 14 de la décision attaquée). Cette définition du public pertinent, qui n'est pas contestée par la requérante et l'intervenante, doit être entérinée.

– Sur l'absence de caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique » invoquée par l'intervenante

38 Les arguments avancés par l'intervenante au soutien de l'absence de caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique » doivent être écartés.

39 Certes, comme le fait valoir à juste titre l'intervenante, le terme « hot », en ce qu'il renvoie à une température élevée, ne désigne pas les conditions thermiques d'utilisation de ces produits. En effet, lesdits produits peuvent être utilisés à des températures élevées comme à des températures peu élevées, ainsi que le reconnaît d'ailleurs en substance la chambre de recours en indiquant dans la décision attaquée que « ces produits peuvent être étalés, même à haute température ». La chambre de recours a, dès lors, erronément considéré au point 17 de la décision attaquée que « hot » décrivait, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le fait que ces produits étaient étalés en étant chauds.

40 En revanche, il y a lieu de considérer, à l'instar de la chambre de recours et contrairement à ce que soutient l'intervenante, que le terme « hot » désigne les effets provoqués par les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique ». En effet, ces produits ont tous vocation, qu'ils soient ou non à usage médical, à être étalés sur la peau par des mouvements plus ou moins répétés qui créent une sensation de chaleur. Est à cet égard indifférent le fait, allégué par l'intervenante, selon lequel cet échauffement serait provoqué par le frottement des mains sur la peau et non par les produits en tant que tels, dès lors que ces frottements se produisent nécessairement lors de l'application desdits produits.

41 La chambre de recours a, dès lors, considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que la marque litigieuse était descriptive des « huiles de massage, gels » et des « lubrifiants à usage pharmaceutique ».

– Sur le caractère contradictoire de la décision attaquée invoqué par la requérante

42 La requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait, sans se contredire, reconnaître le caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » et l'exclure pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques ».

43 Ce grief, reprochant en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tiré les conséquences de la reconnaissance du caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » sur l'appréciation de son caractère descriptif pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques », doit être accueilli.

44 En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d'une marque s'applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l'absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [arrêts du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec, EU:T:2001:151, point 33, et du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T-471/07, Rec, EU:T:2009:328, point 18].



- 45 Or, en l'espèce, il y a lieu de considérer que la requérante a affirmé à juste titre, comme d'ailleurs l'OHMI dans son mémoire en réponse, que les « huiles de massage, gels » étaient compris dans les catégories plus générales « parfums, huiles essentielles, cosmétiques », ainsi qu'en atteste le terme « notamment » qui les réunit [voir, par analogie, s'agissant du terme « en particulier », arrêts du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T-315/03, Rec, EU:T:2005:211, points 3 et 64, et du 12 novembre 2008, Scil proteins/OHMI – Indena (affilene), T-87/07, EU:T:2008:487, points 38 et 39].
- 46 Il convient de préciser, à cet égard, contrairement à ce que soutient l'intervenante, que le terme « notamment » ne se rapporte pas uniquement aux cosmétiques. En effet, d'une part, dans la liste des produits pour lesquels la protection de la marque litigieuse a été admise, les produits « parfums », « huiles essentielles » et « cosmétiques » sont séparés par des virgules et dissociés des autres produits de la liste par un point-virgule (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, EU:C:2014:324, points 96 et 97). D'autre part, il existe des liens directs et concrets entre ces trois catégories de produits, les parfums comme les huiles essentielles pouvant être qualifiés de « cosmétiques », dès lors que les produits cosmétiques sont généralement définis comme étant ceux destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les entretenir ou de les embellir.
- 47 Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 46 ci-dessus, doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'argument avancé par l'OHMI pour la première fois lors de l'audience, selon lequel les « huiles de massage » et les « gels » ne relèvent pas des catégories générales « parfums, huiles essentielles, cosmétiques ». En particulier, les « huiles de massage » comme les « gels », mentionnés sans autre précision, peuvent être considérés comme étant destinés à entretenir ou à embellir le corps.
- 48 La chambre de recours a, dès lors, commis une erreur en ne tirant pas les conséquences de la reconnaissance du caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « huiles de massage, gels » sur l'appréciation de son caractère descriptif pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques » et les autres catégories de produits citées à titre d'illustration de ces catégories générales de produits. Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a erronément exclu le caractère descriptif de ladite marque pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage », sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments de la requérante relatifs au caractère descriptif de cette marque pour lesdits produits.
- Sur le caractère descriptif de la marque litigieuse pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons » et les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) » invoqué par la requérante
- 49 S'agissant, tout d'abord, de l'indication par le terme « hot » d'une température élevée, il ne saurait être considéré, comme le soutient la requérante, que le terme « hot » désigne la température élevée des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons » et des « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ». En effet, ces produits, qui visent à l'entretien du linge ainsi qu'au soin et à l'alimentation des personnes, n'ont pas, par nature, une température élevée. Au contraire, comme le souligne à juste titre l'OHMI, pour certains d'entre eux, tels que les savons, une telle température risque même de les altérer.
- 50 Le terme « hot » ne désigne pas davantage la température d'utilisation des produits concernés. En effet, si certains de ces produits peuvent être utilisés à une température élevée, tels que les « préparations pour blanchir et lessiver », voire les « produits pour compléter l'alimentation », cette condition d'utilisation ne caractérise pas lesdits produits, lesquels peuvent tout autant être utilisés à des températures peu élevées. Une adaptation aux températures peu élevées est même, comme le relève à juste titre l'intervenante, particulièrement appréciée par les consommateurs pour les lessives.

