



OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR  
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

Les Chambres de recours

**DÉCISION**  
**de la Quatrième Chambre de recours**  
**du 28 janvier 2015**

Dans l'affaire R 2425/2013-4

**Chronopost (Société par actions simplifiée)**

3, avenue Galliéni  
F-94250 Gentilly  
France

Titulaire / Demanderesse au recours

représentée par maître CLÉRY & DE LA MYRE MORY, 146-150, avenue des  
Champs-Élysées, F-75008 Paris, France

contre

**DHL Express (France) SAS,**

ZI Paris Nord 2  
241 rue de la Belle Etoile  
F-95700 Roissy  
France

Demanderesse en annulation /  
Défenderesse au recours

représentée par CASALONGA ET ASSOCIES, Avenida Maisonnave, 41-6C,  
E-03003 Alicante, Espagne

RECOURS concernant la procédure d'annulation n° 6 800 C (marque communautaire  
n° 1 909 183)

**LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS**

composée de D. Schennen (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et F. López de  
Rego (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

## Décision

### Résumé des faits

- 1 Le 6.7.2012, la société DHL Express (France) SAS (ci-après : DHL) a déposé une demande en déchéance de la marque communautaire n° 1 909 183 sur le motif prévu à l'article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, à savoir que la marque n'avait pas fait l'objet d'un usage réel.
- 2 La marque communautaire n° 1 909 183

### WEBSHIPPING

a été déposée le 18.10.2000 et enregistrée le 7.5.2003 au nom de la société Chronopost (société par actions simplifiée) à la suite d'une cession (ci-après : Chronopost) pour les produits et services suivants:

Classe 35 – Aide à la direction des affaires, préparation de commandes; conseil en organisation et direction des affaires, conseil d'ordre commercial; gestion de fichiers, de bases de données ou de banques de données, informatisés ou non; collecte d'informations dans un fichier centralisé; gestion de stocks; services de publicité, services de promotion des ventes pour le compte de tiers; diffusion de matériel publicitaire (tracts; prospectus, échantillons, imprimés); organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; mise à jour de fichiers, de base de données ou de banques de données, informatisées ou non; vente par voie électronique de produits accessoires des services de transport, notamment des fournitures pour l'emballage.

Classe 38 – Télécommunications; communications téléphoniques, télégraphiques ou radiophoniques; messagerie électronique; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations, de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux; transmission d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur ou à un site Internet; service de télécommunication à savoir transmission d'offres commerciales par voie électroniques.

Classe 39 – Services de transport par route, par rail, par air ou par bateau; collecte de courriers, de journaux et de colis, transport et entreposage de courriers, de journaux et de colis, distribution de courriers, de journaux et de colis; organisation de voyages; mise à disposition d'informations sur le suivi des colis, journaux et courriers transportés; assistance en logistique de transport.

Classe 42 – Conception, développement, de fichiers, de base de données ou de banques de données, informatisées ou non.

- 3 La Division d'annulation a invité la titulaire à présenter les preuves d'usage de sa marque communautaire.
- 4 Le 11.10.2012, la titulaire a fait parvenir ses observations. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'un juste motif pour le non-usage de sa marque communautaire. Elle rappelle tout d'abord qu'elle est titulaire de la marque communautaire n° 1 909 183 « WEBSHIPPING » ainsi que de la marque française n° 3 024 396 « WEBSHIPPING » (ci-après « la marque française ») et que les parties sont en litige depuis le 8.9.2004, date à laquelle la titulaire a assigné la demanderesse devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon en raison de l'exploitation par la demanderesse de la dénomination « WEBSHIPPING » depuis

