



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 octobre 2021 \*

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne figurative Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice – Marque verbale antérieure non enregistrée BASMATI – Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union et de l'Euratom – Période transitoire – Intérêt à agir – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) – Régime de l'action de common law en usurpation d'appellation (action for passing off) – Risque de présentation trompeuse – Risque de dilution de la marque antérieure renommée »

Dans l'affaire T-342/20,

**Indo European Foods Ltd**, établie à Harrow (Royaume-Uni), représentée par M. A. Norris, barrister, et M<sup>me</sup> N. Welch, solicitor,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par MM. H. O'Neill et V. Ruzek, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO ayant été

**Hamid Ahmad Chakari**, demeurant à Vienne (Autriche),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019-4), relative à une procédure d'opposition entre Indo European Foods et M. Chakari,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuzschitz et M<sup>me</sup> G. Steinfatt (rapporteure), juges,  
greffier : M<sup>me</sup> J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2020,

\* Langue de procédure : l'anglais.

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2020,

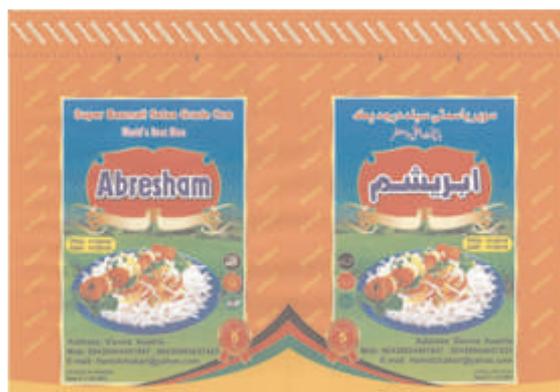
à la suite de l'audience du 29 juin 2021,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 14 juin 2017, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, M. Hamid Ahmad Chakari, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent, après un rejet partiel de la demande dans une procédure d'opposition parallèle, des classes 30 et 31, 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 30 : « Farine de riz ; en-cas à base de riz ; gâteaux de riz ; pâte de riz à usage culinaire ; produits alimentaires extrudés à base de riz » ;
  - classe 31 : « Farine de riz [fourrage] ».
- 4 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne* n° 169/2017, du 6 septembre 2017.
- 5 Le 13 octobre 2017, la requérante, Indo European Foods Ltd, a formé opposition, au titre de l'article 46 du règlement 2017/1001, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

- 6 L'opposition formée par la requérante reposait sur la marque verbale antérieure non enregistrée au Royaume-Uni BASMATI utilisée en référence au riz.
- 7 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. La requérante faisait valoir, en substance, qu'elle pouvait, en vertu du droit applicable au Royaume-Uni, empêcher l'usage de la marque demandée, au moyen de la forme dite « extensive » de l'action en usurpation d'appellation (action for passing off).
- 8 Le 5 avril 2019, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité. Elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante n'étaient pas suffisants pour établir que la marque antérieure avait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n'était pas seulement locale avant la date pertinente et sur le territoire en cause. Par conséquent, selon elle, une des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n'était pas remplie.
- 9 Le 16 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Par décision du 2 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours comme non fondé au motif que la requérante n'avait pas démontré que le nom « basmati » lui permettait d'interdire l'utilisation de la marque demandée au Royaume-Uni en vertu du délit d'extension de l'usurpation d'appellation en common law.
- 11 Il ressortirait des preuves produites par la requérante que, pour qu'une action aboutisse pour ledit délit, il doit être démontré que, premièrement, le nom « basmati » désigne une classe bien définie de produits, deuxièmement, ce nom jouit d'une renommée donnant lieu à un « goodwill » (c'est-à-dire une force d'attraction de la clientèle) auprès d'une partie significative du public du Royaume-Uni, troisièmement, la requérante est l'un des nombreux opérateurs économiques habilités à invoquer le goodwill associé audit nom, quatrièmement, il y a représentation trompeuse de la part du demandeur qui amènera ou pourrait amener le public à croire que les produits proposés sous le signe contesté sont du riz basmati et, cinquièmement, elle a subi ou risque de subir un préjudice en raison de la confusion engendrée par ladite représentation trompeuse.
- 12 La chambre de recours a estimé que les trois premières conditions de la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation étaient remplies. En revanche, elle a considéré que la requérante n'avait pas démontré que l'utilisation du signe dont l'enregistrement était contesté pouvait aboutir à une présentation trompeuse du nom renommé « basmati ». En outre, la chambre de recours a estimé que, en l'espèce, l'utilisation de la marque demandée ne risquait pas de causer à la requérante un préjudice commercial tiré de la perte de ventes, dans la mesure où les produits en cause étaient des produits autres que du riz, tandis que la requérante vendait exclusivement du riz. De même, aucun argument n'expliquait de quelle manière l'usage de la marque demandée pourrait affecter le caractère distinctif du terme « basmati », compte tenu du fait que le riz « super basmati » était une variété reconnue de riz basmati.

### **Conclusions des parties**

- 13 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler la décision attaquée et faire droit à l'opposition pour tous les produits ;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant l'EUIPO pour réexamen ;
- condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et la division d'opposition.

