



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 329 – TMview

Tribunal UE, 6 décembre 2018, T-848/16, EU:T:2018:884, *Deichmann SE / EUIPO et Vans, Inc.*

Chers Amis,

Le Tribunal de l'UE a récemment eu à se prononcer sur les documents utilisés pour prouver la protection d'enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne lors d'une procédure d'opposition.

Au soutien de son opposition fondée sur des enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne, la requérante produisait des extraits de la base de données TMview. Elle estimait qu'elle prouvait ainsi ses droits antérieurs, conformément aux exigences de la règle 19, § 2, du règlement n° 2868/95, car les extraits produits contenaient toutes les informations pertinentes pour démontrer la preuve de la protection.

L'opposition puis le recours ont cependant été rejetés, au motif que des extraits de TMview ne prouvaient pas la protection des enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne. La requérante a alors saisi le Tribunal afin que les conditions de cette preuve soient clarifiées.

Devant le Tribunal, les agents de l'EUIPO ont considéré que le recours était fondé puisque les propres directives d'examen autorisent la production d'extraits de la base de données TMview.

Le Tribunal rappelle qu'il n'est pas lié par les directives de l'EUIPO, lesquelles ne sont qu'une ligne de conduite que l'EUIPO se propose de suivre. La recevabilité d'une opposition ne s'apprécie que sur la base des règlements, tels qu'interprétés par la Cour et le Tribunal.

Le Tribunal tranche néanmoins en faveur de la requérante, et reconnaît qu'elle a prouvé, conformément aux exigences des règles 19 et 20 du règlement n° 2868/95, l'existence, la validité et l'étendue de la protection de ses marques internationales antérieures en fournissant des extraits de la base de données TMview.

Commentaire

Cette décision, assez cocasse, rassurera les praticiens du droit des marques. Il a fallu aller jusqu'au Tribunal pour s'entendre dire que la division d'opposition et la chambre de recours doivent accepter un extrait de TMview, ce qui figure au demeurant dans les directives d'examen de l'EUIPO.

Equipe FLASH

Elodie Billaudeau – Stève Félix – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 décembre 2018 (*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque figurative de l'Union européenne V – Marques internationales figuratives antérieures V – Preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection d'une marque antérieure – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625] »

Dans l'affaire T-848/16,

Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par M^e C. Onken, avocat,

1. partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^{me} A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d'agents,

2. partie défenderesse,

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

Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par M^e M. Hirsch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 2129/2015-4), relative à une procédure d'opposition entre Deichmann et Vans,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M^{me} K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M^{me} R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1^{er} décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,

vu la décision du 12 mai 2017, portant jonction des affaires T-848/16 et T-817/16 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l'audience du 16 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 octobre 2011, l'intervenante, Vans, Inc., 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 des classes 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.

4 Le 21 février 2012, la requérante, Deichmann SE, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l'enregistrement de la marque demandée.

5 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 937 479, du 10 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :



- l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 937 526, du 10 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :



- l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 937 528, du 13 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :



6 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 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 28 septembre 2015, la division d'opposition de l'EUIPO a rejeté l'opposition, considérant, d'une part, qu'il n'existait pas de risque de confusion s'agissant des marques n°s 937 479 et 937 526 et, d'autre part, que la protection de la marque n° 937 528 n'avait pas été établie à suffisance de droit.

