

EDJ 2016/81115

Tribunal de Primera Instancia (UE) Sala 7ª, S 16-6-2016, n° T-614/2014
VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

SENTENCIA

Dans l'affaire T-614/14,

Fútbol Club Barcelona, établi à Barcelone (Espagne), représenté par Me J. Carbonell Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

Kule LLC, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me F. Rodgers, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 18 juin 2014 (affaire R 2375/2013-4), relative à une procédure d'opposition entre Fútbol Club Barcelona et Kule,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Bia#cka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2014,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2015,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l'article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Le 22 avril 2011, l'intervenante, Kule LLC, 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).

La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal KULE.

Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 14, 18 et 25 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 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 145/2011, du 3 août 2011.

Le 2 novembre 2011, la requérante, Fútbol Club Barcelona, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque espagnole verbale CULE, demandée le 18 novembre 1982 et enregistrée le 5 octobre 1983 sous le numéro 1021594, désignant les produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (à l'exception des fourchettes et des cuillères), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques, médailles, trophées » ;

- la marque espagnole verbale CULE, demandée le 18 novembre 1982 et enregistrée le 20 mars 1984 sous le numéro 1021596, désignant les produits relevant de la classe 18 et correspondant à la description suivante : « Cuir et imitations du cuir, sacs à main, valises, sacs de voyage et sacs de sport, support pour pièces de monnaie, sacs de voyage et de sport, malles et valises ; cuir, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;

- la marque espagnole verbale CULE, demandée le 19 novembre 1982 et enregistrée le 12 février 1986 sous le numéro 2716946, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, robes, chemises, pantalons, chaussettes, bas, robes, gants, bottes, chaussures et pantouffles, casquettes, bérets et chapeaux » ;

- la marque verbale non enregistrée CULE notoirement connue en Espagne, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

À la suite de la demande de l'intervenante, la requérante a présenté des éléments de preuve afin de démontrer l'usage sérieux des marques antérieures au sens de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

Le 1er octobre 2013, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

Le 29 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.

Par décision du 18 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours. En particulier, s'agissant des marques espagnoles antérieures, elle a considéré que les documents déposés par la requérante ne démontraient pas l'usage sérieux des marques antérieures au sens de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié. La chambre de recours, a relevé, d'une part, que les documents présentés par la requérante ne démontraient pas l'usage des marques antérieures au regard des produits en cause. D'autre part, elle a considéré que les documents présentés tardivement par la requérante ne pouvaient pas être pris en compte comme preuve de l'usage sérieux des marques antérieures. S'agissant de la marque antérieure notoirement connue, la chambre de recours a considéré que, à l'expiration du délai visé par la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, la requérante n'avait, contrairement aux exigences édictées par la règle 19, paragraphe 2, de ce règlement, pas prouvé l'existence, la validité et l'étendue de la protection de la marque antérieure notoirement connue en Espagne. Elle a rejeté l'opposition comme non fondée en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

Conclusions des parties

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- rejeter la demande d'enregistrement ;
- condamner l'EUIPO et l'intervenante aux dépens.

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

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

L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

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

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de rejeter la demande d'enregistrement de la demande de marque de l'intervenante, ce qui constitue en substance une demande d'injonction.

Il convient de relever qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'un recours devant le juge de l'Union européenne contre la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l'article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser des injonctions à l'EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÁM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219,

point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l'EUIPO de rejeter la demande d'enregistrement sont irrecevables.

Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.

Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

Il convient de constater, ainsi que l'a relevé l'EUIPO, que, en annexe à la requête, la requérante a produit devant le Tribunal un document qui n'avait pas été produit lors de la procédure devant la chambre de recours. Il s'agit d'un extrait du magazine Brandfinance Football 50 publié en mai 2013, qui classe le Fútbol Club Barcelona à la quatrième place parmi les cinquante plus grands clubs de football.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l'article 65 du règlement n° 207/2009 et que, dans le contentieux de l'annulation, la légalité de l'acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été adopté. Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l'admission de telles pièces serait contraire à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 janvier 2015, MIP Metro/OHMI - Holsten-Brauerei (H), T-193/12, non publié, EU:T.2015:44, point 16 et jurisprudence citée].