2002. Le 15.3.2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la demanderesse en contrefaçon et le 9.11.2007, la Cour d'Appel de Paris a confirmé cette condamnation en contrefaçon et des mesures d'interdiction ont été prononcées en France à l'encontre de la demanderesse. Un pourvoi en cassation a été formé par la demanderesse et ce dernier a été rejeté le 23.6.2009. Un pourvoi incident a été formé par la titulaire afin de voir l'arrêt de la Cour d'Appel partiellement annulé en ce qu'il avait limité l'étendue des mesures d'interdiction au territoire français seulement. En statuant sur ce pourvoi, la Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne pour répondre à des questions préjudicielles relatives à la portée territoriale des mesures d'interdiction. Suite à la réponse de la Cour de Justice, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'il avait limité son interdiction d'usage au territoire français. Sur renvoi, l'affaire devant la Cour d'Appel est actuellement pendante. Suite à ce contentieux et à l'exploitation par un tiers de sa marque, la titulaire considère qu'elle possède un juste motif pour le non-usage. Elle en conclut que suite à l'exploitation intensive sur le territoire de l'Union européenne de la dénomination « WEBSHIPPING » par la demanderesse pour des produits et services identiques, elle ne peut pas exploiter librement sa marque car le consommateur ne comprendrait pas que des services identiques soient exercés sous la même dénomination par les deux principaux acteurs et concurrents sur le même marché. La titulaire considère que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il ne peut être admis qu'un contrefacteur puisse se prévaloir de cette usurpation pour invoquer la déchéance d'une marque qu'il a lui-même paralysée.

- 5 La demanderesse n'a pas contesté ces faits mais a observé que la Cour d'Appel a prononcé la déchéance de la marque française pour défaut d'usage, en rejetant la thèse selon laquelle la contrefaçon constituerait un juste motif de non-usage. La demanderesse fait valoir qu'en tout état de cause, un tel juste motif n'est pas présent dans le cas d'espèce.
- 6 Par une décision adoptée le 30.10.2013 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d'annulation a accueilli la demande en déchéance et a décidé ce qui suit :
  1. La titulaire de la marque communautaire n° 1 909 183 est déclarée déchue de ses droits et la marque est réputée n'avoir pas eu d'effets à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 6.7.2012.
  2. La titulaire de la marque communautaire doit supporter les frais exposés par la demanderesse.
- 7 Elle a fait remarquer que l'existence de justes motifs pour le non-usage constitue une exception à l'obligation d'usage et doit être interprétée de manière stricte. Ainsi de tels justes motifs doivent être la conséquence d'un obstacle bureaucratique ou bien celle d'une force majeure qui entrave le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire. En revanche, l'existence de procédures devant les tribunaux ne peut constituer un juste motif de non-usage. Elle cite le cas où la titulaire de la marque opposante a été assignée pour contrefaçon, ceci n'ayant pas été considéré comme juste motif. Le risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ne constitue pas non plus un juste motif de non-usage, ni les actes

de contrefaçon de la demanderesse. Admettre le contraire aurait pour effet d'écartier systématiquement la déchéance dans l'hypothèse où une marque aurait été contrefaite. L'usage de la dénomination incriminée par la demanderesse ne rendait pas impossible tout usage de la marque par la titulaire. Il était admis par la titulaire qu'elle-même n'avait pas utilisé la marque « WEBSHIPPING ».

- 8 Le 4.12.2013, la titulaire a formé un recours à l'encontre de la décision attaquée. Le 7.2.2014, elle a présenté son mémoire exposant les motifs de recours. La titulaire demande à la Chambre de déclarer la demande en déchéance non recevable, d'annuler la décision attaquée, de déclarer qu'elle justifie d'un juste motif de non-usage de sa marque communautaire, et d'ordonner que les frais de la procédure soient à la charge de la demanderesse en annulation. En tant que de besoin, elle souhaite une audience orale, surtout pour mieux appréhender la procédure opposant les parties.
- 9 La titulaire rappelle les procédures devant les tribunaux français entre les parties du présent litige, y compris les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice concernant l'échelle des mesures d'interdiction (affaire C-235/09) et avance les arguments suivants:
  - Il ne peut être admis qu'un contrefacteur ayant devancé la titulaire dans l'exploitation de sa marque et l'ayant ainsi privée de la possibilité d'exploiter ladite marque paisiblement puisse se prévaloir de cette usurpation pour invoquer la déchéance de la marque qu'il a lui-même paralysée.
  - A l'inverse des cas de figure présentés dans les décisions et arrêts cités par la Division d'annulation le cas d'espèce vise la situation dans laquelle la titulaire initie elle-même une procédure contre un contrefacteur de sa marque.
  - Depuis le commencement des litiges entre les parties, le délai de cinq ans prévu dans l'article 50, paragraphe 1, point a) du RMC devrait être considéré interrompu, voire même ne pas avoir commencé à courir, puisque la situation continue jusqu'à ce jour.
  - En fait, DHL utilise la marque « WEBSHIPPING » depuis 2002 et ce jusqu'à ce jour. La titulaire soumet un extrait du site Internet de la société DHL (daté du 9.10.2012) où apparaît toujours l'offre des services d'envoi sous la dénomination « WEBSHIPPING ».
  - La titulaire met en doute l'intérêt à agir de la demanderesse. La demanderesse ayant été condamnée pour contrefaçon de manière définitive, elle n'aurait plus un intérêt direct et personnel de voir la marque déchue. La déchéance – avec effet ex nunc – n'aurait plus de conséquences pour les actes de contrefaçon intervenus avant la date de la déchéance.
- 10 La titulaire a en outre présenté les arrêts et décisions auxquels elle se réfère, accompagnés par quelques extraits des mémoires présentés par les parties dans ces procédures.

