

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 novembre 2011 \*

Dans l'affaire T-308/06,

**Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.**, établie à Pleasanton, Californie (États-Unis), représentée par M<sup>es</sup> F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats,

partie requérante,

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)**, représenté par M. D. Botis, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

\* Langue de procédure : l'anglais.

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

**Werner & Mertz GmbH**, établie à Mayence (Allemagne), représentée initialement par M<sup>es</sup> M. Thewes et V. Wiot, puis par M<sup>es</sup> Thewes et P. Reuter, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 8 septembre 2006 (affaire R 1094/2005-2), relative à une procédure d'opposition entre Werner & Mertz GmbH et Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur),  
juges,

greffier : M<sup>me</sup> S. Spyropoulos,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2007,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1<sup>er</sup> mars 2007,

vu le mémoire en réplique de la requérante déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2007,

à la suite de l'audience du 13 septembre 2011, à laquelle aucune des parties n'a participé,

rend le présent

## **Arrêt**

### **Antécédents du litige**

- <sup>1</sup> Le 20 février 2001, la requérante, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, 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 3, 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, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Cires, crèmes à polir, préparations pour nettoyer, crèmes pour le cuir, produits de protection pour le cuir, préparations pour laver » ;
- classe 18 : « Sacs à main » ;
- classe 25 : « Vêtements, y compris t-shirts, couches ».

- 4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 27/2002, du 8 avril 2002.
  
- 5 Le 25 juin 2002, l'intervenante, Werner & Mertz GmbH, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009).
  
- 6 L'opposition était fondée sur la marque allemande figurative suivante :



- 7 Cette marque a été enregistrée le 15 juillet 1994 sous le numéro 2079354 pour des produits relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice et correspondant à

la description suivante : « Préparations pour lessiver et blanchir ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, agents pour imprégner, nettoyer, protéger et prendre soin des articles en cuir, plastiques et textiles, en particulier les chaussures ; cirage, préparations pour nettoyer et prendre soin des sols ; préparations pour nettoyer et prendre soin des tapis ; matériaux et textiles ignifugés ; détachants, détergents pour installations sanitaires ».

- 8 L'opposition portait sur les produits couverts par la demande relevant de la classe 3, lesquels, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l'OHMI, correspondent à la description suivante : « Cires, crèmes à polir, préparations pour nettoyer, crèmes pour le cuir, produits de protection pour le cuir, préparations pour laver, tous pour le soin de véhicules automobiles ».
- 9 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
- 10 Le 15 juillet 2005, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité, au motif que les éléments de preuve produits par l'intervenante à la demande de la requérante, conformément à l'article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), étaient insuffisants pour prouver que la marque nationale antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux en Allemagne au cours des cinq années qui ont précédé la date de publication de la demande de marque communautaire. Elle a considéré que les pièces produites avaient toutes été élaborées en interne par l'intervenante, qu'elles ne permettaient pas de conclure à une commercialisation réelle et effective des produits sur le marché pertinent et que, partant, elles ne fournissaient pas d'indication sur l'importance de l'usage de la marque antérieure.

- 11 Le 9 septembre 2005, l'intervenante a formé un recours, devant la chambre de recours, contre la décision de la division d'opposition.
  
- 12 Le 14 novembre 2005, l'intervenante a présenté, en annexe au mémoire exposant les motifs du recours, des éléments de preuve complémentaires à ceux déjà produits en première instance. Ces nouveaux éléments de preuve comprenaient neuf factures datées du 20 avril 2001 au 18 mars 2002.
  
- 13 Par décision du 8 septembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition et lui a renvoyé l'affaire.
  
- 14 Premièrement, concernant la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours devant la chambre de recours par l'intervenante et destinés à prouver qu'il avait été fait usage de la marque antérieure en Allemagne entre le 8 avril 1997 et le 7 avril 2002, la chambre de recours a considéré que les neuf factures constituaient des preuves complémentaires, tendant à confirmer ou à étayer les pièces justificatives produites en temps utile devant la division d'opposition, et qu'elles étaient recevables.
  