14 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

## **En droit**

### *Sur l'objet et la recevabilité du recours*

- 15 En premier lieu, l'EUIPO soutient que, dans la mesure où l'opposition à l'enregistrement de la marque demandée est fondée sur une marque antérieure non enregistrée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au vu du retrait de cet État de l'Union européenne depuis le 1<sup>er</sup> février 2020, l'expiration de la période de transition prévue dans l'accord sur le retrait dudit État de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l'« accord de retrait ») prive la procédure d'opposition et le présent recours de leur objet. En effet, à compter de la fin de la période de transition, les références faites dans le règlement 2017/1001 aux États membres et au droit des États membres ne se rapporteraient plus au Royaume-Uni et au droit du Royaume-Uni. Par conséquent, à partir de cette date, premièrement, la marque demandée ne produirait aucun effet juridique sur le territoire du Royaume-Uni, deuxièmement, le droit invoqué par la requérante ne constituerait plus un « droit antérieur » au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et, troisièmement, après l'éventuel enregistrement de la marque demandée, aucun conflit ne pourrait émerger, puisque cette dernière ne serait pas protégée au Royaume-Uni, tandis que le droit antérieur serait exclusivement protégé au Royaume-Uni.
- 16 L'accord de retrait, qui définit les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union, est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2020. Cet accord prévoit une période de transition du 1<sup>er</sup> février au 31 décembre 2020. L'article 127 de l'accord de retrait précise que, sauf dispositions contraires, pendant la période de transition, le droit de l'Union continue à s'appliquer sur le territoire du Royaume-Uni.
- 17 L'objet du présent litige est la décision de la chambre de recours du 2 avril 2020, dans laquelle celle-ci s'est prononcée sur l'existence du motif d'opposition invoqué par la requérante. Or, l'existence d'un motif relatif d'opposition doit s'apprécier, au plus tard, au moment où l'EUIPO statue sur l'opposition. En effet, le Tribunal a récemment jugé que la marque antérieure servant de base à l'opposition devait être valide non seulement au moment de la publication de la demande d'enregistrement de la marque demandée, mais également au moment où l'EUIPO statue sur l'opposition [arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 41]. Il existe, toutefois, une jurisprudence contraire selon laquelle, afin d'apprécier l'existence d'un motif relatif d'opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne contre laquelle a été formée opposition en s'appuyant sur une marque antérieure [arrêts du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, non publié, EU:T:2018:692,

point 76 ; du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 19, et du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, point 34]. Selon cette dernière jurisprudence, la circonstance que le signe antérieur pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale à un moment postérieur à cette date, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre dans lequel la marque jouit d'une protection, serait en principe dépourvue de pertinence pour l'issue de l'opposition (voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, point 19).

- 18 En l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher cette question. En effet, M. Chakari a demandé l'enregistrement de la marque de l'Union européenne le 14 juin 2017, et donc à un moment où le Royaume-Uni était un État membre de l'Union. La décision de la chambre de recours est intervenue le 2 avril 2020, c'est-à-dire après le retrait du Royaume-Uni de l'Union, mais durant la période de transition. En l'absence de dispositions contraires dans l'accord de retrait, le règlement 2017/1001 continue de s'appliquer aux marques du Royaume-Uni ainsi qu'aux marques antérieures non enregistrées au Royaume-Uni utilisées dans la vie des affaires. Partant, la marque antérieure continue de bénéficier de la même protection que celle dont elle aurait bénéficié en l'absence de retrait du Royaume-Uni de l'Union jusqu'à la fin de la période de transition (arrêt du 23 septembre 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, point 33).
- 19 En tout état de cause, considérer que l'objet du litige disparaît lorsque survient en cours d'instance un événement à la suite duquel une marque antérieure pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d'autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre concerné de l'Union, reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l'adoption de la décision attaquée qui n'ont pas vocation à affecter le bien-fondé de cette décision [voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T-342/12, EU:T:2014:858, point 24]. Or, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 72 du règlement 2017/1001, le Tribunal doit, en principe, pour apprécier ladite légalité, se placer à la date de la décision attaquée.
- 20 Il s'ensuit que, quel que soit le moment décisif auquel il est choisi de se référer (le moment du dépôt de la demande de marque ou celui de la décision de la chambre de recours), la marque invoquée par la requérante à l'appui de l'opposition et de son recours est susceptible de fonder l'opposition.
- 21 Cette conclusion n'est pas remise en question par les arguments avancés par l'EUIPO. S'il ressort de l'arrêt du 14 février 2019, ALTUS (T-162/18, non publié, EU:T:2019:87, points 41 à 43), invoqué par l'EUIPO, que la marque antérieure servant de base à l'opposition doit toujours être valide au moment où il statue sur celle-ci, il ne saurait en être déduit qu'un recours devant le Tribunal perd son objet lorsque cette marque perd son statut au regard de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 au cours de la procédure devant le Tribunal.
- 22 L'arrêt du 2 juin 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Représentation d'un joueur de polo) (T-169/19, EU:T:2021:318), auquel l'EUIPO fait également référence, et qui, selon lui, concerne une question « connexe », n'a, en fait, pas de pertinence au regard du présent litige. Premièrement, l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne concerne pas une procédure d'opposition, mais la question de savoir quelle est la date à laquelle un droit antérieur doit être protégé pour

pouvoir fonder une demande en nullité sur la base de l'article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Deuxièmement, selon la solution retenue dans cet arrêt, dans le cadre de l'application de cette disposition, le titulaire d'un droit de propriété industrielle antérieur visé par ladite disposition doit établir qu'il peut interdire l'usage de la marque de l'Union européenne litigieuse non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle l'EUIPO se prononce sur la demande en nullité (arrêt du 2 juin 2021, Représentation d'un joueur de polo, T-169/19, EU:T:2021:318, point 30). Or, cette date n'est pas postérieure à celles mentionnées au point 20 ci-dessus.

