

VERSION OFICIAL EN FRANCÉS

ARRÊT

1

Par son pourvoi, Outsource Professional Services Ltd demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 31 mai 2018, Flatworld Solutions/EUIPO – Outsource Professional Services (Outsource 2 India) (T-340/16, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:314), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015-4), relative à une procédure de nullité entre, d'une part, Flatworld Solutions Pvt Ltd (ci-après « Flatworld ») et, d'autre part, Outsource2India Ltd, à laquelle s'est substituée Outsource Professional Services (ci-après la « décision litigieuse »).

LE CADRE JURIDIQUE

2

Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1^{er} octobre 2017, 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).

3

La demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne en cause étant intervenue avant le 23 mars 2016, de même que la décision d'enregistrement et la demande en nullité, le présent litige doit être examiné au regard du règlement n° 207/2009, dans sa version initiale.

4

L'article 8 de ce règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », était libellé comme suit :

« 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

- a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures" :

- a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l'Union européenne] [...]

[...]

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque [de l'Union européenne] antérieure, elle jouit d'une renommée dans [l'Union] et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

5

L'article 52 dudit règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », énonçait, à son paragraphe 1 :

« La nullité de la marque [de l'Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

- b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

6

L'article 53 du même règlement, intitulé « Causes de nullité relative », disposait, à son paragraphe 1 :

« La marque [de l'Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

- a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;

[...]»

LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE ET LA DÉCISION LITIGIEUSE

7

Le 25 juin 2007, Outsource2India, établie en Allemagne, a déposé, auprès de l'EUIPO, une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne portant sur le signe suivant (ci-après la « marque contestée ») :



8

Cette marque a été enregistrée le 20 mai 2008 pour des services relevant des classes 35, 36 et 41 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. Parmi ces services figuraient ceux d'« administration commerciale », de « travaux de bureau », de « prise et traitement de commandes » et de « mise à disposition temporaire de personnel ».

9

Le 4 février 2013, Flatworld, établie en Inde, a introduit une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10

Le 3 février 2015, la division d'annulation de l'EUIPO a accueilli cette demande en nullité. Outsource2India, par sa demande d'enregistrement de la marque contestée, aurait en effet eu l'intention de s'approprier l'élément « outsource2india », déjà utilisé par Flatworld dans l'Union européenne. En déposant une telle demande d'enregistrement, Outsource2India aurait agi de mauvaise foi.

11

Cette dernière a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.

12

Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a annulé cette décision de la division d'annulation.

13

Cette chambre de recours a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis qu'un comportement de mauvaise foi pouvait être reproché à Outsource2India. Celle-ci aurait envisagé d'établir une relation commerciale avec Flatworld en aidant des entreprises établies en Allemagne ou ailleurs dans l'Union à externaliser leurs services en Inde. Il ne résulterait pas de ce dossier qu'Outsource2India avait eu l'intention de s'approprier l'élément « outsource2india ». Cet élément étant descriptif et pouvant donc être utilisé librement par l'ensemble des opérateurs économiques du secteur de l'externalisation de services en Inde, l'intention de l'utiliser ne saurait relever d'une intention malhonnête. Il n'aurait pas été démontré qu'Outsource2India voulait porter atteinte aux intérêts de Flatworld. Au contraire, le fait qu'elle avait demandé l'enregistrement d'une marque qui comportait des éléments figuratifs que Flatworld n'avait jamais utilisés indiquerait qu'elle n'avait pas eu une telle intention.

14

Au point 2 de la décision litigieuse, cette chambre de recours a eu égard au signe suivant, comportant l'élément « outsource2india » et assorti de certains éléments figuratifs, dont Flatworld a sollicité l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne le 27 avril 2010 et qui a été enregistré comme telle par l'EUIPO le 25 mai 2011 :



15

Au point 14 de cette décision, ladite chambre de recours, tout en précisant que Flatworld affirmait qu'elle avait entamé l'usage de ce signe bien avant le 25 juin 2007, a considéré que s'il ressortait du dossier qui lui était soumis qu'Outsource2India avait connaissance de l'usage dudit signe par Flatworld, cela n'impliquait toutefois pas qu'elle avait été de mauvaise foi en demandant l'enregistrement de la marque contestée, celle-ci comportant des éléments figuratifs différents.