- 15 La chambre de recours a fondé son raisonnement sur l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), qui confère à l'OHMI un pouvoir discrétionnaire pour prendre ou non en compte des faits et des preuves soumis tardivement en examinant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire.
  
- 16 Deuxièmement, concernant la question de savoir si ces preuves complémentaires étaient à même de prouver l'usage de la marque antérieure au sens de l'article 43,

paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), la chambre de recours a considéré que les éléments fournis prouvaient à suffisance de droit l'usage de la marque antérieure pour les produits « crèmes à polir » et « crèmes pour le cuir ». La chambre de recours a conclu que ces éléments étayaient et confirmaient les informations contenues dans la déposition et les barèmes de prix et qu'ils semblaient correspondre aux rapports sur le chiffre d'affaires.

### **Conclusions des parties**

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

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

18 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

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

## En droit

- 19 À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 43 du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Ce moyen se subdivise en deux branches.

### *Sur la prise en compte des factures produites pour la première fois devant la chambre de recours*

- 20 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a, en violation de l'article 43 du règlement n° 40/94 et de la règle 22 du règlement n° 2868/95, déclaré recevables les pièces tardives produites pour la première fois devant elle. Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû tenir compte du stade tardif de la procédure auquel cette production a eu lieu et des circonstances entourant la production de ces éléments de preuve pour les écarter.
- 21 Il est constant entre les parties que les pièces fournies par l'intervenante le 14 novembre 2005, avec le mémoire exposant les motifs du recours, à l'appui de celles déjà produites en première instance, n'ont pas été produites en temps utile, ce que retient également, en substance, la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée. Les parties s'opposent, en revanche, sur la possibilité pour l'OHMI de prendre en considération lesdits documents.
- 22 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu'il découle du libellé de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, que, en règle générale et sauf disposition contraire,

la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 40/94 et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42).

23 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu'une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit incondicional à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l'OHMI (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 43).

24 Une telle prise en compte par l'OHMI, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 44).

25 À ce propos, il convient de rejeter d'emblée l'argument de la requérante selon lequel l'arrêt OHMI/Kaul, précité, n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque les preuves ne concernaient pas, dans cette affaire, l'usage sérieux de la marque antérieure. En effet, il suffit de relever que dans l'arrêt OHMI/Kaul, précité, la Cour a fourni son interprétation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement 40/94 qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne se limite nullement à traiter de la production tardive de preuves relatives au bien-fondé de l'action, mais permet à l'OHMI de prendre en compte toutes sortes de faits ou de preuves tardives. D'ailleurs, la Cour a récemment confirmé que son interprétation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 s'appliquait aussi dans les cas de production tardive de preuves de l'usage sérieux

d'une marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 mai 2011, Union Investment Privatfonds/OHMI, C-308/10 P, non publié au Recueil, points 40 à 45).

- 26 S'agissant des modalités d'exercice, par l'OHMI, du pouvoir d'appréciation évoqué ci-dessus, il convient de relever, premièrement, que la chambre de recours a, à juste titre, expressément constaté qu'elle disposait du pouvoir d'appréciation nécessaire, au sens de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en indiquant, au point 22 de la décision attaquée, qu'« il appart[enait] à l'[OHMI] de décider, à son entière discrétion, de prendre ou non en compte des faits et preuves soumis tardivement en examinant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire ».
- 27 Deuxièmement, la motivation fournie par la chambre de recours permet de justifier sa décision d'accepter, compte tenu des circonstances, les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle. En effet, la chambre de recours indique, au point 25 de la décision attaquée, que la division d'opposition a considéré, dans sa décision, que l'intervenante avait omis de fournir des éléments de preuve indépendants sur ses ventes effectives, susceptibles de confirmer ou d'étayer les pièces qu'elle avait élaborées en interne sur l'importance de l'usage de la marque antérieure. Par conséquent, la chambre de recours a considéré qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation et qu'il était justifié d'admettre les preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui tendaient à confirmer ou à étayer les pièces justificatives produites en temps utile devant la division d'opposition.
- 28 Troisièmement, la décision attaquée a expressément abordé la question de la pertinence des neuf factures pour l'issue de la procédure et a décidé de les admettre, parce qu'il s'agissait d'éléments de preuve complémentaires qui apportaient des éclaircissements sur des questions liées à l'importance de l'usage de la marque antérieure, c'est-à-dire des questions pour lesquelles des éléments de preuve avaient déjà été présentés en première instance. Par ailleurs, il convient de souligner, à l'instar de l'OHMI, que la chambre de recours ne s'est pas contentée d'apprécier de prime abord la pertinence

des pièces, comme l'exige la Cour, mais s'est livrée à un examen complet de celles-ci qui a démontré que les nouveaux éléments modifiaient en réalité l'issue de la procédure, comme en attestent les points 26 à 31 de la décision attaquée.