- 23 Partant, le retrait du Royaume-Uni de l'Union n'a pas entraîné la perte de l'objet du présent litige.
- 24 En second lieu, l'EUIPO soutient que, puisque l'annulation de la décision attaquée ne pourrait plus procurer aucun bénéfice à la requérante, celle-ci n'a plus d'intérêt à agir dans la présente procédure. Il relève que, même s'il rejetait la demande de marque de l'Union européenne, le demandeur serait en mesure de transformer sa marque en demandes de marques nationales dans tous les États membres de l'Union, en conservant, conformément à l'article 139 du règlement 2017/1001, la priorité de la demande de marque de l'Union européenne rejetée. Ainsi, le demandeur obtiendrait la protection de la marque sur le même territoire que si l'opposition formée contre ladite demande de marque de l'Union européenne était rejetée. Lors de l'audience, l'EUIPO a ajouté que, selon lui, l'absence d'intérêt à agir résulterait en outre du fait que, dans l'hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée et où le litige serait, par conséquent, renvoyé devant la chambre de recours, celle-ci ne pourrait que rejeter le recours, étant donné qu'il résulterait de la jurisprudence dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 14 février 2019, ALTUS (T-162/18, non publié, EU:T:2019:87), et du 2 juin 2021, Représentation d'un joueur de polo (T-169/19, EU:T:2021:318), que la marque protégée sur laquelle se fonde l'opposition ne doit pas avoir perdu sa validité au moment où l'EUIPO prend sa décision.
- 25 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt à agir d'une partie requérante doit, au vu de l'objet du recours, exister au stade de l'introduction de celui-ci sous peine d'irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2014, Étoile dans un cercle, T-342/12, EU:T:2014:858, point 23 et jurisprudence citée). Or, si l'intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci.
- 26 D'emblée, doit être rejeté l'argument de l'EUIPO selon lequel l'absence d'un intérêt à agir résulte du fait que le demandeur serait en mesure de transformer sa marque en demandes de marques nationales dans tous les États membres de l'Union et obtiendrait ainsi la protection de la marque sur le même territoire que si l'opposition formée contre ladite demande de marque de l'Union européenne était rejetée. En effet, ces considérations valent, en principe, pour toute procédure d'opposition.
- 27 En outre, c'est à tort que l'EUIPO soutient que la chambre de recours devant laquelle le litige serait renvoyé si le Tribunal annulait la décision attaquée serait contrainte de rejeter le recours faute de marque antérieure protégée par le droit d'un État membre. L'EUIPO part d'une prémisse erronée en soutenant que la chambre de recours devrait se placer, pour l'appréciation des faits, au moment de sa nouvelle décision. En effet, après l'annulation de la décision de la chambre de recours, le

recours formé par la requérante devant la chambre de recours redevient pendant [arrêt du 8 février 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, point 40]. Il appartient donc à cette dernière de statuer de nouveau sur ce même recours, et ce en fonction de la situation qui se présentait au moment de son introduction, le recours redevenant pendant au même stade auquel il se trouvait avant la décision attaquée. Il s'ensuit que la jurisprudence citée par l'EUIPO à l'appui de son raisonnement est dénuée de pertinence. En effet, cette jurisprudence ne fait que confirmer que, en tout état de cause, il ne peut être exigé que la marque sur laquelle se fonde l'opposition continue d'exister à un moment postérieur à la décision de la chambre de recours.

- 28 Il s'ensuit que la présente affaire n'a pas perdu son objet et que l'intérêt à agir de la requérante perdure.

### *Sur le fond*

#### *Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis*

- 29 Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 14 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
- 30 Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 comme visant l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, d'une teneur identique.

#### *Sur la demande en annulation*

- 31 Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Elle conteste notamment la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un risque de présentation trompeuse ne peut être établi sur la base des produits contestés ainsi que l'appréciation selon laquelle l'utilisation de la marque demandée ne risque pas de lui causer un préjudice faute de risque d'une perte directe de ventes. Selon elle, la chambre de recours a mal interprété le droit relatif à l'usurpation d'appellation et les conditions dans lesquelles une présentation trompeuse peut fonder un recours.
- 32 En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un signe autre qu'une marque peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne sous les quatre conditions suivantes : le signe est utilisé dans la vie des affaires ; il a une portée qui n'est pas seulement locale ; des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ; ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu'une marque non enregistrée ou un signe ne remplit pas l'une de ces conditions, l'opposition fondée sur l'existence d'une marque non enregistrée ou d'autres signes utilisés dans la

vie des affaires, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ne peut aboutir [voir arrêt du 24 octobre 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, point 43 et jurisprudence citée].