Étant donné que ce document a été produit pour la première fois devant le Tribunal, il doit être écarté comme irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa force probante.

Sur le fond

À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, le premier, tiré, en substance, de la violation de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le deuxième, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, et le troisième, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

Le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, se divise en deux branches. La première branche porte, en substance, sur les documents produits par la requérante après expiration du délai imparti par la division d'opposition. La seconde branche porte sur le caractère suffisant des documents produits par la requérante dans le délai imparti.

Sur la première branche, portant, en substance, sur les documents produits par la requérante après l'expiration du délai imparti par la division d'opposition et rejetés par la chambre de recours

La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en refusant de prendre en compte les documents produits pour la première fois devant elle lors de la procédure de recours contre la décision de la division d'opposition. Conformément aux articles 59 et 60 et à l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, ces documents n'auraient pas dû être considérés comme étant tardifs et auraient dû être accueillis. En outre, elle souligne que, conformément à la jurisprudence, des preuves pour démontrer l'usage sérieux peuvent être présentées devant la chambre de recours lorsque la division d'opposition déclare insuffisantes celles qui lui ont été présentées dans le délai imparti.

L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

À cet égard, selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c'est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d'opposition et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours [arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 30 ; voir, également, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 44 et jurisprudence citée].

En précisant que l'EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués ou produits, l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l'EUIPO d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (voir arrêt du 11 décembre 2014, Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, T-235/12, EU:T:2014:1058, point 45 et jurisprudence citée).

Il convient donc de déterminer si la chambre de recours a exercé son pouvoir d'appréciation correctement et de façon suffisamment motivée.

En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que, eu égard au stade de la procédure auquel était intervenue cette production tardive de documents, il convenait de s'opposer à la prise en compte desdits documents.

En outre, la chambre de recours a indiqué que les éléments de preuve présentés tardivement n'étaient pas réellement pertinents en l'espèce. Aussi, elle a indiqué, au point 16 de la décision attaquée, que les éléments de preuve apportés tardivement n'apportaient aucune indication du lieu, de la durée et de l'importance de l'usage des marques antérieures au regard des produits en cause et n'étaient, par conséquent, pas susceptibles de revêtir une réelle pertinence.

Il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la chambre de recours a exercé, de manière effective, son pouvoir d'appréciation aux fins de décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l'ensemble des circonstances

pertinentes, s'il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves supplémentaires produites tardivement devant elle aux fins de rendre la décision qu'elle était appelée à prendre.

Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche, portant sur le caractère suffisant des documents produits par la requérante

La requérante soutient, en substance, que la décision de la chambre de recours est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de la preuve de l'usage des marques antérieures.

En effet, les éléments de preuve qu'elle aurait produits attestent que ses marques antérieures sont largement utilisées pour identifier le Fútbol Club Barcelona et que les marques antérieures sont utilisées sur le marché par certains titulaires de licence afin de distinguer des vêtements et des accessoires.

L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure.

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].

Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41, et MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35].

Par ailleurs, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47 ; du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28, et du 8 décembre 2015, Giand/OHMI - Flamagas (FLAMINAIRE), T-583/14, EU:T:2015:943, point 28].

C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la requérante n'avait pas prouvé l'usage sérieux.

Il est constant que la période de cinq ans visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 est celle précédant le 3 août 2011, à savoir la date à laquelle la date de demande de marque contestée a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

En l'espèce, il convient de relever qu'il ressort de la décision attaquée que la requérante a produit devant la division d'opposition en vue de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure les documents suivants :

- un extrait du dictionnaire espagnol de la Real Academia Española qui définit le terme « culé » ;
- cinq impressions de sites Internet consacrés aux actualités sportives en Espagne faisant référence au Fútbol Club Barcelona et à ses supporters ou joueurs dénommés « culés » ;
- une impression d'un site Internet faisant référence au Fútbol Club Barcelona et à la « loterie cule » ;
- une impression extraite du site Wikipédia contenant des informations sur le Fútbol Club Barcelona et indiquant que l'on donne aux supporters le nom de « cule » ;
- deux autres impressions de sites Internet consacrés aux actualités sportives en Espagne et faisant référence au Fútbol Club Barcelona et à ses supporters ou joueurs dénommés « culés » ;
- une impression extraite d'une recherche sur Google du terme « culé » montrant cinq références, dont deux à un forum de dictionnaire ouvert en ligne et deux au Fútbol Club Barcelona.