16

Au point 20 de ladite décision, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO a encore ajouté que « les rares éléments de preuve démontrant que [Flatworld] possédait une page d'information en allemand sur son site [Internet] en 2006 ne constituent pas la preuve qu'elle fournissait effectivement des services en Allemagne ».

LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ET L'ARRÊT ATTAQUÉ

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016, Flatworld a demandé l'annulation de la décision litigieuse et la confirmation de la décision de la division d'annulation de l'EUIPO. À l'appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18

19

Au point 20 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a exposé, à titre liminaire, que le régime d'enregistrement des marques de l'Union européenne repose sur le principe du premier déposant et que, par conséquent, « la seule utilisation par un tiers d'une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu'une marque identique ou similaire soit enregistrée ». Le Tribunal en a déduit, au point 35 de cet arrêt, que le seul fait de l'utilisation antérieure par Flatworld « de sa marque non enregistrée outsource2india » ne faisait pas obstacle à l'enregistrement de la marque contestée. Il a cependant ajouté que, lorsqu'il apparaît que le titulaire d'une marque de l'Union européenne était, lors du dépôt de la demande d'enregistrement, de mauvaise foi, cette marque doit être annulée, indépendamment de l'existence ou non de droits de marque antérieurs.

20

S'agissant, ensuite, des critères applicables aux fins de l'appréciation de l'existence d'une mauvaise foi, le Tribunal a exposé, aux points 23 à 25 de l'arrêt attaqué, en se référant au point 53 de l'arrêt du 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), qu'il convenait de prendre en considération, notamment, le fait que le demandeur savait ou devait savoir qu'un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé. Ces facteurs ne seraient cependant que « des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi » du demandeur. Il y aurait, en tout état de cause, lieu d'examiner « l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ».

21

S'agissant de ces circonstances objectives, le Tribunal a constaté, au point 29 de cet arrêt, que le 4 novembre 2006, Flatworld avait été contactée en vue d'une éventuelle collaboration avec un partenaire établi en Allemagne et que le 13 décembre 2006, elle a été informée de la création à cette fin, en Allemagne, d'une société portant le nom « Outsource2India Ltd » ainsi que du souhait de celle-ci d'utiliser le signe de Flatworld contenant l'élément « outsource2india ».

22

Selon les constatations opérées aux points 30 à 32 dudit arrêt, Flatworld a nourri des doutes sur ces propositions de collaboration ainsi que sur certains comportements d'Outsource2India, doutes qu'elle a itérativement exprimés par écrit en formulant des objections, pour enfin faire savoir à Outsource2India, par un courrier en date du 25 mai 2007, qu'elle ne voyait aucune perspective de collaboration et qu'elle estimait du reste qu'Outsource2India cherchait, pour l'essentiel, à tirer profit de l'élément « outsource2india ».

23

Le Tribunal a exposé, au point 38 du même arrêt, qu'Outsource2India savait que Flatworld utilisait d'ores et déjà, en Allemagne, « un signe similaire, pour les mêmes services, prêtant à confusion avec la marque contestée », dès lors que Flatworld « proposait et fournissait, depuis 2006, ses services d'externalisation, sous le nom de sa marque non enregistrée, à des sociétés clientes établies sur le territoire de l'Union et, plus particulièrement, sur le territoire allemand ».

24

Au point 39 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que Flatworld souhaitait également développer son activité en Espagne et en France, et qu'il ressortait par ailleurs du dossier que, contrairement à ce que la quatrième chambre de recours de l'EUIPO avait constaté au point 20 de la décision litigieuse, Flatworld commercialisait effectivement, au moment où la demande d'enregistrement de la marque contestée a été déposée, des services sur le territoire allemand en faisant usage de l'élément « outsource2india », et ce « par le biais de son site Internet dont la vocation n'était pas seulement informative ».