- 33 Les deux premières conditions, c'est-à-dire celles relatives à l'usage dans la vie des affaires et à la portée du signe ou de la marque invoquée, cette portée ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l'Union (voir arrêt du 24 octobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, point 44 et jurisprudence citée).
- 34 En revanche, il résulte de la précision « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, constituent des conditions qui, à la différence des précédentes, s'apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est justifié, étant donné que le règlement n° 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l'Union la possibilité d'être invoqués à l'encontre d'une marque de l'Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d'établir si celui-ci est antérieur à la marque de l'Union européenne et s'il peut justifier d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente (voir arrêt du 24 octobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, point 45 et jurisprudence citée).
- 35 Conformément à l'article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la charge de prouver que la condition selon laquelle le signe invoqué donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente est remplie pèse sur l'opposant devant l'EUIPO [voir arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 100 et jurisprudence citée]. Toutefois, le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal devant satisfaire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective, l'examen auquel le Tribunal procède au titre de l'article 8, paragraphe 4 du règlement n° 207/2009 constitue un plein contrôle de légalité (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 52).
- 36 En l'espèce, il convient donc de vérifier si la chambre de recours a pris en compte les dispositions nationales pertinentes et si elle a correctement examiné, au regard de celles-ci, les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
- 37 L'opposition de la requérante est fondée sur la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation prévue par le droit applicable au Royaume-Uni. En invoquant l'arrêt du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, point 18), qui applique la réglementation nationale pertinente, la requérante se réfère au Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), dont l'article 5, paragraphe 4, dispose, notamment, qu'une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d'être empêché en raison de toute règle de droit (notamment en vertu du droit relatif à l'usurpation d'appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires.
- 38 Il résulte de l'article 5, paragraphe 4, de la loi du Royaume-Uni sur les marques, tel qu'interprété par les juridictions nationales, que la partie qui l'invoque doit rapporter la preuve que, conformément au régime juridique de l'action en usurpation d'appellation prévue par le droit applicable au Royaume-Uni, trois conditions sont remplies, à savoir, premièrement, que le signe en cause ait acquis un goodwill, deuxièmement, que l'offre sous ce signe des produits désignés

par la marque plus récente constitue une présentation trompeuse de la part du titulaire de ladite marque et, troisièmement, qu'il existe un préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, non publié, EU:T:2018:649, points 22 à 25 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 102].

- 39 Si la présentation trompeuse, intentionnelle ou non, par le défendeur à l'action en usurpation d'appellation est celle qui est susceptible de conduire les clients du demandeur à attribuer à celui-ci l'origine commerciale des produits et des services proposés par le défendeur (voir arrêt du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 103 et jurisprudence citée), il résulte des décisions des juridictions du Royaume-Uni qu'un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l'usurpation d'appellation, alors même qu'il est utilisé par plusieurs opérateurs dans le cadre de leur activité commerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Cette forme dite « extensive » de l'usurpation d'appellation, reconnue par les juridictions du Royaume-Uni, permet ainsi à plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché [voir arrêt du 30 septembre 2015, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, point 22 et jurisprudence citée].
- 40 Dans la forme « extensive » du délit d'usurpation d'appellation, le défendeur trompe sur l'origine ou la nature de ses produits en les présentant de manière trompeuse comme provenant d'une région particulière, ou ayant des caractéristiques ou une composition particulières. Cette présentation trompeuse peut se faire par l'utilisation d'un terme descriptif ou générique qui ne décrit pas correctement les produits du défendeur, laissant penser qu'ils possèdent une caractéristique ou une qualité dont ils sont dépourvus [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, point 95].
- 41 En l'espèce, le moyen invoqué par la requérante concerne les deuxième et troisième conditions citées au point 38 ci-dessus, à savoir celles relatives, d'une part, à la présentation trompeuse ainsi que, d'autre part, au préjudice causé au goodwill acquis par le signe antérieur.

– *Sur la présentation trompeuse*

- 42 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les conditions légales de la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation prévue par le droit applicable au Royaume-Uni en se limitant, dans son examen du risque de présentation trompeuse, à la question de savoir si un nombre important de membres du public pertinent étaient susceptibles d'être induits en erreur à l'égard de l'origine commerciale du produit concerné au lieu de soulever la question de savoir si ce public était susceptible d'être induit en erreur à l'égard de l'identification des caractéristiques et des qualités intrinsèques dudit produit.
- 43 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le fait que le riz ne fasse pas partie des produits en cause n'est pas déterminant. Selon elle, dans la mesure où le public pertinent serait amené à croire que lesdits produits sont à base de riz basmati, alors que tel ne serait pas le cas, la condition relative à la présentation trompeuse est remplie. Le goodwill associé au terme « basmati » s'étendrait non seulement au riz basmati, mais également aux produits qui le contiennent ou qui sont à base de ce riz et étiquetés comme tels, ce qui ressortirait également de la décision du 9 août 2016 de l'United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) dans la procédure d'opposition O-378-16 (ci-après la « décision Basmati Bus »).

Les caractéristiques minimales du riz basmati qui en feraient une classe bien définie demeureraient dans les deux cas. Le public pertinent s'attendrait, lorsqu'il achète un produit désigné comme étant à base de riz basmati ou en contenant, à ce que ce produit contienne effectivement de ce riz et il ressortirait de la décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)], *Taittinger SA v ALLBEV LTD* (1993) F.S.R. 641 (ci-après l'« arrêt Taittinger »), et de la décision *Basmati Bus* que la condition relative à une présentation trompeuse pourrait être remplie pour des produits de nature différente. En effet, selon la jurisprudence du Royaume-Uni, une des principales caractéristiques de la législation relative à l'usurpation d'appellation serait le fait que les produits n'aient pas besoin d'être identiques ou de bénéficier d'une renommée et d'un goodwill de même étendue pour qu'il existe une présentation trompeuse susceptible de donner lieu à un recours ou de faire naître un préjudice.

