

— condamner John Mills aux dépens de l'Office.

### **Moyens et principaux arguments**

Violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 <sup>(1)</sup>

- Le Tribunal a mal interprété les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 en limitant son champ d'application à la notion d'«identité» des signes et en lui attribuant un sens propre à l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009.
- Le Tribunal n'a pas suffisamment pris en compte la finalité de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009, à savoir éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci, l'agent pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises durant la relation commerciale l'unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis, privilégiant ainsi de façon discutable une interprétation littérale. Le juge de l'Union se fonde cependant de façon constante sur une approche téléologique de l'interprétation du droit des marques.
- Une interprétation littérale ne permet pas non plus de conclure à l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 aux seules marques identiques. Il suffit dès lors que les signes en cause coïncident sur des éléments fondant en substance le caractère distinctif de la marque antérieure. Sur cette base, il convient, pour analyser les marques en conflit au regard de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009, de déterminer si la demande de marque de l'Union européenne reproduit les éléments essentiels de la marque antérieure d'une façon telle qu'il est évident que le demandeur s'approprie de façon indue les droits légitimes du titulaire sur sa marque. En fait, l'agent déloyal serait non seulement en mesure de faire obstacle à tout enregistrement ultérieur de la marque antérieure dans l'Union européenne par le titulaire initial de la marque — mais également à tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial dans l'Union européenne.

*Violation de l'article 36 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne*

- L'arrêt attaqué est marqué par un raisonnement contradictoire, dans la mesure où il considère que les signes sont identiques, d'une part, lorsque l'un reproduit l'autre sans aucune modification ou ajout, et, d'autre part, lorsque des variations sont apportées au signe, sans en modifier le caractère distinctif (voir points 38 à 40 de l'arrêt attaqué). Un tel raisonnement est contradictoire étant donné que la même notion d'«identité» est appliquée à des situations juridiques et factuelles distinctes, et que deux contenus différents lui sont erronément attribués.
- Le Tribunal n'a pas fourni d'explications concernant les raisons pour lesquelles il estime que les marques en conflit ne relèvent pas du champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement 207/2009 suite à l'application des critères établis au point 39 de l'arrêt attaqué.

---

<sup>(1)</sup> Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

**Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par The Yokohama Rubber Co. Ltd contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2018 dans l'affaire T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO**

**(Affaire C-818/18 P)**

(2019/C 148/10)

*Langue de procédure: l'anglais*

### **Parties**

*Partie requérante:* The Yokohama Rubber Co. Ltd (représentants: D. Martucci et F. Boscarol de Roberto, avocats)

*Autres parties à la procédure:* Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Pirelli Tyre S.p.A.

## Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt frappé de pourvoi;
- si nécessaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de l'Union européenne;
- condamner Pirelli Tyre S.p.A. aux dépens y compris ceux exposés au cours de la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.

## Moyens et principaux arguments

*Première branche du premier moyen: la marque est-elle constituée par la forme du produit au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (1)?*

Le Tribunal a affirmé que, même si la représentation graphique qui constitue le signe contesté ne fait apparaître aucun contour et ce signe n'est accompagné d'aucune description additionnelle, Pirelli n'a pas contesté que certains de ses modèles de pneus contiennent, sur leur surface de roulement, une rainure de la forme représentée par le signe contesté, et que la possibilité offerte à l'autorité compétente, de prendre en compte les éléments utiles à l'identification des caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel contesté, a été étendue à l'examen des signes bidimensionnels. Le Tribunal a conclu son raisonnement en affirmant que: «[...] il y a lieu de constater que, analysée objectivement et concrètement, la marque contestée ne représente pas le dessin d'une bande de roulement. Elle représente, tout au plus, une rainure isolée d'une bande de roulement.» La Cour de justice a rappelé que la jurisprudence développée à l'égard des marques tridimensionnelles consistant en l'apparence d'un produit ou d'une partie du produit lui-même s'applique également lorsque, comme dans le cas en l'espèce, la marque demandée est une marque figurative consistant en la représentation bidimensionnelle du produit ou d'une partie du produit en question. Dans un tel cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe dépourvu de lien avec l'apparence du produit qu'il couvre. La représentation graphique de la marque contestée reproduit exactement la forme du produit désigné (à savoir le motif) ou du produit auquel elle est liée pour des raisons techniques. L'explication fournie par le Tribunal, selon laquelle le signe n'est pas une partie significative du produit, est arbitraire et contraire à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal lui-même. La question n'est pas de savoir si le signe constitue une partie significative du produit mais si le signe est une partie du produit.