- 51 S'agissant, ensuite, des autres significations du terme « hot », il y a lieu de considérer que le seul argument avancé par la requérante au soutien de son allégation du caractère descriptif des produits concernés par les autres significations du terme « hot », que sont l'expression « à la mode » et les termes « attirant » ou « sexy », doit être rejeté. Le fait, au demeurant hypothétique, que les produits en cause soient commercialisés dans des sex-shops n'intervient pas dans l'examen du caractère descriptif d'un signe lorsque le lieu de commercialisation n'est pas spécifié dans la liste des produits pour lesquels l'enregistrement d'un signe est demandé. En effet, selon une jurisprudence constante, les motifs absolus de refus d'enregistrement s'apprécient par rapport au libellé des produits ou des services figurant dans la demande d'enregistrement (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Rec, EU:C:2006:421, point 23). Il convient d'ajouter, en tout état de cause, que la connotation positive des significations susvisées du terme « hot » relève davantage de l'évocation vague et indirecte que de la désignation directe et immédiate d'une qualité ou d'une caractéristique des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T-360/00, Rec, EU:T:2002:244, points 27 et 28].
- 52 Les arguments de la requérante relatifs au caractère descriptif de la marque litigieuse doivent donc être écartés pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons » et les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) ».

#### Sur les griefs relatifs au caractère distinctif de la marque litigieuse

- 53 La requérante fait valoir que, quand bien même le mot « hot » ne serait pas descriptif des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » et des « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) », il ne constituerait qu'une « annonce accrocheuse » dépourvue de toute fonction d'indication d'origine et serait, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
- 54 L'intervenante soutient, quant à elle, que la chambre de recours a erronément considéré que la marque litigieuse n'était pas distinctive pour les « huiles de massage, gels » et les « lubrifiants à usage pharmaceutique ».
- 55 Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu'un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 à T-369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 45 et jurisprudence citée]. La chambre de recours ayant considéré à juste titre que la marque litigieuse était descriptive des « huiles de massage, gels » et des « lubrifiants à usage pharmaceutique » (voir point 41 ci-dessus) et n'ayant à tort pas déduit de ce caractère descriptif le caractère également descriptif de ladite marque pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » (voir point 48 ci-dessus), les arguments invoqués par la requérante et l'intervenante quant au caractère distinctif ou non de cette marque à l'égard de ces produits doivent être écartés comme inopérants.
- 56 L'ensemble des arguments avancés par l'intervenante au soutien de sa demande présentée en vertu de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 devant être écartés (voir également point 38 ci-dessus), cette demande doit être rejetée.
- 57 Il convient de rappeler, ensuite, s'agissant de l'argumentation de la requérante concernant les produits pour lesquels la marque litigieuse n'est pas descriptive, à savoir les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; savons » et les « produits pour compléter l'alimentation (à usage médical) », la jurisprudence constante selon laquelle le simple fait qu'une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle

pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. En effet, la connotation élogieuse d'une marque n'exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne, une telle marque pouvant concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l'origine commerciale des produits ou des services (voir arrêt du 12 juillet 2012, *Smart Technologies/OHMI*, C-311/11 P, Rec, EU:C:2012:460, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

- 58 Ainsi, l'allégation par la requérante du caractère en substance promotionnel du mot « hot » ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le constat par la chambre de recours du caractère distinctif de la marque litigieuse. Encore faut-il établir que ce terme constitue exclusivement une formule promotionnelle. Or, la requérante a elle-même admis, dans le cadre notamment de son argumentation relative au caractère descriptif de la marque litigieuse, que le terme « hot » avait plusieurs significations, telles que « chaud » ou « épice », qui ne présentent pas un caractère promotionnel. Ainsi, la requérante n'a pas établi que le terme « hot » constituait, à l'instar des autres mots qu'elle a cités au soutien de son argument (tels que les mots « super » ou « best »), exclusivement un slogan publicitaire faisant obstacle à la reconnaissance de son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, *Audi/OHMI*, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 47).