- 44 En troisième lieu, la requérante fait valoir que c'est à tort que la chambre de recours a fondé sa décision également sur la considération selon laquelle elle n'avait pas soutenu, et encore moins prouvé, que M. Chakari utilisait la marque demandée au Royaume-Uni et que cette utilisation concernait des produits qui n'étaient pas fabriqués à partir de riz basmati authentique. Selon elle, sans qu'il soit nécessaire de présenter une preuve concrète à cet égard, le risque de présentation trompeuse du nom renommé « basmati » découlerait d'un usage loyal et fictif de ladite marque. Elle estime que, étant donné qu'elle est l'une des titulaires du goodwill associé au terme « basmati » et que ce terme est utilisé au Royaume-Uni pour décrire un type particulier de riz, ce risque provient de la description large des produits désignés par cette marque, qui comprennent des produits préparés à partir de tous types de riz. Ainsi, selon elle, il conviendrait de prendre en considération un usage loyal et fictif de la marque demandée au regard de la description générale desdits produits.
- 45 En quatrième lieu, la requérante précise que ses arguments ne visent pas à justifier l'interdiction de l'utilisation de la marque demandée par M. Chakari en raison de la qualité des produits à base de riz désignés par cette marque, mais portent sur le fait que rien dans la description des produits en cause n'exige qu'ils soient fabriqués uniquement à base de riz basmati authentique, de sorte qu'ils seraient susceptibles de ne pas contenir de riz basmati du tout.
- 46 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante. En premier lieu, la législation en matière d'usurpation d'appellation se caractériserait certes par le fait que les produits respectifs ne doivent pas être les mêmes, ni bénéficier d'une renommée et d'un goodwill de même étendue, pour constater un risque de présentation trompeuse et de préjudice causé au goodwill. Cependant, cela n'infirmait pas le raisonnement de la chambre de recours, étant donné qu'elle n'aurait ni indiqué ni sous-entendu que les produits contestés devaient être les mêmes que ceux pour lesquels la marque antérieure jouissait d'un goodwill. En outre, selon l'EUIPO, le fait que les produits respectifs ne doivent pas être les mêmes ne signifie pas qu'un simple lien entre eux, par exemple au niveau des ingrédients, soit suffisant pour induire une présentation trompeuse. Ce serait donc à juste titre que la chambre de recours aurait souligné que le goodwill acquis pour un type particulier de riz, en l'occurrence le riz basmati, n'était pas assimilable à un goodwill acquis pour des produits contenant du riz. Le goodwill étant la force attractive qui amène la clientèle, sa portée serait définie par les produits et les services auxquels le public pertinent associerait cette force attractive. Puisque la requérante fait partie d'un groupe d'entreprises qui utilisent le terme « basmati » pour désigner un type particulier de riz, le riz serait le produit auquel s'étendrait le goodwill acquis. Les conclusions de la chambre de recours établiraient que le point de départ était que le terme « basmati » jouissait d'un goodwill pour le produit « riz » et qu'il y avait lieu de déterminer si l'utilisation de ce terme pour les produits en cause tirait profit de ce goodwill en

suscitant, dans l'esprit du consommateur, une présentation trompeuse. En ce qui concerne la farine de riz, les plats préparés à base de riz ou la farine de riz pour le fourrage, selon l'EUIPO, aucune preuve n'a été produite afin de démontrer que le type de riz utilisé constituait pour les consommateurs un facteur important dans la décision d'achat de ces produits.

- 47 En deuxième lieu, l'EUIPO estime que la chambre de recours n'a pas éludé l'examen d'une utilisation fictive de la marque demandée, mais a clairement envisagé une telle utilisation, qui pourrait inclure celle pour des produits ne contenant pas ou n'étant pas à base de riz basmati.
- 48 Par ailleurs, l'EUIPO souligne que, même si la requérante pouvait démontrer que le public pertinent perçoit le terme « basmati » comme indiquant que les produits en cause sont constitués de riz basmati ou contiennent du riz basmati, cela ne serait pas suffisant pour accueillir l'opposition, dans la mesure où aucune preuve n'a été produite au soutien de la position selon laquelle M. Chakari avait l'intention d'utiliser la marque demandée pour des produits autres que ceux constitués de riz basmati ou contenant du riz basmati. Selon lui, la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation est une création prétorienne résultant d'actions en contrefaçon contre un usage trompeur effectif d'une marque, et non contre un usage futur, purement hypothétique, lorsque rien n'indique que cet usage sera trompeur. Dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque, en l'absence de preuve de l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque grave de tromperie future, la simple possibilité qu'un tel usage trompeur puisse se produire à l'avenir ne suffirait pas pour empêcher l'enregistrement d'une marque lorsque la spécification autorise un usage fait de bonne foi. Cette approche correspondrait en outre à une pratique constante à l'égard de catégories larges de produits visées par le motif absolu de tromperie en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, dans le cadre duquel il serait présumé que les demandeurs n'agiraient pas de mauvaise foi. Selon l'EUIPO, l'article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, qui dispose que la nullité de la marque est déclarée si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, elle est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits, constitue une protection suffisante.
- 49 En troisième lieu, selon l'EUIPO, la requérante allègue à tort que la chambre de recours a commis une erreur en partant de la prémisse que l'argumentation de la requérante reposait sur la question de savoir si les produits en cause étaient susceptibles de contenir une qualité inférieure ou supérieure de riz basmati. Tel ne serait pas le cas, la chambre de recours ayant uniquement exposé les limites de la forme extensive du délit d'usurpation d'appellation et souligné que la requérante ne jouissait pas du même type de droits de monopole attachés aux signes qui sont distinctifs d'une origine commerciale unique, sur lesquels se fondent la plupart des autres motifs relatifs d'opposition prévus par le règlement n° 207/2009.
- 50 L'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 couvre les marques non enregistrées et tout « autre signe » utilisé dans la vie des affaires. La fonction de l'usage du signe en cause peut résider, selon la nature dudit signe, non seulement dans l'identification par le public pertinent de l'origine commerciale du produit concerné, mais aussi, notamment, dans l'identification de son origine géographique et des qualités particulières qui lui sont intrinsèques ou des caractéristiques qui fondent sa réputation. La marque antérieure en cause, en fonction de sa nature, peut ainsi être qualifiée d'élément distinctif lorsqu'elle sert à identifier les produits ou les services d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre entreprise, mais également, notamment, lorsqu'elle sert à identifier certains produits ou services par rapport à d'autres produits ou services similaires (voir arrêt du 30 septembre 2015, BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, point 29 et jurisprudence citée).