- 11 La demanderesse demande le rejet du recours.
- 12 A cet égard, elle fait valoir tout d'abord que la demande de Chronopost visant au prononcé des mesures d'astreinte sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne sur le seul fondement de la marque communautaire en litige est toujours pendante devant la Cour d'Appel de Paris, par renvoi de la Cour de Cassation. Ceci justifie son intérêt à agir. Elle considère que le fait que la titulaire n'ait pas procédé à un usage de sa marque tombe sous sa responsabilité et volonté. Le fait que cette marque ait été contrefaite ne constitue en aucun cas un juste motif de non-usage. En ce qui concerne la marque française de la titulaire, la Cour d'Appel a considéré que les faits invoqués par la titulaire ne constituaient pas de justes motifs de non-usage, et, par conséquent, la marque française avait été déclarée déchue. Le même raisonnement devrait être suivi au regard de la marque communautaire.

### **Motifs de la décision**

#### *Sur la recevabilité de la demande d'annulation*

- 13 Conformément à l'article 56, paragraphe 1, point a) du RMC, une demande d'annulation basée sur le motif du défaut d'usage (article 51, paragraphe 1 du RMC) peut être présentée auprès de l'Office par toute personne physique ou morale. Une relation procédurale entre les parties (à la différence du cas prévu à l'article 100, paragraphes 1 ou 3 du RMC), la possession d'une marque antérieure (à la différence du cas prévu à l'article 56, paragraphe 1, point b) du RMC) ou un intérêt personnel à agir ne sont pas requis. La demande d'annulation vise la radiation de la marque communautaire du Registre des marques communautaires, avec effet envers les tiers. L'intérêt de radier une marque du Registre qui ne remplit plus les conditions prévues au titre VI du RMC va bien au-delà des effets potentiels d'une telle radiation dans d'autres procédures inter partes, par exemple des procédures de contrefaçon devant les tribunaux de marque communautaire. La demande d'annulation est donc recevable.

#### *Sur le bien-fondé de la demande d'annulation*

- 14 La demande d'annulation n'est pas bien-fondée. S'il est correct que la titulaire n'a pas utilisé la marque communautaire, elle a bien établi qu'il existe de justes motifs de non-usage. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la marque communautaire doit rester enregistrée.
- 15 Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchue de ces droits sur demande présentée devant l'Office si, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la demande d'annulation, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. Cette même obligation d'usage de la marque communautaire est précisée dans l'article 15 du RMC. En

ce qui concerne la procédure devant la Division d'annulation, l'Office a octroyé un délai à la titulaire pour fournir les preuves d'usage. A défaut, la marque serait déclarée déchue, conformément à la règle 40, paragraphe 5 du REMC. La charge de la preuve appartient à la titulaire (règle 40, paragraphe 5, deuxième phrase du REMC).