25

Au point 41 de cet arrêt, il a été exposé que « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l'existence de la mauvaise foi du demandeur », dès lors qu'« il convient également de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement ». Le Tribunal a considéré qu'il lui incombait, partant, d'examiner quelle avait été l'intention d'Outsource2India au moment de ce dépôt.

26

S'agissant de cette intention, il a été constaté aux points 42 à 47 dudit arrêt que, dans le cadre de la « relation précontractuelle » générée par la proposition de collaboration d'Outsource2India, celle-ci s'était « engagée » à renommer, en cas d'absence d'accord sur une collaboration, le signe utilisé par elle ainsi que son site Internet. Selon le Tribunal, lorsqu'il est devenu clair qu'il n'y aurait pas d'accord, Flatworld « a pu légitimement être surprise » en se rendant compte qu'Outsource2India continuait à utiliser l'élément « outsource2india ». En déposant peu de temps après la rupture de la relation précontractuelle une demande visant l'enregistrement, en tant que marque de l'Union européenne, d'un signe similaire au signe employé par Flatworld, Outsource2India aurait voulu exploiter le potentiel économique de cet élément « outsource2india », ce qui, au regard de la correspondance échangée entre les parties – en particulier le courrier de Flatworld en date du 25 mai 2007 – et du déroulement de leurs contacts, témoignerait de la mauvaise foi d'Outsource2India. Au point 47 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que cette appréciation était « indépendan[te] de la question de savoir si le libellé "outsource2india" est descriptif ».

27

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

LES CONCLUSIONS DES PARTIES

28

Outsource Professional Services demande à la Cour :

– d'annuler l'arrêt attaqué ;

- de confirmer la décision litigieuse, et
- de condamner Flatworld aux dépens.

29

L'EUIPO demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué et
- de condamner Flatworld aux dépens.

30

Flatworld demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et
- de condamner Outsource Professional Services aux dépens, y compris à ceux encourus par Flatworld en première instance.

SUR LE POURVOI

31

À l'appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

ARGUMENTATION DES PARTIES

32

Selon la requérante, il est exclu qu'Outsource2India ait, en déposant sa demande d'enregistrement de la marque contestée, agi de mauvaise foi.

33

D'une part, elle fait valoir qu'il n'a pas été démontré que Flatworld avait, avant le 25 juin 2007, fait usage dans l'Union d'un signe similaire à la marque contestée.

34

La seule similitude entre la marque contestée et le signe prétendument utilisé dans l'Union par Flatworld avant le 25 juin 2007 porterait sur l'élément « outsource2india », qui serait descriptif de l'activité commerciale en cause. Or, il n'y aurait rien de malhonnête dans le fait d'utiliser des termes descriptifs pour désigner une activité. L'élément « outsource2india » devant donc être écarté de l'analyse et la marque contestée étant, sur le plan figuratif, différente du signe de Flatworld, ce signe aurait erronément été qualifié, au point 38 de l'arrêt attaqué, de « similaire » à la marque contestée.

35

Le Tribunal aurait par ailleurs commis une erreur en constatant, au point 39 de cet arrêt, que Flatworld offrait, antérieurement au 25 juin 2007, des services sur le territoire allemand en utilisant ledit signe. À ce sujet, la requérante observe que le site Internet de Flatworld ne contenait, en langue allemande, qu'une seule page, qui était purement informative.

36

La requérante ajoute que Flatworld ne disposait, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, d'aucun droit de marque sur son signe. En effet, ce dernier n'aurait, à ce moment, pas été enregistré en tant que marque et, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 37 dudit arrêt, Flatworld n'aurait pas non plus été titulaire d'une quelconque « marque non enregistrée », que ce soit au sens du droit allemand ou au sens du droit d'un autre pays.

37

La constatation opérée au point 42 du même arrêt, selon laquelle Flatworld a pu être surprise en se rendant compte qu'Outsource2India continuait à utiliser l'élément « outsource2india », alors même qu'Outsource2India s'était « engagée » à cesser de l'utiliser à défaut d'accord entre les parties, serait, elle aussi, erronée. La requérante fait valoir qu'il n'a jamais été convenu entre celles-ci ou promis par Outsource2India que cette dernière cesserait d'utiliser cet élément.

38

De la même manière, la constatation opérée au point 45 de l'arrêt attaqué, selon laquelle Flatworld pouvait légitimement s'attendre à ce qu'Outsource2India change le nom de sa société, serait erronée. En effet, un tel changement n'aurait pas non plus été convenu entre les parties ou promis par Outsource2India.

39

D'autre part, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû intégrer dans son appréciation chacun des facteurs qui sont énumérés dans l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), et cités au point 23 de l'arrêt attaqué. En ayant par la suite considéré qu'il n'était pas nécessaire que ces facteurs soient tous pris en compte, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

40

Ainsi, le Tribunal aurait, à tort, omis d'examiner, sur le fondement des critères prévus à cette fin dans la jurisprudence de la Cour, si la marque contestée et le signe de Flatworld prétaient à confusion dans l'esprit du public. Selon la requérante, si le Tribunal s'était livré à un tel examen, il aurait nécessairement conclu à une absence de risque de confusion. En effet, en raison du caractère descriptif de l'élément « *outsourc2india* », les éléments figuratifs de la marque contestée et du signe de Flatworld seraient dominants. Ces éléments étant différents sur le plan visuel, aucun risque de confusion ne saurait être établi.

41

L'EUIPO, pour sa part, fait valoir que le Tribunal a omis de motiver sa constatation selon laquelle le signe de Flatworld est une « *marque non enregistrée* » conférant une protection juridique. En outre, le Tribunal aurait omis de motiver son appréciation relative à l'existence d'un risque de confusion entre ce signe et la marque contestée.

42

Ces défauts de motivation doivent, selon l'EUIPO, conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, puisque, sans la constatation de l'existence d'un risque de confusion et d'une marque non enregistrée conférant une protection juridique, le Tribunal n'a pas pu, en l'occurrence, valablement décider qu'*Outsource2India* avait agi de mauvaise foi.

43

S'agissant de la notion de « *marque non enregistrée* » retenue par le Tribunal, l'EUIPO observe que celle-ci n'existe pas en droit de l'Union. Si ce concept est, en revanche, connu dans certains ordres juridiques nationaux, le Tribunal aurait dû exposer les motifs à l'appui de sa décision selon laquelle le signe de Flatworld jouissait d'une protection juridique en tant que « *marque non enregistrée* ».

44

En ce qui concerne la constatation de l'existence d'un risque de confusion, l'EUIPO estime que la présence, non motivée, de cette constatation dans l'arrêt attaqué rend celui-ci contradictoire. En constatant un risque de confusion au point 38 dudit arrêt, le Tribunal aurait, en substance, jugé que le signe de Flatworld, contenant l'élément « *outsourc2india* », est distinctif, alors même qu'il admettrait implicitement, au point 47 de cet arrêt, que cet élément est descriptif.

45

En tout état de cause, selon l'EUIPO, il apparaît douteux que le demandeur puisse se voir reprocher un comportement de mauvaise foi lorsqu'il s'est borné à intégrer, dans le signe dont il demande l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne, un élément descriptif tiré d'un signe utilisé par autrui. L'EUIPO conteste, par conséquent, la considération du Tribunal, au point 47 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il serait sans pertinence de savoir si l'élément ainsi tiré du signe d'autrui est descriptif. Une telle considération serait incompatible avec le principe selon lequel les termes purement descriptifs doivent pouvoir être utilisés librement par l'ensemble des opérateurs économiques.

46

Flatworld estime que le pourvoi est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le reste, non fondé.

APPRÉCIATION DE LA COUR

47

Ainsi qu'il résulte de l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, *Les Éditions Albert René/OHMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et du 31 janvier 2019, *Pandalis/EUIPO*, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 51).

48

Par ailleurs, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Il incombe au requérant d'indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, *Pandalis/EUIPO*, C-194/17 P, EU:C:2019:80, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).

49

En l'espèce, la contestation par la requérante de la constatation de fait opérée au point 39 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, au moment où la demande d'enregistrement de la marque contestée a été déposée, Flatworld proposait, sur le territoire allemand, des services en faisant usage de l'élément « *outsourc2india* » contenu dans le signe reproduit au point 14 du présent arrêt, n'est assortie ni d'indications précises ni de pièces visant à démontrer que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits ou éléments de preuve en déduisant de ceux-ci, et en particulier du site Internet de Flatworld, que cette société était, lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, active sur le territoire allemand, en ce qu'elle y offrait des services en employant cet élément « *outsourc2india* ».

50

Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable pour autant qu'il vise à contester ladite constatation de fait opérée par le Tribunal.

51

S'agissant, en revanche, des constatations de fait contenues aux points 42 et 45 de l'arrêt attaqué, selon lesquelles *Outsource2India* s'était engagée à modifier, en cas d'absence d'accord sur une collaboration entre les parties, le signe utilisé par elle, la dénomination de son site Internet ainsi que sa dénomination sociale, la requérante a indiqué de manière précise pour quelle raison elle estime que, par ces constatations, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Elle a, en effet, joint à sa requête au pourvoi des projets de contrat ainsi que des courriers échangés entre le dirigeant d'*Outsource2India* et Flatworld, ces documents ayant également été soumis au Tribunal et démontrant, selon la requérante, qu'il n'avait nullement été convenu entre les parties qu'*Outsource2India* cesserait d'utiliser l'élément « *outsourc2india* ». Par ailleurs, aucune des déclarations faites par le

dirigeant d'Outsource2India dans ces documents n'aurait fait naître d'obligation en ce sens à charge de cette société.

52

Cette argumentation de la requérante est, dès lors, recevable et doit être examinée en vérifiant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, s'il ressort de façon manifeste desdits documents que le Tribunal a fait une lecture erronée de ceux-ci.

53

À cet égard, il y a lieu de relever qu'il découle sans ambiguïté des courriers échangés au mois de mai 2007 entre le dirigeant d'Outsource2India et Flatworld, joints à la requête de pourvoi et ayant, lors de la procédure devant le Tribunal, été soumis à celui-ci, qu'il existait une divergence de vues profonde entre les parties pour ce qui concerne, précisément, la portée des engagements pris par Outsource2India en cas d'absence d'accord. Si Flatworld était convaincue qu'Outsource2India s'était engagée, en cas d'absence d'accord sur une collaboration entre les parties, à cesser d'utiliser l'élément « outsource2india » dans le signe utilisé par elle, dans la dénomination de son site Internet ainsi que dans sa dénomination sociale, Outsource2India soulignait pour sa part, dans ces courriers, qu'elle s'était seulement engagée à ne pas faire usage du signe, tel quel, de Flatworld reproduit au point 14 du présent arrêt et à ne pas utiliser, dans ses actes commerciaux, le site Internet de Flatworld.

54

En constatant, au point 42 de l'arrêt attaqué, qu'« [Outsource2India] s'était engagée à renommer sa propre marque et son propre site Internet » et, au point 45 de cet arrêt, qu'« [Outsource2India] avait d'elle-même dit à la requérante qu'elle changerait le nom de sa société », le Tribunal a fait siennes des affirmations de Flatworld qui étaient contredites par la correspondance échangée entre les parties, dès lors que, dans celle-ci, Outsource2India soulignait qu'elle ne prenait pas un tel engagement. En outre, nonobstant la description détaillée des faits et la mention de nombreux documents dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas précisé quels étaient le ou les documents soumis à son appréciation qui corroboraient, selon lui, ces affirmations de Flatworld.

55

Dans ces conditions, il est manifeste que, en constatant qu'Outsource2India avait pris un tel engagement et en estimant, par ailleurs, au point 42 de l'arrêt attaqué, que cet engagement ressortait des « circonstances objectives du cas d'espèce », le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve soumis à son appréciation.

56

Dès lors que les constatations opérées aux points 42 et 45 de l'arrêt attaqué, citées au point 54 du présent arrêt, sont entachées d'une dénaturation, elles ne peuvent fonder la décision du Tribunal selon laquelle, en procédant à la demande d'enregistrement de la marque contestée, Outsource2India a agi de mauvaise foi.