Sur le grief tiré de l'absence de prise en compte des décisions des administrations et juridictions nationales

- 59 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les décisions des administrations et juridictions nationales, en particulier les décisions du *Bundespatentgericht* du 9 octobre 2012 et du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 19 février 2014 ayant exclu l'octroi d'une protection à la marque litigieuse.
- 60 Selon une jurisprudence constante, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L'OHMI et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont donc pas liés, même s'ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres, et ce même si ces décisions ont été prises en application d'une législation nationale harmonisée en vertu de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) (voir la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus). Il convient d'ajouter qu'aucune disposition du règlement n° 207/2009 n'oblige l'OHMI ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou juridictions nationales dans une situation similaire (voir arrêt du 12 janvier 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OHMI*, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 49 et jurisprudence citée).
- 61 En effet, aux termes du considérant 6 du règlement n° 207/2009, le droit communautaire des marques ne se substitue pas aux droits des marques des États membres. Il est, dès lors, possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques, une marque qui n'est pas protégée dans un État membre le soit dans un autre État membre ou à l'échelle de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, *Develey/OHMI*, C-238/06 P, Rec, EU:C:2007:635, points 57 à 59 et jurisprudence citée).
- 62 Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), tel que modifié, et de l'article 109 du règlement n° 207/2009 n'infirmement nullement cette constatation. En effet, ainsi qu'il ressort notamment du considérant 15 du règlement n° 44/2001 cité par la requérante, ce règlement vise

uniquement à éviter que des décisions judiciaires inconciliables ne soient rendues dans deux États membres et ne s'applique pas à l'OHMI. Par ailleurs, l'article 109 du règlement n° 207/2009 vise à éviter que des actions en contrefaçon formées devant des juridictions nationales, fondées l'une sur une marque communautaire et l'autre sur une marque nationale, ne donnent lieu à des décisions contradictoires. Comme le souligne à juste titre l'intervenante, il porte ainsi sur les seuls effets et non sur les conditions de protection desdites marques.

- 63 La constatation susvisée n'est pas davantage remise en cause par l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qui dispose que les motifs absolus de refus énoncés au paragraphe 1 sont applicables même s'ils n'existent que dans une partie de l'Union. En effet, le refus d'enregistrement national est fondé sur des dispositions nationales mises en œuvre selon une procédure nationale dans un contexte national (voir point 61 ci-dessus) et n'équivaut pas, dès lors, à la reconnaissance de l'existence dans un État d'un motif absolu de refus au sens du règlement n° 207/2009.
- 64 N'est pas non plus pertinent en l'espèce l'arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI* (C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77), cité par la requérante, dès lors qu'il porte sur l'obligation pour l'OHMI de prendre en compte ses propres décisions prises sur des demandes similaires relatives à des marques communautaires.
- 65 Par conséquent, même s'il est souhaitable que l'OHMI prenne en compte les décisions des autorités nationales portant sur des marques identiques à celles sur lesquelles il doit se prononcer, et réciproquement, l'OHMI n'est pas tenu de prendre en compte ces décisions, y compris celles se prononçant sur des marques identiques, et, à supposer qu'il les prenne en compte, n'est pas lié par lesdites décisions.
- 66 Ainsi, en l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la décision du Bundesgerichtshof communiquée par courrier postérieur à la requête, contestée par l'OHMI, il y a lieu d'écarter le grief de la requérante tiré de l'absence de prise en compte par la chambre de recours des décisions des administrations et juridictions nationales relatives à la marque litigieuse.
- 67 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur la demande de la requérante relative aux « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », relevant de la classe 3, et aux « produits hygiéniques pour la médecine », relevant de la classe 5 (voir point 26 ci-dessus), et en tant qu'elle a annulé et réformé la décision de la division d'annulation pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » relevant de la classe 3 (voir point 48 ci-dessus).
- 68 Il y a lieu en outre, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé par l'intervenante contre la décision de la division d'annulation en ce qui concerne les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, *Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon)*, T-283/11, EU:T:2013:41, point 83], conformément à ce qu'a demandé la requérante par son deuxième chef de conclusions. En effet, le Tribunal dispose du pouvoir de réformer la décision attaquée sur ce point, en ce que la chambre de recours a pris position sur le caractère descriptif de la marque litigieuse pour les produits en cause et qu'elle a considéré à tort, ainsi qu'il ressort des points 43 à 48 ci-dessus, que celle-ci n'était pas descriptive pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, *Edwin/OHMI*, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 72).
- 69 Le recours de la requérante doit être rejeté pour le surplus, ainsi que la demande de l'intervenante présentée en vertu de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 (voir point 56 ci-dessus).

## Sur les dépens

- 70 Selon l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l'autre partie.
- 71 En l'espèce, les trois parties ayant respectivement succombé sur un ou plusieurs chefs et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 septembre 2013 (affaire R 1881/2012-4) est annulée, en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande d'Australian Gold LLC relative aux « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », relevant de la classe 3, et aux « produits hygiéniques pour la médecine », relevant de la classe 5, et en tant qu'elle a annulé et réformé la décision de la division d'annulation pour les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage », relevant de la classe 3.**
- 2) **Le recours formé par Effect Management & Holding GmbH devant la chambre de recours est rejeté en ce qui concerne les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage ».**
- 3) **Le recours est rejeté pour le surplus.**
- 4) **La demande de réformation présentée par Effect Management & Holding est rejetée.**
- 5) **Chaque partie supportera ses propres dépens.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures