

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
septième chambre

MEMOIRE EN INTERVENTION

dans l'affaire T-142/15

déposé au nom de l'*intervenante*

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (ci-après l'« INTA »)
655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, Etats-Unis d'Amérique
représentée par M^e Tanguy de Haan, avocat, NautaDutilh
Chaussée de La Hulpe 120, B – 1000 Bruxelles, Belgique ;
M^e Fleur Folmer, *advocaat*, NautaDutilh ; et
Strawinskylaan 1999, NL – 1077 XV Amsterdam, Pays-Bas
M^e Sven Klos, *advocaat*, Klos cs advocaten
Danzingerkade 65b, NL – 1013 AP Amsterdam, Pays-Bas

les parties principales étant

DHL EXPRESS (France) SAS, *requérante*, ci-après dénommée « DHL Express »
55, avenue Jean Maurès, Bâtiment A Le Mermoz, F – 93350 Le Bourget, France
représentée par M^{es} Arnaud Casalonga, Floriane Codevelle et Cristina Bercial Arias, avocats

et

l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(**OHMI**), ci-après dénommé « l'Office », *défendeur*
Avenida de Europa 4, E – 03008 Alicante, Espagne
représenté par Mme Sophie Pétrequin et M. Arnaud Folliard-Monguiral, agents

l'autre partie devant la quatrième chambre de recours de l'Office étant

CHRONOPOST SAS, ci-après dénommée « Chronopost »
3, avenue Galliéni, F – 94250 Gentilly, France
représentée par M^e Alain Cléry, avocat

Ce mémoire est pris conformément aux articles 145 et 191 du règlement de procédure et en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2015 du Tribunal (EU:T:2015:908).

Nous consentons à ce que le greffe nous adresse les significations par e-Curia.

1. MESURE SOLLICITÉE

1. Au soutien du premier chef de conclusions de DHL Express, l'INTA conclut à ce que le Tribunal annule la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office du 28 janvier 2015 dans l'affaire R 2425/2013-4 (ci-après « la décision attaquée »).
2. L'INTA accepte de supporter ses propres dépens.

2. RÉSUMÉ DU LITIGE

3. Afin d'éviter les répétitions, l'INTA renvoie pour l'exposé détaillé des faits à la requête déposée par DHL Express. L'INTA rappelle uniquement les points suivants.
 - La marque communautaire contestée est la marque verbale WEBSHIPPING (n° 1909183), déposée le 18 octobre 2000 et enregistrée le 7 mai 2003 pour des services variés appartenant aux classes 35, 38, 39 et 42.
 - Le 6 juillet 2012, DHL Express introduisit auprès de l'Office une procédure en déchéance de cette marque communautaire, en raison de l'absence d'usage pendant une durée ininterrompue de cinq ans, conformément à l'article 51, § 1^{er}, a, du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire (version codifiée), ci-après « RMC ».
 - La période pertinente de cinq ans s'étend du 6 juillet 2007 au 5 juillet 2012.
 - Il est acquis et non contesté que Chronopost n'a fait aucun usage de sa marque communautaire WEBSHIPPING durant la période pertinente.
 - Chronopost invoque cependant l'existence de justes motifs pour faire obstacle à la demande en déchéance. DHL Express conteste l'existence de tels motifs.

3. IRRECEVABILITÉ DE L'ANNEXE 13 DÉPOSÉE PAR CHRONOPOST

4. Les parties ne peuvent modifier devant le Tribunal l'objet du litige qui était soumis à la chambre de recours (art. 188 du règlement de procédure ; ancien art. 135, § 4 ; CJUE, 7 février 2013, C-266/12P, EU:C:2013:73, *Majtczak / Feng Shen et OHMI*, point 45). Par conséquent, les pièces qui sont présentées pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables, sans que le Tribunal n'ait à en examiner la valeur probante (CJUE, grande chambre, 13 mars 2007, C-29/05P, EU:C:2007:162, *OHMI / Kaul et Bayer*, point 54 ; TUE, 2 juillet 2015, T-657/13, EU:T:2015:449, *BH Stores / OHMI – Alex Toys (ALEX)*, point 25 ; TUE, 22 janvier 2015, T-193/12, EU:T:2015:44, *MIP Metro Group / OHMI – Holstein-Brauerei (H)*, point 16).