57

Le Tribunal a toutefois fondé cette décision sur un ensemble de circonstances, dont certaines pourraient le cas échéant suffire à justifier celle-ci. Il convient, partant, d'examiner les autres arguments de la requérante, afin de déterminer si ceux-ci sont bien fondés et doivent, seuls ou en combinaison avec l'argument accueilli ci-dessus, conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.

58

S'agissant de ces autres arguments, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit, en ce qu'il n'aurait pas dûment examiné la présence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque contestée et le signe prétendument utilisé avant le 25 juin 2007 par Flatworld. Selon la requérante, le recours devant le Tribunal aurait dû être rejeté à défaut d'un tel risque de confusion, la marque contestée et le signe de Flatworld étant différents sur le plan figuratif et leur seul élément commun, à savoir l'élément « outsource2india », étant descriptif.

59

À cet égard, il peut certes être observé, ainsi que l'ont fait remarquer la requérante et l'EU IPO, que le Tribunal n'a ni motivé son appréciation figurant au point 38 de l'arrêt attaqué selon laquelle il existait un risque de confusion entre la marque contestée et le signe utilisé par Flatworld ni dûment étayé celle, figurant au même point de cet arrêt, selon laquelle cette marque et ce signe sont similaires, au sens du règlement n° 207/2009.

60

Toutefois, nonobstant ce défaut de motivation quant à l'existence d'un risque de confusion et d'un signe similaire, la décision du Tribunal selon laquelle Outsource2India était de mauvaise foi apparaît fondée pour d'autres motifs.

61

En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 puisse s'appliquer. En l'absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d'absence d'utilisation, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à la marque contestée, d'autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d'indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. Lorsqu'il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d'enregistrement de cette marque avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, l'existence d'une telle intention doit conduire à l'application de la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qu'il y ait eu risque de confusion dans l'esprit du public ou non (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, points 46, 54 et 56).

62

Cette portée de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'est pas infirmée par l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), cité par la requérante. Il résulte seulement dudit arrêt que, lorsqu'il est établi qu'une utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires existait et prêtait à confusion au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, il y a lieu d'examiner, dans le cadre de

63

L'intention, visée au point 61 du présent arrêt, du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

64

En l'occurrence, aux points 42 à 47 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a pris en compte un certain nombre de circonstances afin de déterminer l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande.

65

Certes, ainsi qu'il a été exposé aux points 53 à 55 du présent arrêt, l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation des éléments de preuve dans la mesure où il constate qu'Outsource2India s'était « engagée » à modifier son signe et la dénomination de son site Internet et « avait d'elle-même dit » qu'elle modifierait sa dénomination sociale en cas d'absence d'accord sur une collaboration.

66

Par ailleurs, le constat, au point 43 de l'arrêt attaqué, selon lequel la requérante a eu l'intention d'exploiter le potentiel économique que pouvait représenter le nom de la marque non enregistrée de Flatworld ne peut être pris en compte dans la mesure où celui-ci repose essentiellement sur la prémisse selon laquelle la requérante a demandé l'enregistrement d'un signe similaire au signe de Flatworld, alors que, comme il a été observé au point 59 du présent arrêt, cette dernière affirmation n'a pas été étayée par le Tribunal.

67

Néanmoins, auxdits points 42 à 47, le Tribunal a également mis en avant d'autres circonstances du cas d'espèce, notamment, la tentative d'un entrepreneur allemand, à partir du mois de novembre 2006, d'établir une collaboration commerciale avec Flatworld en Allemagne, l'établissement par cet entrepreneur à cette fin et sans accord préalable de Flatworld d'une société de droit allemand portant le nom « Outsource2India » qui reproduit l'élément « outsource2india » utilisé par Flatworld, l'utilisation par Outsource2India de ce même élément dans la dénomination de son site Internet, ainsi que les réticences, puis les objections, exprimées entre les mois de février et de mai 2007 par Flatworld quant à cette situation qu'elle n'entendait pas voir perdurer à défaut d'accord sur une collaboration. Ces constatations factuelles du Tribunal ne sont pas contestées dans le cadre du présent pourvoi.