- 8 Le 21 octobre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, estimant qu'un risque de confusion existait au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 9 Par décision du 20 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours de la requérante sans examiner l'existence du risque de confusion allégué par cette dernière.
- 10 Premièrement, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition s'agissant de l'absence de preuve de la protection de l'enregistrement international désignant l'Union européenne n° 937 528 (point 11 de la décision attaquée).
- 11 Deuxièmement, se fondant sur la règle 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], la chambre de recours a estimé que le recours n'était pas fondé s'agissant de la protection des enregistrements internationaux n°s 937 479 et 937 526.
- 12 La chambre de recours a considéré qu'il lui appartenait d'examiner d'office la preuve de la protection des droits antérieurs exigée par la règle 19 du règlement n° 2868/95, sans qu'une demande des parties soit nécessaire (point 12 de la décision attaquée). Elle a estimé que les exigences de la règle 19 du règlement n° 2868/95 ne constituaient pas des conditions de recevabilité de l'opposition, mais des conditions relevant de l'examen du fond de celle-ci et que, par suite, l'EUIPO n'avait pas l'obligation de signaler à l'opposante les irrégularités des documents produits et de l'inviter concrètement à produire certaines autres preuves (point 13 de la décision attaquée).
- 13 La chambre de recours a estimé que, s'agissant d'un enregistrement international dont la protection s'étend à l'Union européenne, la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque antérieure devait être produite, en vertu de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 2, du règlement 2018/625), au moyen de documents officiels qui proviennent de l'autorité compétente ayant procédé à l'enregistrement de la marque, et sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction conformément à la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 (point 14 de la décision attaquée).
- 14 La chambre de recours a considéré que, conformément à l'article 152 du règlement n° 207/2009 (devenu article 190 du règlement 2017/1001), un enregistrement international désignant l'Union européenne n'était publié par l'EUIPO que de façon telle que certaines données bibliographiques, la reproduction de la marque ainsi que les numéros de classe soient publiés (point 16 de la décision attaquée).
- 15 La chambre de recours a estimé que, en application de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95, la requérante devait produire un extrait du registre du bureau international, y compris la traduction dans la langue de procédure, pour prouver la protection des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne (point 17 de la décision attaquée). La chambre de recours a relevé que, en produisant un extrait de la base de données TMview, gérée non par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), mais par l'EUIPO, ainsi qu'une traduction dans la langue de procédure de la liste des produits, la requérante n'avait pas fourni la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de ses droits antérieurs (point 18 de la décision attaquée).
- 16 La chambre de recours a ajouté que la division d'opposition aurait déjà dû rejeter l'opposition comme n'étant pas motivée, étant donné que des preuves appropriées des enregistrements internationaux n°s 937 479 et 937 526 n'avaient pas été produites dans le délai fixé (point 19 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

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

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'EU IPO aux dépens.

18 L'EU IPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la décision attaquée.

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

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

En droit

20 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens.

21 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 189, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement 2018/625], en considérant qu'elle devait apporter la preuve de la protection des enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne n°s 937 479 et 937 526.

22 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2018/625] et de la règle 19, paragraphe 3, dudit règlement, ainsi que celles de la règle 20 du même règlement (devenue article 8, paragraphes 1 à 4 et 7 à 9, du règlement 2018/625), en considérant qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la protection de ses marques antérieures n°s 937 479 et 937 526 et en rejetant pour ce motif l'opposition comme non fondée.

23 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même à supposer que les extraits de la base de données TMview ne satisfassent pas aux exigences de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, la chambre de recours a méconnu les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration, d'égalité de traitement et de non-rétroactivité, eu égard en particulier à la pratique décisionnelle de l'EU IPO et au contenu des directives d'examen de l'EU IPO.

Sur le premier moyen

24 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, en considérant qu'elle devait apporter la preuve de la protection des enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne n°s 937 479 et 937 526.

25 La requérante fait valoir que les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne produisent les mêmes effets que les marques de l'Union européenne, en application de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et que, par suite, ces deux catégories de marques doivent être traitées uniformément. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une opposition fondée sur une marque de l'Union européenne, d'apporter la preuve de la protection de la marque antérieure en vertu de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, il devrait en aller de même s'agissant des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne. Cela serait d'autant plus vrai que les dispositions du règlement n° 207/2009 priment sur celles du règlement d'application n° 2868/95.