5. L'annexe 13 déposée par Chronopost devant le Tribunal, à savoir un procès-verbal d'huissier du 3 avril 2008, est dès lors irrecevable. L'inventaire des pièces produit par Chronopost devant la chambre de recours démontre l'absence de cette pièce au stade de la procédure devant l'Office.
- 4. INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L'ARTICLE 51, § 1^{ER}, A, RMC**
- 4.1 NOTION DE « JUSTES MOTIFS »**
6. Un enregistrement de marque communautaire confère des droits exclusifs. Cependant, si un tiers constate que la marque communautaire n'a pas fait l'objet d'un usage normal dans la vie des affaires pour distinguer les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, il pourra en solliciter la déchéance, à condition que l'absence d'usage ait eu lieu après l'enregistrement de la marque et s'étale sur une période ininterrompue de cinq ans.
7. La sanction de la déchéance a été introduite par le législateur de l'Union afin de « réduire le nombre total de marques enregistrées » (arrêt *Armin Häupl*, C-246/05, EU:C:2007:340, point 51 ; 9^e considérant du préambule à la directive 2008/95). Les tiers doivent pouvoir considérer le registre des marques comme le reflet de la réalité économique du marché et s'y fier. Les registres « doivent être les fidèles reflets de la réalité, des indications que les entreprises diffusent dans le commerce pour distinguer leurs produits et leurs services » (conclusions D. Ruiz-Jarabo Colomer, C-246/05, EU:C:2006:680, point 50).
8. La déchéance sanctionne une période ininterrompue de cinq ans d'absence d'usage, « à moins qu[e le titulaire] ne puisse faire valoir de justes motifs » (arrêt *Armin Häupl*, point 46). Puisque « l'objectif des justes motifs [est] de permettre de justifier des situations dans lesquelles l'usage sérieux de la marque a fait défaut afin d'éviter la déchéance de la marque » (arrêt *Armin Häupl*, point 44), il faut que ces justes motifs se présentent et puissent être vérifiés au cours de la période pertinente de cinq ans. On ne saurait admettre des justes motifs constatés avant et/ou après la période pertinente, mais pas pendant celle-ci.
9. Compte tenu de ces impératifs, la notion de justes motifs pour le non-usage ne peut se voir conférer une portée trop large (arrêt *Armin Häupl*, point 51). Il est constant qu'un juste motif doit être « indépendant de la volonté du titulaire » (arrêt *Armin Häupl*, points 51, 54 et 55). En outre, il doit « présente[r] une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci » (arrêt *Armin Häupl*, points 54 et 55 ; TUE, 18 mars 2015, T-250/13, EU:T:2015:160, *Naazneen Investments / OHMI – Energy Brands (SMART WATER)*, point 63).

10. « Selon la jurisprudence, la notion de justes motifs [pour le non-usage] se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales » (TUE, 18 mars 2015, T-250/13, EU:T:2015:160, *Naazneen Investments / OHMI – Energy Brands (SMART WATER)*, point 66 ; TUE, 9 juillet 2003, T-156/01, EU:T:2003:198, *Laboratorios RTB / OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, point 41).

4.2 POSITION DE L'INTA

11. L'acceptation d'un juste motif pour ne pas devoir faire usage d'une marque communautaire enregistrée permet de faire échec à une action en déchéance et doit, partant, rester l'exception. Comme toute exception, celle-ci s'interprète de manière stricte.
12. Par principe, on ne saurait admettre que l'usage par des tiers de signes portant prétendument atteinte à une marque communautaire puisse constituer un juste motif pour le non-usage de cette marque communautaire. En effet, s'il était permis de maintenir les droits exclusifs sur une marque communautaire enregistrée mais non utilisée dès l'instant où son titulaire prétend qu'un tiers fait usage sur le marché de signes identiques ou similaires à la marque, cela empêcherait quasi toute action en déchéance de marques non utilisées. La prétention d'une atteinte est d'ailleurs subjective et le plus souvent contestée.
13. L'INTA ne partage pas l'affirmation, au demeurant non étayée par Chronopost ni l'Office, selon laquelle la présence sur le marché de prétendues contrefaçons empêche le titulaire de la marque communautaire d'en faire usage ou « obstrue l'usage de la marque [antérieure] » (point 34 de la décision attaquée). L'INTA estime, au contraire, qu'une telle situation n'est ni nécessaire ni automatique. Ce n'est pas parce qu'il existe un usage de signes prétendument identiques ou similaires à la marque sur le marché que l'usage est rendu impossible ou déraisonnable. Le titulaire reste libre d'utiliser ou pas sa marque, mais s'expose à la déchéance de celle-ci s'il n'en fait pas usage pendant cinq ans après l'enregistrement, tout comme il reste libre de s'opposer ou pas aux actes d'usage qui porteraient atteinte à son droit exclusif.
14. Soutenir, comme le fait l'Office au point 35 de la décision attaquée et au point 37 de son mémoire en réponse, que la mise sur le marché de produits ou de services sous la marque communautaire antérieure enregistrée créerait un « risque de confusion » avec un signe déjà présent sur le marché et y voir un juste motif pour potentiellement indéfiniment ne pas devoir faire un usage normal de la marque communautaire antérieure, revient à accorder une protection juridique (de surcroît sans enregistrement !) à un simple usager d'un signe postérieur.