- 16 Au lieu de fournir des preuves d'un usage réel, la titulaire a réussi à invoquer des justes motifs de non-usage.
- 17 A titre liminaire, une question se pose concernant la période de référence. La Division d'annulation a pris en considération la période de cinq ans qui précède la date de la demande d'annulation. Ceci est justifié pour évaluer les preuves d'un usage réel. En revanche, le libellé de l'article 51, paragraphe 1 du RMC semble faire une distinction entre l'usage réel et les motifs justifiant un non-usage, puisque ces derniers ne sont pas mentionnés dans la deuxième alternative de cette disposition, où il est question d'un usage commencé dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement mais moins de cinq ans avant la date de la demande d'annulation. Or, une interprétation paraît possible selon laquelle une marque communautaire enregistrée depuis plus de dix ans ne peut être « sauvée » par un juste motif de non-usage qui a commencé à se réaliser dans les cinq ans précédant la demande d'annulation, mais qui n'existait pas encore dans la première période à savoir celle des cinq ans après l'enregistrement.
- 18 Toutefois, la Chambre ne considère pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où celle-ci n'a pas d'incidence sur le présent cas. La titulaire invoque en effet l'existence d'un juste motif depuis 2004, date à laquelle DHL avait été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, jusqu'en 2012, date de la demande d'annulation, et encore jusqu'à aujourd'hui. La période pour laquelle elle invoque ses justes motifs couvre donc les deux périodes en question, à savoir les cinq ans suivant la date de l'enregistrement de la marque communautaire attaquée – sachant qu'il suffirait que le juste motif se présente durant quatre ans de cette période de cinq ans, entre 2004 et 2008 – et les cinq ans entre 2007 à 2012.
- 19 Dans le cas présent, le juste motif invoqué ne se limite pas au seul constat que la marque communautaire a été contrefaite, mais englobe la persistance et l'intensité de ces actes de contrefaçon, l'existence de jugements des tribunaux de marque communautaire en France sur ce sujet, et le fait que Chronopost et DHL sont des concurrents directs sur le marché.
- 20 Il convient tout d'abord de résumer l'historique des litiges entre les parties.
- 21 DHL a été assigné en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a, entre autre, décidé qu'en utilisant l'appellation « WEBSHIPPING » DHL a commis des actes de contrefaçon de la marque française « WEBSHIPPING » et l'a condamné à payer des dommages et intérêts. La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 9.11.2007, a partiellement réformé cet arrêt en statuant que DHL a commis des actes de contrefaçon aussi au regard de la marque communautaire, et a interdit la poursuite de ces actes sous astreinte. Elle l'a condamné à payer des

- dommages et intérêts. La Cour d'Appel a rejeté la demande d'annulation de la marque communautaire, a confirmé la validité de la marque française, et a confirmé la déchéance partielle de la marque française (pièce 3, annexe au mémoire de la titulaire du 10.10.2012).
- 22 Par son arrêt de 23.6.2009 (pièce 3, annexe au mémoire de la titulaire du 10.10.2012), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de DHL et, sur pourvoi incident de Chronopost a soumis à la Cour de Justice une question préjudicielle, à savoir si les mesures d'interdiction prononcées par le Tribunal de marques communautaires devraient s'étendre au territoire français seulement ou bien à l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Par son jugement du 12.4.2011 (C-235/09), la Cour de Justice a répondu qu'en principe ces mesures devraient s'étendre sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En conséquence, la Cour de Cassation a partiellement annulé l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qui concerne la limitation des mesures prononcées au territoire français, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel, où elle est encore pendante aujourd'hui.
- 23 Pour résumer, l'existence d'une contrefaçon de la marque verbale « WEBSHIPPING » protégée par la titulaire soit comme marque communautaire, soit comme marque française a été établie dans tous les arrêts précités.
- 24 Au surplus, dans son mémoire présenté à la Cour d'Appel du 6 septembre (pièce 3, annexe au mémoire de la demanderesse du 9.1.2013), en page 7), DHL a admis qu'elle a utilisé systématiquement la dénomination « WEBSHIPPING » en association avec la marque « DHL ». La titulaire a présenté des extraits du site Internet de DHL datés de 2012 (représenté en noir et blanc en pages 11 et 12 du mémoire du 7.2.2014, représenté en couleur comme pièce 9 annexée audit mémoire) offrant des services logistiques dénommés « WEBSHIPPING » (par exemple « avec WEBSHIPPING, DHL vous offre une solution Internet pour ... » ; « Web Shipping & Vous » ; « Welcome – Let DHL Web Shipping expedite your express domestic and international shipments »). La demanderesse n'a pas nié ces faits. Cela dit, la demanderesse admet d'avoir utilisé la marque communautaire, et de l'utiliser jusqu'à présent.
- 25 Au lieu donc de contester les faits avancés par la titulaire comme justes motifs de non-usage, elle s'est limitée devant les tribunaux français à invoquer le droit d'un tel usage pour des raisons purement juridiques, à savoir que son usage est descriptif et ne prête à aucun risque de confusion, thèses juridiques qui ont été rejetées comme non-fondées par les tribunaux français et qui sont d'ailleurs dépourvues d'pertinence dans la présente procédure. En effet, dans la présente procédure d'annulation, il appartient en principe à la titulaire de démontrer un usage de la marque communautaire et non à la demanderesse.
- 26 Il ressort aussi des extraits Internet mentionnés ci-dessus que l'usage par DHL est un usage à titre commercial et concerne les produits et services pour lesquels la marque communautaire attaquée est enregistrée.
- 27 La Chambre a pris bonne note de la demande de procédure orale par la titulaire (voir l'article 77 du RMC et les règles 56 et 57 du REMC). Toutefois, attendu que

les faits sont en principe non-contestés par les parties, la Chambre ne voit pas comment une audience orale pourrait produire plus d'informations, ni comment elle permettrait de définir des questions précises qu'elle pourrait, éventuellement, poser aux parties dans une audience orale afin d'éclaircir les questions à discuter ou sur lesquelles des mesures d'instruction seraient appropriées.

- 28 La question de savoir si ces actes de contrefaçon constituent des justes motifs de non-usage dans le sens de l'article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, est une question de nature purement juridique.
- 29 La législation communautaire ne définit pas ce qui constitue un « juste motif de non-usage » (admis, d'ailleurs : 14.6.2007, C-246/05, « Le Chef de Cuisine », EU:C:2007:340, § 47).
- 30 Aucun des jugements ou décisions des Chambres cités dans la décision attaquée ou dans les mémoires des parties couvre le présent cas de figure. Dans le jugement « Le Chef de Cuisine » (14.6.2007, C-246/05, EU:C:2007:340, § 32, 33), la Cour de Justice était appelée à répondre à la question préjudicielle de savoir s'il existe de justes motifs de non-usage lorsque la mise en œuvre de la stratégie de la titulaire de la marque est retardée par des causes externes à l'entreprise, ceci dans un contexte factuel où il était question de contraintes administratives ou bien « bureaucratiques » (voir § 33). La Cour s'est limitée à répondre que (1°) le motif en question ne doit pas forcément rendre l'usage « impossible » – il suffit de le rendre « déraisonnable » –, et (2°) que ces motifs doivent être indépendants de la volonté de la titulaire. La Cour a toutefois observé d'une part, que « tout obstacle, aussi minime qu'il soit », ne suffit pas (§ 51) et d'autre part qu'il serait déraisonnable de demander au titulaire de la marque de commercialiser ces produits dans les points de vente de ses concurrents (§ 53).
- 31 Même s'il est vrai que le cas de figure d'une procédure interminable d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique constitue d'ores et déjà le cas le plus fréquent, voir même « classique », d'un tel juste motif, rien ne limite la notion d'un juste motif de non-usage à ces cas de figure. Il est regrettable que la décision attaquée ait donné droit à la demande d'annulation au motif qu'elle n'était pas en mesure de mettre le présent cas sous un cas de figure « existant » ou « établi ». Au contraire, il ne s'agit pas de forcer un cas nouveau dans le « lit de Procuste » d'une jurisprudence antérieure, mais d'appliquer purement et simplement le cadre législatif au cas d'espèce (« subsomption »).
- 32 La présente Chambre a eu l'occasion de décider que le fait que la marque opposante soumise à l'obligation d'usage conformément à l'article 42, paragraphe 2 du RMC fasse l'objet d'une procédure de contrefaçon, à savoir le fait que son usage soit défendu comme constituant une atteinte aux droits de marque d'un tiers, ne pourrait constituer un juste motif (R 746/2009-4, « Hugoboss / Boss »). La Chambre a souligné que les « justes » (dans la version allemande du RMC : « berechtigste ») motifs doivent être reconnus en droit. En revanche, le droit impose à tout titulaire d'une marque l'obligation générale de respecter les droits antérieurs des tiers (voir l'article 9 du RMC). Il est rappelé que celui qui s'abstient de commettre des actes de contrefaçon n'agit pas sur la