- 26 La requérante avance, par ailleurs, que la production de la preuve des droits antérieurs est inutile s'agissant des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, ce qui les distinguerait des marques nationales et des enregistrements internationaux désignant seulement certains États membres de l'Union. En effet, l'EUIPO disposerait des informations susceptibles d'étayer l'existence, la validité et l'étendue de la protection des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, ces informations étant notamment publiées sur sa propre base de données CTM-Online (devenue eSearch plus), en application de l'article 152 du règlement n° 207/2009. La production de documents supplémentaires aux fins de motiver l'opposition serait donc superflue, hormis, le cas échéant, s'agissant de la traduction de la liste des produits et des services dans la langue de procédure, laquelle aurait été produite en l'espèce.
- 27 L'EUIPO estime que la question de savoir s'il était nécessaire de prouver l'existence, la validité et l'étendue de la protection d'un enregistrement international désignant l'Union européenne n'a pas à être tranchée en l'espèce, dans la mesure où le deuxième moyen soulevé par la requérante est fondé.
- 28 L'intervenante conteste l'argumentation de la requérante.
- 29 À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009 applicables aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, ainsi que celles du règlement n° 2868/95.
- 30 Aux termes de l'article 145 du règlement n° 207/2009 (devenu article 182 du règlement 2017/1001), lequel s'insère dans la section 1 du titre XIII, intitulé « Enregistrement international des marques » :
- « Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et ses règlements d'exécution s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement "demande internationale" et "protocole de Madrid"), et fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement "enregistrement international" et "Bureau international"), de marques désignant la Communauté européenne ».
- 31 Aux termes de l'article 151 du règlement n° 207/2009 :
- « 1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.
2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire.
3. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l'article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de marque communautaire et la publication de l'indication visée à l'article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire ».
- 32 Aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (devenue article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement 2018/625), l'opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l'expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l'opposant ne prouve pas l'existence, la validité et l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l'habilitation à former opposition.
- 33 La règle 19 du règlement n° 2868/95 dispose :

« 1. L'Office donne à l'opposant l'opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l'appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d'ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d'ouverture présumée de la procédure d'opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant produit notamment les preuves suivantes :

a) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque autre qu'une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i) [...] ;

ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[...].

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d'une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original. »

- 34 Il résulte des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, lesquelles sont applicables aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne conformément aux dispositions de l'article 145 du règlement n° 207/2009, que l'opposant doit apporter la preuve du dépôt ou de l'enregistrement de la marque antérieure, lorsque l'opposition est fondée sur une marque autre qu'une marque de l'Union européenne. La nécessité d'apporter une telle preuve concerne donc également les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, lesquels ne constituent pas des marques de l'Union européenne.
- 35 La circonstance que l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que l'enregistrement international d'une marque désignant l'Union européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1 de cet article, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne est sans incidence sur la nécessité pour l'opposant d'apporter la preuve de l'enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne, en application des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2868/95. En effet, l'exigence de preuve de la marque antérieure prévue par la règle 19 du règlement n° 2868/95 est une disposition qui concerne la possibilité pour le titulaire d'une marque antérieure, y compris un enregistrement international désignant l'Union européenne, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, et non une disposition relative aux effets de la marque de l'Union européenne, lesquels sont définis aux articles 9 à 14 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 9 à 17 du règlement 2017/1001), figurant dans la section 2, intitulée « Effets de la marque de l'Union européenne », du titre II du règlement n° 207/2009.
- 36 Ainsi, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, en tant qu'elle prévoit que l'opposant doit produire les preuves de la protection d'un enregistrement international désignant l'Union européenne, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qui ne concernent pas, pour leur part, les règles de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.
- 37 La requérante ne peut utilement faire valoir, pour tenter de démontrer que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, que la production de la preuve des marques antérieures ne serait pas nécessaire en ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, puisque l'EUIPO disposerait,

compte tenu de la publication dans la base CTM-Online (devenue eSearch plus) des indications de l'enregistrement international désignant l'Union européenne prévues à l'article 152 du règlement n° 207/2009, des informations susceptibles d'étayer l'existence, la validité et l'étendue de la protection des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.

38 En effet, même à supposer que l'EUIPO dispose des informations relatives à la protection des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, il résulte des termes clairs de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu'il appartient à l'opposant lui-même de produire la preuve de la protection de son droit antérieur.

39 Par conséquent, la chambre de recours n'a pas méconnu les dispositions de l'article 151, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, en considérant que la requérante devait apporter la preuve de la protection des enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne n^{os} 937 479 et 937 526.

40 Le premier moyen doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen

41 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), et paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, ainsi que la règle 20 de ce même règlement, en considérant qu'elle n'avait pas fourni la preuve de la protection des marques antérieures n^{os} 937 479 et 937 526.