15. Un risque de confusion doit toujours pouvoir être sanctionné, mais il faut qu'il s'agisse d'une confusion au détriment du titulaire d'une marque antérieure enregistrée.
16. Si, comme l'a admis à tort la chambre de recours, le titulaire peut tirer de la prétendue présence de contrefaçons sur le marché un « juste motif » pour ne pas faire usage de sa marque, il pourrait perpétuellement conserver son droit exclusif, ce qui ferait peser un risque disproportionné sur les tiers et ce, alors que le titulaire ne fait aucun usage de sa marque. Une telle conception est inadmissible, car elle est contraire à tous les objectifs du législateur.
17. L'INTA ne partage pas davantage l'affirmation, contenue notamment aux points 34 et 38 de la décision attaquée, selon laquelle l'usage du signe second constituerait une « appropriation » d'une marque communautaire par un tiers, ou une « désappropriation *de facto* » du titulaire. Une telle affirmation est excessive et erronée : en droit, seule la nullité ou la déchéance prononcée de manière définitive par un tribunal ou l'Office peut priver un titulaire de ses droits exclusifs sur un enregistrement. L'usage d'un signe par un tiers ne « désapproprie » pas un titulaire de ses droits subjectifs exclusifs. Si le titulaire doit certes « se montre[r] suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque » (CJUE, 27 avril 2006, C-145/05, EU:C:2013:253, *Levi Strauss*, point 30), c'est pour éviter que le caractère distinctif de sa marque ne s'amenuise, mais il n'est en rien « désapproprié » de sa marque.

4.3 CRITIQUES SUPPLÉMENTAIRES CONTRE LA DÉCISION ATTAQUÉE

18. Premièrement, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours n'a pas correctement défini la période pertinente. Elle a omis d'indiquer que celle-ci s'étend du 6 juillet 2007 au 5 juillet 2012 et a, à tort, considéré une période *indéfinie* « depuis 2004 » et « jusqu'à aujourd'hui ». Ceci constitue une erreur de droit. Si le juste motif permet de faire échec à une action en déchéance en raison de l'absence d'usage normal pendant une période déterminée, il faut que ce juste motif ait trait à ladite période déterminée et puisse être vérifié précisément dans le temps (voy. point 8. ci-dessus).
19. Deuxièmement, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours affirme qu'il existe une « obligation générale de respecter les droits antérieurs (voir l'article 9 RMC) ». L'INTA conteste cette affirmation. L'article 9 RMC n'impose aucune *obligation* aux tiers. Cet article confère en revanche un droit exclusif au titulaire, que celui-ci reste libre d'exercer ou non en opportunité.

20. Troisièmement et plus fondamentalement, la chambre de recours est sortie de son rôle en portant des jugements comme si elle était un tribunal judiciaire et comme si elle était compétente pour vérifier le respect de décisions judiciaires nationales : « [DHL Express] a commis les actes en question durant une décennie. A aucun stade des procédures devant les tribunaux français ne s'est-elle engagée à cesser les actes d'usage litigieux. Aujourd'hui encore, elle ne respecte toujours pas les interdictions d'usage prononcées par les tribunaux français, qu'elles soient ou non devenues définitives » (point 34 de la décision attaquée ; voy. aussi le point 19 de la décision attaquée où l'Office qualifie les prétendus actes de contrefaçon en raison d'une « persistance » et d'une « intensité » alléguées mais non vérifiables, et le point 38, où l'Office y voit une contrefaçon « systématique »). Or, il n'appartient pas à l'Office de se prononcer sur le respect ou non de décisions judiciaires nationales, *a fortiori* si elles ne sont pas définitives et *a fortiori* si une partie conteste les avoir enfreintes. L'Office ne peut se substituer aux autorités judiciaires nationales, et encore moins prendre position quant au respect ou non de décisions judiciaires.
21. Quatrièmement, force est de constater que le dossier soumis à la chambre de recours ne contient pas de preuve d'usage de la marque WEBSHIPPING par DHL Express *au cours de la période pertinente* du 6 juillet 2007 au 5 juillet 2012 :
- les pièces antérieures à cette période sont à cet égard sans pertinence : les pièces sur lesquelles se sont basés le tribunal de grande instance de Paris en mars 2006 et la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2007 sont toutes antérieures au 6 juillet 2007 ;
 - l'annexe 13 de Chronopost date de 2008, mais n'était pas soumise à la chambre de recours et est irrecevable devant le Tribunal (*cfr.* 3. ci-dessus) ;
 - l'affirmation contenue au point 23 de la décision attaquée selon laquelle l'existence d'une contrefaçon de la marque verbale WEBSHIPPING « a été établie dans *tous les arrêts précités* » est, manifestement, une erreur, puisque ni la Cour de cassation française, ni la Cour de justice de l'Union européenne ne se sont prononcées en fait ;
 - les pièces postérieures à la période définie (donc y compris la copie du site Internet datant du mois d'octobre 2012, reproduite au point 71 du mémoire en réponse de Chronopost) sont sans pertinence.