*Seconde branche du premier moyen: la chambre de recours a-t-elle ajouté à la forme des éléments qui n'étaient pas constitutifs du signe et qui étaient donc extérieurs ou étrangers ?*

Le Tribunal a affirmé que la chambre de recours s'est écartée de la forme représentée par le signe contesté et a altéré ladite forme. Autrement dit, la chambre de recours a modifié la nature du signe, invoquant ou supposant des traits ou caractéristiques extérieurs ou étrangers. En réalité, la chambre de recours n'a pas ajouté d'éléments au signe, mais a évalué la forme réelle des produits et non la forme abstraite telle qu'elle avait été déposée. Si le signe est, comme l'affirme le Tribunal, une représentation fidèle d'une partie des produits visés par celui-ci, il est alors nécessaire d'analyser les caractéristiques de la forme découlant de la représentation graphique sous l'angle de la fonction des produits en cause. À notre avis, le Tribunal semble affirmer que l'EUIPO a essayé de trouver des caractéristiques cachées qui ne sont pas visibles dans la forme représentée. Bien que cette appréciation doive assurément être confinée, de prime abord, à une analyse de la forme telle que présentée dans la demande, le rapport entre cette forme (à savoir une rainure) et la fonction des produits (à savoir des pneus) nécessite de prendre en compte des informations additionnelles. Nous estimons que l'analyse du signe tel que présenté dans la demande est relativement aisée du fait que la marque apparaît sur les produits sous la forme d'une reproduction en série du signe. La question qui se pose est donc: «la représentation correspond-elle incontestablement à la description d'un élément fonctionnel d'une partie du produit ?» et non, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal, «la représentation correspond-elle incontestablement à la description d'une partie significative ou d'une fraction mineure du produit ?»

*Second moyen: dénaturation des faits*

Le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'ensemble des faits et l'ensemble des documents présentés par Yokohama. Nous avons indiqué précisément les éléments de preuve que nous considérons que le Tribunal a dénaturés et avons démontré les erreurs d'appréciation qui, à notre avis, ont conduit à cette dénaturation. La distorsion en question ressort clairement des documents fournis dans le dossier de la Cour de justice et il n'est donc pas nécessaire d'examiner à nouveau les faits et éléments de preuve.

---

(<sup>1</sup>) Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).

---

**Pourvoi formé le 28 décembre 2018 par Mamas and Papas Ltd contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre)  
rendu le 23 octobre 2018 dans l'affaire T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO**

**(Affaire C-825/18 P)**

(2019/C 148/11)

*Langue de procédure: l'anglais*

**Parties**

*Partie requérante:* Mamas and Papas Ltd (représentants: S. Malynicz QC, B. Whithead, J. Dainty, Solicitors)

*Autre partie à la procédure:* Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

**Conclusions**

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;
- statuer sur la question tenant à la divulgation antérieure;
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de l'Union européenne pour les autres moyens invoqués devant le Tribunal mais sur lesquels ce dernier a omis de statuer;
- condamner l'office et la partie intervenante à leurs propres dépens et à ceux encourus par la partie requérante.

**Moyens et principaux arguments**

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit concernant le pouvoir d'appréciation des faits liés à la divulgation du dessin ou modèle antérieur, accordé à l'EUIPO en vertu de l'article 63, paragraphe 1, du RCD (<sup>1</sup>). Lorsque le titulaire du dessin ou modèle affirme explicitement qu'une divulgation antérieure a eu lieu, il n'est pas loisible à l'EUIPO de parvenir à une conclusion différente sur cette question.