42 La requérante fait valoir que la production d'un extrait de la base de données TMview constitue un moyen de preuve conforme aux exigences de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Elle expose que les données de la base de données TMview proviennent des offices de marques participants, notamment l'OMPI, et que les extraits de cette base contiennent toutes les informations pertinentes pour démontrer la preuve de la protection d'un enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne. Elle ajoute que la validité des extraits de la base de données TMview est reconnue par la pratique administrative constante de l'EUIPO mentionnée dans ses directives d'examen.

43 La requérante expose qu'elle a fourni, en l'espèce, des extraits de la base de données TMview, ainsi qu'une traduction dans la langue de procédure de la liste des produits et des services conformément à la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, et que, par suite, la chambre de recours a considéré à tort qu'elle n'avait pas fourni la preuve de la protection de ses marques internationales antérieures n^{os} 937 479 et 937 526.

44 L'EUIPO considère que le moyen est fondé.

45 L'intervenante estime que le moyen doit être écarté dès lors que la base de données TMview est gérée par l'EUIPO, et non par l'OMPI, seule autorité compétente en matière d'enregistrement des marques internationales. La production des extraits de cette base de données comme preuve d'une marque internationale antérieure serait donc contraire aux dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95.

46 Selon l'intervenante, les directives d'examen de l'EUIPO admettant les extraits de la base de données TMview comme preuve de l'existence et de la validité des droits antérieurs ne seraient pas applicables en l'espèce. Premièrement, les directives d'examen de l'EUIPO seraient postérieures de deux ans à l'expiration du délai dans lequel la requérante était tenue de motiver ses droits antérieurs. Deuxièmement, ces directives seraient dépourvues de caractère contraignant et ne seraient pas conformes aux dispositions des règlements n^{os} 207/2009 et 2868/95. Ces règlements prévaudraient sur les directives d'examen de l'EUIPO et devraient être appliqués par les chambres de recours, lesquelles se trouveraient en situation de compétence liée lorsqu'elles prennent des décisions relatives à l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne.

- 47 En premier lieu, il convient d'examiner l'argument de la requérante tiré de ce que les directives d'examen de l'EUIPO autorisent la production d'extraits de la base de données TMview.
- 48 La requérante fait en effet valoir, au soutien de son deuxième moyen, que les directives d'examen de l'EUIPO précisent, en ce qui concerne la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, que, aux fins d'établir la validité d'enregistrements antérieurs de marques qui ne sont pas des marques de l'Union européenne, l'opposant peut produire, s'agissant des enregistrements antérieurs désignant l'Union, des extraits de la base de données TMview.
- 49 Dans leur version datée du 23 mars 2016, produite en annexe à la requête, ces directives indiquent, au point 4.2.3.2 de la partie C « Opposition », section 1 « Questions de procédure », que l'EUIPO accepte notamment, s'agissant des enregistrements internationaux, les extraits de la banque de données TMview, pour autant qu'ils contiennent les informations utiles.
- 50 Toutefois, le bien-fondé du moyen soulevé par la requérante doit être examiné au regard des seules dispositions pertinentes des règlements n°s 207/2009 et 2868/95, et non des directives d'examen de l'EUIPO.
- 51 En effet, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne, relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, point 57).
- 52 Les directives d'examen de l'EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l'interprétation des dispositions du droit de l'Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48). Les prévisions des directives d'examen de l'EUIPO ne peuvent, en tant que telles, ni prévaloir sur les dispositions des règlements n°s 207/2009 et 2868/95, ni même infléchir l'interprétation de celles-ci par le juge de l'Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues conformément aux dispositions des règlements n°s 207/2009 et 2868/95 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T-523/10, EU:T:2012:326, point 29].
- 53 Par conséquent, les prévisions des directives d'examen de l'EUIPO invoquées par la requérante ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95, relatives à la production par l'opposant de la preuve de la protection des marques antérieures, ni même infléchir l'interprétation de ces dispositions par le Tribunal.
- 54 L'argumentation par laquelle la requérante invoque le contenu des directives d'examen de l'EUIPO pour démontrer la violation des dispositions du règlement n° 2868/95 doit donc être écartée comme inopérante.
- 55 En deuxième lieu, les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 autorisent l'opposant à produire non seulement la copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, mais aussi tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
- 56 Il a été jugé que la production d'un document, provenant de l'autorité compétente et contenant les mêmes informations que celles figurant dans un certificat d'enregistrement, satisfaisait aux dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95 [arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, point 63].
- 57 Il convient en outre de souligner que ces dispositions n'excluent pas la possibilité de produire des documents issus d'une base de données, telle que la base de données d'un office national compétent [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va), T-543/12, non publié, EU:T:2014:911, points 25 et 26].