- 51 Comme cela a été précisé au point 40 ci-dessus, dans la forme « extensive » du délit d'usurpation d'appellation, sur laquelle se fonde le présent recours, le défendeur trompe sur l'origine ou la nature de ses produits en les présentant de manière trompeuse comme provenant d'une région particulière, ou ayant des caractéristiques ou une composition particulières. Cette présentation trompeuse peut se faire par l'utilisation d'un terme descriptif ou générique qui ne décrit pas correctement les produits du défendeur, laissant penser qu'ils possèdent une caractéristique ou une qualité dont ils sont dépourvus (arrêt du 18 juillet 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, point 95).
- 52 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les premières conditions de la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation étaient remplies dans la mesure où le terme « basmati » serait utilisé au Royaume-Uni pour décrire une classe de produits déterminée et où ce terme jouirait d'une renommée au Royaume-Uni donnant lieu à un goodwill auprès d'une partie significative du public, dont la requérante serait l'un des titulaires.
- 53 En ce qui concerne la condition relative à une présentation trompeuse, c'est erronément que la chambre de recours a estimé qu'aucun élément de preuve présenté par la requérante ne permettait de conclure que la renommée du terme « basmati » et le goodwill qui en découlait dépassaient la classe de produits clairement définie, à savoir un type particulier de riz, pour couvrir un produit de nature différente, mais dont le riz était un ingrédient.
- 54 Premièrement, dans la mesure où la chambre de recours a, au point 20 de la décision attaquée, fondé son appréciation sur la charge de la preuve pesant sur la requérante et sur la jurisprudence du Royaume-Uni invoquée par celle-ci, il y a lieu de préciser que, indépendamment de la valeur probante de ladite jurisprudence, l'examen de la chambre de recours n'aurait pas dû être limité à cette jurisprudence telle que présentée par la requérante. En effet, lorsque l'EUIPO est appelé à tenir compte du droit national de l'État membre dans lequel le signe antérieur sur lequel est fondée l'opposition jouit d'une protection, il doit s'informer d'office sur le droit national de l'État membre concerné si de telles informations sont nécessaires, notamment, à l'appréciation des conditions d'application d'un motif de refus d'enregistrement en cause (voir arrêt du 24 octobre 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, point 85 et jurisprudence citée).
- 55 Deuxièmement, il ressort certes de la jurisprudence du Royaume-Uni en matière de délit d'usurpation d'appellation que, lorsque le goodwill lié à un nom a été établi pour certains produits et services et que ce nom est ensuite utilisé pour d'autres produits ou services, l'existence d'un risque de présentation trompeuse sera d'autant plus difficile à démontrer que ces produits et services sont différents. Or, il a été précisé par cette même jurisprudence que, bien que cette circonstance soit un élément à prendre en compte dans l'analyse d'un éventuel risque de présentation trompeuse, l'existence d'un domaine d'activité commun n'est pas déterminante [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, non publié, EU:T:2018:649, points 30 et 31, et du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d'une griffure), T-35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 86].
- 56 Pour ce qui est, plus spécifiquement, de l'extension du délit d'usurpation d'appellation, la requérante s'est référée à l'arrêt Taittinger, dont il ressort qu'il peut exister une présentation trompeuse même en présence de produits de nature différente [arrêt Taittinger, pages 641, 665 et 667 ; voir, également, décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, points 9 et 15]. En effet, dans l'arrêt Taittinger, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et

pays de Galles) (division civile)], a estimé qu'il était plausible qu'une partie non négligeable du public puisse croire que le produit en cause, intitulé « Elderflower Champagne », n'était pas du champagne, mais y était associé d'une certaine manière. La partie du public qui se rendrait compte qu'il s'agissait d'une boisson non alcoolisée pourrait croire qu'un champagne non alcoolisé avait été créé par les producteurs de champagne de la même manière qu'en ce qui concerne le vin non alcoolisé ou la bière non alcoolisée.