- base des « justes motifs », mais observe tout simplement la loi. Le risque de porter atteinte aux droits antérieurs des tiers est inhérent à tout usage d'une marque et ne peut constituer une « bonification » pour la titulaire dans le sens qu'elle puisse être dispensée de l'obligation principale d'un usage réel de la marque dans le commerce.
- 33 A l'inverse de la présente espèce, le cas précité vise l'hypothèse du titulaire de la marque communautaire qui se place comme auteur des actes de contrefaçon et non comme victime de ces actes. Il existe un parallélisme frappant entre ces deux cas de figure, puisque les deux affaires posent la question de savoir si on peut bénéficier de son propre acte illégal.
- 34 Dans le cas présent, la demanderesse elle-même a obstrué l'usage de la marque attaquée par ses actes d'usage, voire de contrefaçon. En réalité, elle s'est appropriée une marque communautaire toujours valablement enregistrée par l'un de ses concurrents. Elle a commis les actes en question durant une décennie. À 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 déjà devenues définitives.
- 35 Si, dans de telles circonstances, la titulaire de la marque était obligée d'utiliser elle-même cette marque, de manière identique à l'usage contrefaisant, un risque de confusion se produirait inévitablement puisque le public ne serait plus capable d'identifier l'origine commerciale des produits ou services en question et ne serait pas en mesure de savoir si les services proviennent de DHL ou de Chronopost. Accepter un tel comportement sur la base de l'argument que la différenciation par rapport à l'origine commerciale serait assurée par une deuxième marque (voir l'argument de la demanderesse que son usage est toujours conjointement avec la marque « DHL », ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs – voir les extraits Internet mentionnés au paragraphe 24 ci-dessus), rendrait encore plus inutile chaque protection d'une marque. Une marque qui ne peut « fonctionner » qu'avec une autre marque n'est plus une marque et ne sert à rien par rapport à sa fonction d'origine.
- 36 Qui plus est, dans une telle situation, la titulaire renforcerait indirectement la valeur de la marque de son concurrent direct, créerait une demande additionnelle pour les produits ou services de son concurrent (surtout si elle décide de promouvoir cette marque) et donc indirectement subventionnerait son propre concurrent.
- 37 Cette situation nous paraît encore moins raisonnable que celle exposant la situation dans laquelle la titulaire doit vendre ses produits dans les magasins de son concurrent (voir « Le Chef de cuisine », § 53).
- 38 Admettre que la marque communautaire devrait être radiée du Registre des marques communautaires signifierait admettre qu'une marque puisse être systématiquement contrefaite jusqu'au point de sa déchéance, et ainsi de facto désappropriée. En réalité, la titulaire serait ainsi forcée à choisir une autre

marque. Le fait qu'une déchéance n'affecterait pas les dommages et intérêts accrus jusqu'à ce stade ne change rien.