- 58 En précisant que les documents en cause « éman[ent] de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 exclut la possibilité de produire des extraits d'une base de données donnant accès à des documents n'émanant pas de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. Ainsi, des extraits de la base de données CTM-Online de l'EUIPO ne constituent pas des preuves de la protection d'un enregistrement international désignant l'Union européenne, dès lors que l'EUIPO, qui n'est pas l'autorité compétente pour l'enregistrement des marques internationales, n'est pas l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/OHMI – Alifoods (Alifoods), T-240/13, EU:T:2014:994, points 27 et 28].
- 59 En revanche, si les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 prévoient que les documents « éman[ent] » de l'autorité compétente, elles ne font pas obstacle à ce que l'accès aux documents émanant de l'autorité compétente se fasse par l'intermédiaire d'un système informatique, géré par l'EUIPO, mais auquel participe l'autorité compétente en transmettant et en mettant à jour les informations pertinentes.
- 60 Il ressort des pièces du dossier, en particulier des explications apportées par l'EUIPO dans ses écritures et au cours de l'audience, que la base de données TMview est un outil informatique géré par l'EUIPO auquel participent des offices de marques tiers, notamment l'OMPI. Cet outil rassemble les demandes et enregistrements de marques des offices de marques participants et permet d'y avoir accès. Les informations sont fournies par les offices de marques qui détiennent le contenu et la responsabilité de sa mise à jour quotidienne. La base de données TMview permet de consulter les informations relatives aux marques enregistrées par les offices de marques participant à cette base de données telles qu'elles figurent dans leurs registres de marques respectifs. Un extrait de la base de données TMview correspond à l'état du registre de l'autorité compétente au moment de la consultation de cette base par l'utilisateur.
- 61 Compte tenu des caractéristiques de la base de données TMview exposées au point 60 ci-dessus, un extrait de cette base de données constitue, s'agissant des enregistrements internationaux désignant l'Union, un document équivalent à une copie du certificat d'enregistrement et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, émanant de l'OMPI, au sens des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, à condition que l'extrait fourni par l'opposant comporte l'ensemble des informations utiles. Dès lors que cette condition est remplie, un extrait de la base de données TMview est assimilable, ainsi que le font valoir à juste titre la requérante et l'EUIPO, à un extrait de la base de données Romarin de l'OMPI ou à la copie du certificat d'enregistrement auprès de cette organisation.
- 62 La circonstance, invoquée par l'intervenante, que la base de données TMview est gérée par l'EUIPO ne remet pas en cause cette conclusion dès lors que l'OMPI, qui est l'autorité compétente pour l'enregistrement des marques internationales, participe au fonctionnement de cette base de données, en fournissant et en mettant à jour quotidiennement les données relatives aux marques internationales.
- 63 Enfin, l'intervenante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods (T-240/13, EU:T:2014:994), s'oppose à l'utilisation de la base de données TMview pour établir la protection d'une marque internationale antérieure.
- 64 Dans l'arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods (T-240/13, EU:T:2014:994), le Tribunal a jugé que l'EUIPO n'étant pas compétent pour la gestion des enregistrements internationaux et n'étant pas l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, le document produit par la requérante, à savoir un extrait de la base de données CTM-Online de l'EUIPO, ne constituait pas, au sens de cette disposition, une preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque internationale.
- 65 Le Tribunal a précisé, à titre surabondant, que cette appréciation était confortée par l'interprétation téléologique de la réglementation pertinente. En effet, en vertu de l'article 152 du règlement n° 207/2009, la publication par l'EUIPO d'un enregistrement international désignant l'Union européenne ne porte que sur certaines données, dont la reproduction de la marque ainsi que les numéros des classes des produits ou des services couverts, mais non la liste de ces produits ou de ces services. Ladite liste n'est pas traduite par l'EUIPO et est alors