- 57 Il en ressort qu'une identité des produits concernés n'est pas requise et, comme le reconnaît d'ailleurs l'EUIPO lui-même, l'existence d'un risque de présentation trompeuse peut également être établie pour des produits seulement similaires. Cela vaut d'autant plus pour les produits en cause, tous étant à base de riz et, ainsi, fortement similaires au riz basmati.
- 58 Par conséquent, même si le goodwill associé au terme « basmati » se rapporte uniquement au riz basmati comme une variété ou une classe de produits, tel qu'il a été constaté au point 16 de la décision attaquée par référence à la décision Basmati Bus, une partie non négligeable du public pertinent pourrait croire que les produits cités par la chambre de recours, à savoir la farine de riz, les en-cas à base de riz, la pâte de riz ou la farine de riz pour fourrage, étiquetés « Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice », sont associés d'une certaine manière au riz basmati. Ainsi, c'est à juste titre que la requérante avance que ledit public s'attendra, en achetant un produit désigné comme étant à base de riz basmati ou en contenant, à ce que ce produit contienne effectivement de ce riz.
- 59 C'est également à tort que la chambre de recours a considéré, à l'égard de certains produits, tels que la farine de riz, les en-cas à base de riz, la pâte de riz ou la farine de riz pour fourrage, qu'aucun élément de preuve n'indiquait que le type de riz utilisé pour la fabrication de ces produits était pertinent pour les consommateurs et, donc, susceptible d'influencer leur décision d'achat.
- 60 En effet, rien ne permet de conclure qu'une telle exigence puisse être déduite de la règle nationale sur laquelle se fonde l'opposition en l'espèce. Il ressort, au contraire, de la décision Basmati Bus que la condition d'un risque de présentation trompeuse est remplie dès lors que le public pertinent peut être amené à croire que les produits en cause sont à base de ou contiennent du riz basmati, alors que tel n'est pas le cas. Le passage pertinent de cette décision a été cité au point 19 de la requête :
- « [U]n nombre important [des consommateurs] s'attendra à recevoir du riz basmati plutôt qu'un autre type de riz. Si ces services ne proposent pas du riz basmati, ce que la spécification existante autorise, il existe un risque de présentation trompeuse. »
- 61 En ce qui concerne l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle le simple risque que les produits en cause puissent être de qualité inférieure à celle du riz basmati n'autoriserait pas la requérante à interdire l'usage de la marque demandée dans la mesure où la législation sur l'usurpation d'appellation ne viserait pas à garantir au consommateur la qualité de ce qu'il achète, il suffit de constater que la requérante fait valoir, à juste titre, que ses arguments visent à justifier l'interdiction de l'utilisation de la marque demandée par M. Chakari au motif que, en raison de la description large des produits désignés par la marque demandée, ces produits sont susceptibles de ne pas contenir de riz basmati.

- 62 Enfin, en ce qui concerne le constat de la chambre de recours selon lequel la requérante n'a pas soutenu, et encore moins prouvé, que la marque demandée était utilisée au Royaume-Uni et que cette utilisation concernait des produits qui n'étaient pas fabriqués à partir de riz basmati authentique, il y a lieu de relever que l'usage effectif de la marque demandée ne figure pas parmi les conditions de l'action en usurpation d'appellation. En effet, il ressort de la décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles), division civile], *Maier v ASOS Plc* (2015) F.S.R. 20, points 71 à 85, qu'un usage loyal et fictif de la marque demandée doit être présumé. À l'égard de la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation, ce résultat est également confirmé par la décision *Basmati Bus*, dans laquelle l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni n'a pas exigé la preuve que la marque en cause (*Basmati Bus*) avait effectivement été utilisée pour un riz de gamme standard, mais s'est contenté de constater que, « [s]i [les services en question] ne [proposaient] pas du riz basmati, ce que la spécification existante [autorisait], il [existait] un risque de présentation trompeuse » (décision *Basmati Bus*, point 54).
- 63 Par ailleurs, l'utilisation effective de la marque demandée n'est pas non plus une condition posée par l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
- 64 Il s'ensuit que c'est à juste titre que la requérante avance que le risque de présentation trompeuse découle d'un usage loyal et fictif de la marque demandée au regard de la description générale des produits en cause, à savoir des produits à base de riz.
- 65 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argumentation de l'EUIPO selon laquelle, en substance, la forme extensive de l'action en usurpation d'appellation s'apparenterait au motif absolu de refus tiré du caractère trompeur de la marque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous g), ou de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, dispositions pour l'application desquelles il serait présumé que les demandeurs n'agissent pas de mauvaise foi, de sorte que l'EUIPO n'émettrait aucune objection d'office, à moins que puisse être supposée l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie à l'égard du consommateur.
- 66 En effet, ainsi que cela a été relevé aux points 32 à 34 ci-dessus, la condition, énoncée à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, selon laquelle la marque non enregistrée ou le signe doit conférer à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente constitue une condition qui s'apprécie au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Il s'ensuit que la pratique constante à l'égard de l'application des conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sous g), ou à l'article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement n'est pas pertinente pour l'interprétation du droit national, qui est exclusivement régie par la réglementation nationale alléguée au soutien de l'opposition et des décisions juridictionnelles rendues dans l'État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, point 190).

– *Sur le préjudice*

- 67 La requérante fait valoir que le préjudice causé au goodwill associé au terme « basmati » est susceptible de se produire si des denrées alimentaires supposées être fabriquées à base de riz basmati sont, en réalité, fabriquées à base d'un autre type de riz et souligne que le préjudice tient à la perte de caractère distinctif ou de « la particularité et de l'exclusivité » même du riz basmati authentique. L'affirmation de la chambre de recours selon laquelle aucun argument n'explique la manière dont l'usage de la marque demandée pourrait affecter le caractère distinctif dudit terme,

compte tenu du fait que la variété « super basmati » est une variété reconnue de riz basmati, ne serait pas pertinente, dans la mesure où cette affirmation présupposerait que ladite marque serait utilisée pour des produits à base de riz basmati.