En conséquence, la chambre de recours n'a pas pu constater valablement la présence du prétendu juste motif au cours de la période légale pertinente. Aucun des faits énumérés aux points 24 et 26 de la décision attaquée n'est intervenu au cours de la période pertinente. Ce seul constat suffit en soi à annuler la décision attaquée.

22. Cinquièmement, l'appréciation de la chambre de recours est erronée quant au fond. Dans un contexte où la marque WEBSHIPPING est uniquement une marque de services, lesquels sont principalement rendus par le biais d'Internet (comme l'indique le préfixe WEB uniformément compris dans l'Union européenne), il n'était ni impossible, ni déraisonnable pour son titulaire d'en faire usage. Au contraire, il suffit d'exploiter la marque par le biais d'un simple site Internet, ce qui est de nos jours à la portée de n'importe quelle entreprise. Chronopost n'expose pas en quoi il lui aurait été impossible d'exploiter sa marque par le biais d'un site Internet. La décision attaquée n'a pas correctement apprécié « si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de la marque » (arrêt *Armin Häupl*, point 54).
23. Tout au plus, la prétendue présence sur le marché du signe utilisé par DHL Express – à supposer qu'elle ait valablement pu être établie, *quod non* – a-t-elle été une difficulté commerciale, que Chronopost pouvait aisément surmonter. Lutter contre de potentielles atteintes à ses droits exclusifs fait partie des risques normaux de l'entreprise.
24. De toute manière, la présence de contrefaçons prétendues semble, en l'espèce, avoir été limitée à la France. Chronopost n'a pas allégué le contraire et n'a d'ailleurs pas fourni la moindre pièce relative à un autre territoire que la France. Chronopost n'établit même pas que le prétendu juste motif s'applique à tout le territoire de l'Union européenne. Or, pour ce qui concerne le seul territoire litigieux, à savoir la France, Chronopost disposait au moins depuis le 9 novembre 2007 (date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris) d'un titre judiciaire exécutoire, de surcroît assorti d'astreintes, pour s'en prendre aux prétendues contrefaçons en France. La prétendue présence de contrefaçons en France au cours de la période pertinente de cinq ans n'est donc pas indépendante de la volonté de Chronopost : celle-ci disposait de tous les moyens coercitifs pour s'y opposer mais n'a pas souhaité – pour des raisons d'opportunité qui lui sont propres – procéder à l'exécution forcée de son titre en France. Dès lors que ce motif n'est clairement pas indépendant de sa volonté – mais résulte au contraire d'un choix délibéré de Chronopost –, il ne peut s'agir d'un juste motif de non-usage.
25. Enfin, la chambre de recours a considéré au point 41 de la décision attaquée que celle-ci « se conform[ait] le mieux possible au droit [de l'Union], à la justice naturelle, et aux objectifs du RMC d'accorder une protection uniforme et efficace des marques » et ce, pour sauver de la déchéance une marque communautaire non utilisée. Il n'appartient pas à l'Office de rendre une décision administrative selon une prétendue « justice naturelle » invérifiable. En fondant sa décision sur autre chose que le droit positif en vigueur, l'Office a commis une erreur de droit, dès lors qu'il prive le Tribunal d'exercer pleinement son contrôle de légalité.

5. DÉPENS

26. L'INTA ne sollicite pas la condamnation d'une partie aux dépens. L'INTA accepte de supporter ses propres dépens.

Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable,

**PAR CES MOTIFS,
PLAISE AU TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE,**

- 1. Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 janvier 2015 dans l'affaire R 2425/2013-4 ; et**
- 2. Dire que l'INTA supportera ses propres dépens.**

Bruxelles, le 6 janvier 2016



Mr Tanguy de Haan



Ms Fleur Folmer



Mr Sven Klos