uniquement disponible dans les trois langues dans lesquelles l'OMPI a publié l'enregistrement international, à savoir l'anglais, l'espagnol et le français. Il en résulte que, si une telle information publiée par l'EUIPO était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque concernée, il en découlerait, sur le plan juridique, une insécurité et une inégalité (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods, T-240/13, EU:T:2014:994, points 29 à 31).

- 66 Or, les considérations du Tribunal dans l'arrêt du 26 novembre 2014, Alifoods (T-240/13, EU:T:2014:994), relatives aux extraits de la base de données CTM-Online ne sont pas transposables à la base de données TMview.
- 67 En effet, le fonctionnement de la base de données TMview est assuré par la participation des offices de marques tels que l'OMPI, qui assurent quotidiennement la mise à jour des informations, de sorte que ces informations reflètent fidèlement leurs registres de marques.
- 68 Par ailleurs, les informations comprises dans la base de données TMview ne sont pas limitées aux seules indications de l'enregistrement international désignant l'Union européenne dont la publication est prévue par les dispositions de l'article 152 du règlement n° 207/2009. Cette base de données, dont il est possible de réaliser des extraits, comporte l'ensemble des données pertinentes pour prouver la protection de la marque antérieure au sens de la règle 19 du règlement n° 2868/95, y compris la liste des produits ou des services couverts.
- 69 Dans le cas où la liste des produits ou des services telle qu'elle figure dans l'extrait de la base de données TMview n'est pas disponible dans la langue de procédure de l'opposition, l'opposant doit produire ladite liste accompagnée de sa traduction dans la langue de procédure, en application des dispositions de la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. Si cette condition est remplie, la possibilité d'apporter la preuve de l'enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne en produisant des extraits de la base de données TMview ne crée, sur le plan juridique, ni insécurité ni inégalité.
- 70 Il résulte de ce qui précède que la production d'un extrait de la base de données TMview, sous réserve que cet extrait comporte l'ensemble des informations utiles, en particulier la liste des produits ou des services couverts, constitue, s'agissant des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, un document équivalent à un certificat d'enregistrement émanant de l'OMPI, au sens des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95.
- 71 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, en l'espèce, la requérante a produit, dans le délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, des extraits de la base de données TMview relatifs aux enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne n°s 937 479 et 937 526. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé l'intervenante lors de l'audience, que ces extraits comportaient toutes les informations pertinentes relatives à l'existence, à la validité et à l'étendue de la protection des marques antérieures, notamment la liste des produits couverts par ces marques. Cette liste de produits était accompagnée, conformément à la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, d'une traduction dans la langue de procédure de l'opposition, à savoir l'allemand, produite dans le délai fixé pour la production du document original.
- 72 Ainsi, la requérante a prouvé, conformément aux exigences de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, et comme le reconnaît au demeurant l'EUIPO, l'existence, la validité et l'étendue de la protection de ses marques internationales antérieures n°s 937 479 et 937 526 avant l'expiration du délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
- 73 Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), et paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, ainsi que celles de la règle 20 du même règlement, en considérant qu'elle n'avait pas apporté, avant l'expiration du délai prévu par la règle 19, paragraphe 1, dudit règlement la preuve de la protection de ses marques antérieures n°s 937 479 et 937 526 et en rejetant pour ce motif l'opposition comme non fondée.
- 74 Il convient donc d'accueillir le deuxième moyen soulevé par la requérante.

75 Le deuxième moyen étant fondé, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen, subsidiaire, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration, d'égalité de traitement et de non-rétroactivité.

Sur les dépens

76 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

77 L'EUIPO ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

78 L'intervenante, ayant succombé en ses conclusions, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième 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 20 septembre 2016 (affaire R 2129/2015-4) est annulée.**
- 2) L'EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deichmann SE.**
- 3) Vans., Inc. supportera ses propres dépens.**

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2018.

Signatures