68

Le Tribunal a pu valablement décider, sur le fondement de ces seules circonstances objectives dûment constatées, qu'Outsource2India avait agi de mauvaise foi en ce qu'elle avait déposé une demande de marque de l'Union européenne portant sur un signe qui contenait la reproduction de l'élément dont Flatworld faisait déjà usage dans le cadre de son activité commerciale, alors même que, durant la période immédiatement précédente à cette demande, allant du mois de novembre 2006 au mois de mai 2007, l'utilisation de cet élément par Outsource2India avait systématiquement été présentée par celle-ci comme étant liée à sa proposition d'une collaboration avec Flatworld.

69

Par ailleurs, et contrairement à ce que font valoir la requérante et l'EUIPO, c'est à bon droit et sans se contredire que le Tribunal a jugé, au point 47 de l'arrêt attaqué, que l'éventuel caractère descriptif de l'élément « outsource2india » ne l'empêchait pas de décider qu'Outsource2India avait agi de mauvaise foi en visant, dans les circonstances décrites au point précédent, à exploiter cet élément dans le sillage de Flatworld.

70

Il importe de relever, à cet égard, que le Tribunal n'a pas considéré que Flatworld jouissait d'un droit exclusif sur l'emploi de l'élément « outsource2india » et n'a pas non plus exclu que cet élément, assorti d'éléments figuratifs, puisse le cas échéant être enregistré en tant que marque de l'Union européenne à la demande d'un concurrent de Flatworld. Par l'arrêt attaqué, il a seulement considéré qu'Outsource2India, société de droit allemand créée dans le but de coopérer avec Flatworld, a agi de mauvaise foi en demandant, peu de temps après le refus par Flatworld d'une telle collaboration, l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne comportant précisément cet élément, utilisé par Flatworld dans ses activités commerciales.

71

Enfin, pour autant que la requérante et l'EUIPO font encore valoir que le Tribunal aurait dû préciser et motiver davantage sa qualification du signe, reproduit au point 14 du présent arrêt et utilisé par Flatworld avant le 25 juin 2007, de « marque non enregistrée », il y a lieu de relever qu'il ressort des points 20 et 35 de l'arrêt attaqué que, par l'emploi de ces termes, le Tribunal ne s'est pas référé à un type particulier de marque au sens du droit allemand ou d'un autre ordre juridique, mais a simplement indiqué, en premier lieu, que, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, ledit signe utilisé par Flatworld n'était pas une marque enregistrée, avec pour conséquence que le principe du premier déposant ne s'opposait pas à l'enregistrement de la marque contestée et, en second lieu, que la marque contestée était en revanche susceptible de relever de la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À ce dernier égard, le Tribunal a indiqué que, indépendamment du point de savoir si Flatworld disposait ou non d'un droit de marque antérieur sur le signe utilisé par elle, la marque contestée devait être annulée s'il devait apparaître qu'Outsource2India a agi de mauvaise foi en procédant à la demande d'enregistrement de la marque contestée.

72

Ces constatations ne sont entachées d'aucune erreur de droit et il n'y avait pas besoin de les motiver davantage. À cet égard, il suffit de rappeler que la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se distingue fondamentalement de la cause de nullité relative visée à l'article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, cette dernière supposant l'existence d'une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à moins que cette marque antérieure ne jouisse d'une renommée, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ou que l'article 8, paragraphe 1, sous a), de celui-ci ne s'applique. Or, dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, il n'est nullement requis que le demandeur soit titulaire d'une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve

73

Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique à l'appui du pourvoi doit être rejeté et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

SUR LES DÉPENS

74

En vertu de l'article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

75

Flatworld ayant conclu à la condamnation d'Outsource Professional Services aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Flatworld afférents à la procédure de pourvoi.

76

L'EUIPO ayant succombé en ses conclusions, mais Flatworld n'ayant pas sollicité sa condamnation aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, il convient de condamner l'EUIPO à supporter ses propres dépens afférents à cette procédure.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

- 1) Le pourvoi est rejeté.
- 2) Outsource Professional Services Ltd supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Flatworld Solutions Pvt Ltd afférents à la procédure de pourvoi.
- 3) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Signatures

* Langue de procédure : l'anglais.

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