- 68 D'une part, l'EUIPO soutient que les observations de la chambre de recours à cet égard ne sont pas déterminantes pour le résultat de la décision attaquée. D'autre part, selon lui, la chambre de recours a clairement reconnu qu'un effet sur le caractère distinctif constituait un type de préjudice potentiel susceptible de survenir dans le cas d'un délit d'usurpation d'appellation. Elle aurait néanmoins souligné à juste titre qu'aucun argument n'avait été soulevé par la requérante pour démontrer l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque grave de tromperie future du consommateur, à savoir la présentation par M. Chakari d'un riz n'appartenant pas à la variété basmati comme étant du riz basmati.
- 69 À cet égard, il est exact que la chambre de recours a indiqué rejeter le moyen tiré de la forme extensive de l'usurpation d'appellation sur la seule base de l'absence de présentation trompeuse du nom renommé « basmati ». Néanmoins, la chambre de recours a, au point 24 de la décision attaquée, pris position sur la question du préjudice, en considérant que l'utilisation de la marque demandée ne risquait pas de causer à la requérante un préjudice commercial, au motif qu'elle « ne [voyait] pas en quoi l'utilisation [de ladite marque] pour [les produits en cause] risquerait de causer une perte directe de vente à la requérante, laquelle, d'après ses propres observations, [était] un important fournisseur de riz uniquement et pas [desdits] produits ». Cette appréciation est erronée.
- 70 En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence nationale et comme l'EUIPO le reconnaît lui-même, indépendamment du risque d'une perte directe de ventes pour la requérante, le préjudice tient à la perte de caractère distinctif dudit signe ou de « la particularité et de l'exclusivité » même du riz basmati authentique. À cet égard, il ressort de la décision de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] de 2010 mentionnée au point 56 ci-dessus que l'un des éléments qu'un demandeur doit prouver afin d'établir un cas d'extension de l'usurpation d'appellation est qu'il a subi, ou qu'il est très probable qu'il subisse, un préjudice pour le goodwill dont il est titulaire du fait que le défendeur vend des produits faussement décrits par le signe bénéficiant du goodwill. Selon cet arrêt, le préjudice peut notamment se produire par l'érosion du caractère distinctif du signe. En outre, dans l'arrêt Taittinger, il a été jugé que, même en l'absence de risque de perte significative ou directe des ventes, tout produit n'étant pas du champagne, mais étant autorisé à se décrire comme tel, affaiblissait inévitablement cette particularité et cette exclusivité et causait donc un préjudice non seulement trompeur, mais surtout sérieux (arrêt Taittinger, pages 641, 668 à 670 et 678).
- 71 En outre, dans la mesure où la chambre de recours a relevé qu'aucun argument n'expliquait de quelle manière l'usage de la marque demandée pourrait affecter le caractère distinctif du terme « basmati », compte tenu du fait que la variété « super basmati » serait une variété reconnue de riz basmati, ce constat part de la prémisse erronée que l'utilisation de ladite marque serait limitée à des produits à base de riz basmati ou de riz super basmati. Or, le risque de présentation trompeuse découle, ainsi que cela a été précisé au point 64 ci-dessus, d'un usage loyal et fictif de cette marque au regard de la description générale des produits contestés, à savoir des produits à base d'une large gamme de riz.
- 72 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le moyen unique de la requérante et, par conséquent, d'annuler la décision attaquée.

*Sur la demande tendant à faire droit à l'opposition*

- 73 Par la seconde branche du premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de faire droit à l'opposition pour tous les produits.
- 74 L'EUIPO estime que cette demande est irrecevable au motif qu'elle requiert de procéder à un nouvel examen des faits, des preuves et des observations sur lesquels la chambre de recours ne s'est pas prononcée.
- 75 À cet égard, il convient de relever que la requérante, par la seconde branche de son premier chef de conclusions, demande au Tribunal, en substance, d'adopter la décision que, selon elle, l'EUIPO aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions d'opposition sont remplies. Elle demande ainsi la réformation de la décision attaquée, telle qu'elle est prévue à l'article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Partant, cette demande est recevable.
- 76 Cependant, le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n'a pas pour effet de lui conférer le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; voir, également, arrêt du 30 avril 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, non publié, EU:T:2019:265, point 92 et jurisprudence citée].
- 77 En l'espèce, les conditions pour l'exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies.
- 78 En effet, la chambre de recours a fondé la décision attaquée uniquement sur le fait que la requérante n'avait prétendument pas démontré que l'utilisation de la marque demandée pouvait aboutir à une présentation trompeuse du terme renommé « basmati ». En particulier, elle a expressément précisé que le moyen tiré de la forme extensive de l'usurpation d'appellation ne pouvait prospérer sans qu'il fût nécessaire d'examiner si l'utilisation de la marque antérieure dans la vie des affaires au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 avait été démontrée. La chambre de recours ayant ainsi procédé à une analyse incomplète des conditions de ladite disposition, le Tribunal est empêché d'exercer le pouvoir de réformation.
- 79 Partant, la seconde branche du premier chef de conclusions de la requérante, visant à obtenir la réformation de la décision attaquée, doit être rejetée.

*Sur le deuxième chef de conclusions*

- 80 L'EUIPO fait valoir que le deuxième chef de conclusions de la requérante, présenté à titre subsidiaire et par lequel elle demande au Tribunal qu'il renvoie l'affaire devant l'EUIPO, n'est pas une demande subsidiaire à l'annulation, compte tenu du fait qu'un tel renvoi serait la conséquence de la première branche du premier chef de conclusions si celle-ci était acceptée.

- 81 Dans le cadre d'un recours introduit devant le juge de l'Union contre la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l'article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union. Il incombe dès lors à l'EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union [voir arrêt du 31 janvier 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, non publié, EU:T:2019:45, point 81 et jurisprudence citée]. Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante n'a pas d'objet propre, en ce qu'il n'est qu'une conséquence de la première branche du premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décision attaquée.

### **Sur les dépens**

- 82 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 83 L'EUIPO ayant succombé pour l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal et dans la procédure devant la chambre de recours.
- 84 Toutefois, si, en vertu de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, il n'en va pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d'opposition. Partant, la demande de la requérante concernant ces derniers dépens doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019-4) est annulée.**
- 2) Le recours est rejeté pour le surplus.**
- 3) L'EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Indo European Foods Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2021.

Signatures