La chambre de recours a estimé, au point 14 de la décision attaquée, que ces éléments de preuve ne peuvent pas prouver l'usage sérieux dans la mesure où ils ne concernent pas les produits en cause. En effet, ainsi que l'a fait valoir l'EUIPO, ces éléments de preuve font référence au Fútbol Club Barcelona et établissent que le terme « cule » désigne un supporter ou un joueur du Fútbol Club Barcelona.

À cet égard, concernant, en premier lieu, la capture d'écran du dictionnaire de la Real Academia Española qui définit le terme « cule » comme « appartenant au Fútbol Club Barcelona » ou « joueur ou supporteur de ce club », il convient de relever que cet élément de preuve n'est pas pertinent dans la mesure où il ne concerne pas les produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

Concernant, en deuxième lieu, les impressions de sites Internet consacrés aux actualités sportives en Espagne, il convient de relever qu'il ressort de ces éléments de preuve que le terme « cule » est utilisé pour faire référence aux supporteurs ou aux joueurs du Fútbol Club Barcelona, mais qu'on ne retrouve aucune référence au fait que les marques antérieures soient utilisées pour les produits concernés. En tout état de cause, il convient de relever qu'il n'est pas possible de vérifier si ces éléments de preuve se situent dans la période pertinente étant donné qu'ils ne sont pas datés.

Concernant, en troisième lieu, le billet de loterie « loteria cule », il convient de constater que cet élément de preuve ne permet pas de démontrer l'utilisation des marques antérieures pour les produits visés pour ces marques.

Concernant, en quatrième lieu, l'impression extraite du site Internet Wikipédia, il convient de constater que ce document décrit l'histoire du Fútbol Club Barcelona et comporte des données sur ce club de football. La seule référence au terme « cule » est faite à propos des supporteurs, qui sont désignés par ce surnom. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'un extrait de Wikipédia constitue une information incertaine, dès lors qu'il est tiré d'une encyclopédie collective établie sur Internet dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, EU:T:2010:35, point 46, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI - Puertas Doorsa (doorsa FÁRICA DE PUERTAS AUTOMÓICAS), T-500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 55].

Concernant, en cinquième et dernier lieu, la capture d'écran du moteur de recherche Google, il convient de signaler que cet élément de preuve confirme uniquement que le terme « cule » est employé pour désigner les joueurs ou les supporteurs du Fútbol Club Barcelona.

Il convient de signaler, à cet égard, que, dans le contexte de l'article 42 du règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [voir arrêt du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI - RBI (STRATEGI), T-92/09, non publié, EU:T:2010:424, point 41 et jurisprudence citée].

En l'espèce, la requérante n'a pas apporté d'éléments de preuve permettant de démontrer le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés. En effet, les documents produits par la requérante montrent que le terme espagnol « cule » est utilisé à propos du Fútbol Club Barcelona, plus particulièrement à titre de surnom donné à ses supporteurs ou à ses joueurs. Toutefois, l'usage de ce terme n'est pas démontré en ce qui concerne les produits visés par les marques antérieures.

Il convient, dès lors, de considérer que de tels éléments ne sont pas, en eux-mêmes, aptes à démontrer l'usage sérieux des marques antérieures pour les produits qu'elles désignent.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.

Partant, étant donné que la requérante n'a pas démontré un usage sérieux des marques antérieures, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s'ensuit qu'il convient également de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du même règlement, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Fútbol Club Barcelona est condamné aux dépens.

Van der Woude Wiszniewska-Bia#cka Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2016.

Signatures

Langue de procédure : l'anglais.

Fuente: <http://curia.europa.eu>. Carácter gratuito y no auténtico.