- 39 Il ressort des pièces du dossier que l'usage par DHL vise les produits et services pour lesquelles la marque communautaire est enregistrée. L'obstacle affecte toute la liste des produits et services de la marque communautaire. Il serait également déraisonnable d'essayer d'identifier des services pour lesquels la titulaire aurait dû utiliser sa marque partiellement. Aucun argument n'a été avancé par les parties sur ce point. DHL n'a jamais proposé à la titulaire une solution de compromis par rapport à une partie de la liste des produits et services. Les parties sont des concurrents directs.
- 40 Dans les procédures devant les tribunaux français, DHL s'est essentiellement défendu avec la thèse selon laquelle il s'agissait d'un usage descriptif et donc légitime. Cet aspect est dépourvu d'importance dans la présente procédure pour plusieurs raisons. Tout d'abord cette thèse a été rejetée par les tribunaux français, qui ont constaté des actes de contrefaçon. Ensuite, les tribunaux français ont expressément déclaré la marque communautaire – ainsi que la marque française – valable. Sur ce point, la Chambre doit seulement s'interroger sur quelle base la Cour d'Appel a examiné la validité de la marque communautaire. Il ressort de la lecture de la page 7 (en bas) de son arrêt que la Cour d'Appel a traité la validité de la marque comme question préliminaire à la contrefaçon en application des règles générales du Code de procédure civile français, et non sur la base d'une action reconventionnelle dans le sens de l'article 100 du RMC. Or, la validité d'une marque communautaire par rapport aux motifs absolus de refus ou d'annulation peut uniquement être mise en échec par le biais d'une action reconventionnelle ou bien une demande d'annulation devant l'Office, et non par une simple défense (articles 52, paragraphe 1, 99 et 100 du RMC). Le Registre des marques communautaires ne contient aucune annotation de l'existence d'une demande reconventionnelle (voir l'article 100, paragraphe 4 du RMC et la règle 84, paragraphe 3, points n) et o) du REMC). On constate tout simplement que DHL n'a jamais déposé une demande d'annulation de la marque communautaire basée sur les motifs prévus aux articles 7, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, point a) du RMC auprès de l'Office. Plus important encore, cet aspect dépasse le cadre du présent litige. Le présent litige concerne l'usage de la marque communautaire par sa titulaire et non les modalités de l'usage par un tiers. Seule la titulaire de la marque a le droit de définir les modalités de son usage, et ne peut être privée par des tiers de l'utiliser « comme marque » en conformité avec la jurisprudence bien établie de la Cour de Justice. Sinon la Chambre ferait un examen fictif d'un motif d'annulation (à savoir de l'article 52, paragraphe 1, point a) du RMC) qui n'a pas été invoqué.
- 41 La Cour d'Appel a jugé qu'il n'y avait pas de justes motifs de non-usage pour la marque française. La demanderesse demande que la même conclusion soit prononcée concernant la marque communautaire attaquée. Pour le présent litige, l'arrêt de la Cour d'Appel constitue une décision nationale qu'il convient de prendre en considération dans l'interprétation du droit communautaire, mais qui ne lie pas la Chambre (22.6.2011, C-56/10 P, « 2100 / 300 », EU:C:2011:417, § 65 - 67 ; 16.05.2012, T-580/10, « Kindertraum », EU:T:2012:240, § 52). La

Chambre doit prendre une décision qui est conforme au droit de marque communautaire sans être lié par des décisions nationales. Les notions d' « usage réel » et de « juste motif » doivent recevoir une interprétation uniforme sur la base du droit communautaire (« Le Chef de cuisine », § 42 - 45). La Chambre considère que la présente décision se conforme le mieux possible au droit communautaire, à la justice naturelle, et aux objectifs du RMC d'accorder une protection uniforme et efficace des marques.

- 42 Pour tout ce qui précède, il convient de rejeter la demande d'annulation et d'annuler la décision attaquée. La marque communautaire reste donc enregistrée.

### **Frais**

- 43 En ce qui concerne les frais de la procédure, l'article 85, paragraphe 1 du RMC prévoit que la partie perdante supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie. Par conséquent, la demanderesse (défenderesse au recours) doit être condamnée à supporter les frais de la procédure d'annulation et de recours.

### **Fixation des frais**

- 44 En vertu des dispositions de la règle 94, paragraphes 6 et 7, points (d)(i) et (vi) du REMC, la Chambre fixe le montant des frais que la défenderesse au recours doit rembourser à l'autre partie à 450 euros pour les frais de représentation relatifs à la procédure d'annulation, à 550 euros pour les frais de représentation relatifs à la procédure de recours et à 800 euros pour la taxe de recours, au total à 1800 euros.

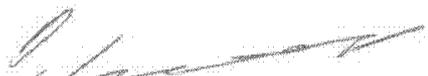
**Dispositif**

Par ces motifs,

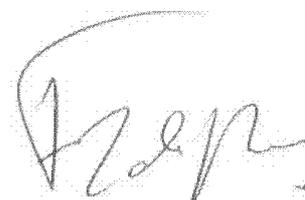
LA CHAMBRE

déclare et décide :

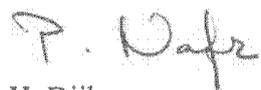
1. **Annule la décision attaquée ;**
2. **Rejette la demande d'annulation ;**
3. **Condamne la défenderesse aux dépens des procédures d'annulation et de recours ;**
4. **Fixe le montant total des frais à rembourser à la demanderesse au recours à 1800 euros.**

  
D. Schennen

  
E. Fink

  
F. López de Rego

Greffier :

p.-o.   
H. Dijkema