- 29 Quatrièmement, s'agissant des autres circonstances susceptibles de s'opposer à la prise en compte des factures présentées tardivement, il convient de souligner qu'il ne ressort nullement du dossier que l'intervenante avait l'intention de prolonger abusivement la procédure ou qu'elle avait fait preuve de négligence lors de la présentation des preuves en première instance.
- 30 Quant à l'argument de la requérante selon lequel le stade de la procédure auquel intervient la production tardive des preuves s'oppose à leur prise en considération, il ne saurait davantage prospérer. En l'espèce, l'intervenante, à la suite de la décision de la division d'opposition, avait la possibilité de présenter des preuves complémentaires à l'appui de son recours et la chambre de recours disposait du pouvoir discrétionnaire de les accepter. La chambre de recours les a prises en considération et ce que la requérante prétend être un retard dans la procédure ne constitue en réalité que le déroulement normal de la procédure dans laquelle la chambre de recours peut être amenée à annuler la décision de la division d'opposition.
- 31 Enfin, s'agissant de vérifier si, le cas échéant, une disposition de la réglementation s'opposait à l'acceptation des nouvelles preuves à ce stade de la procédure, il convient de rappeler que la possibilité pour les parties à la procédure devant l'OHMI de présenter des faits et des preuves après l'expiration des délais impartis à cet effet n'existe pas de manière inconditionnelle, mais se trouve, ainsi qu'il ressort du point 42 de l'arrêt OHMI/Kaul, précité, subordonnée à la condition qu'il n'existe pas de disposition contraire. Ce n'est que si cette condition est remplie que l'OHMI dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI — Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-86/05, Rec. p. II-4923, point 47].

- 32 Toutefois, en utilisant l'expression « sauf disposition contraire » à propos des dispositions susceptibles de limiter le pouvoir d'appréciation conféré à l'OHMI par l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la Cour, dans l'arrêt OHMI/Kaul, précité, n'a pas indiqué explicitement quelles dispositions du règlement n° 40/94 étaient visées. Elle n'a pas précisé non plus si cette expression visait également le règlement n° 2868/95 et, en particulier, la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
- 33 Or, il convient de relever que le règlement n° 2868/95 ayant été adopté, par la Commission, conformément à l'article 140 du règlement n° 40/94 (devenu article 145 du règlement n° 207/2009), ses dispositions doivent être interprétées en conformité avec les dispositions de ce dernier règlement [arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Rec. p. II-691, point 73].
- 34 Dès lors, en l'espèce, les arguments de la requérante, selon lesquels la chambre de recours, sur la base de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, avait l'obligation d'écarter les pièces tardives produites par l'intervenante sans pouvoir faire application de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, reviendraient à faire prévaloir une interprétation d'une règle du règlement d'exécution contraire aux termes clairs du règlement général (voir arrêt BUDWEISER, précité, point 73, et la jurisprudence citée).
- 35 De plus, la préservation de la possibilité d'accepter des preuves complémentaires est conforme à l'esprit de l'arrêt OHMI/Kaul, précité. Dans l'affaire à l'origine de cet arrêt, la Cour a justifié l'acceptation de preuves tardives sur la base des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, en vertu desquels l'examen au fond d'une opposition doit être le plus complet possible, afin d'éviter l'enregistrement de marques qui pourraient ultérieurement être déclarées nulles. Dès lors, ces principes peuvent prévaloir sur le principe d'efficacité procédurale sous-jacent à la nécessité de respecter les délais, si les circonstances du cas d'espèce le justifient.

- 36 Il s'ensuit que la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 ne peut être considérée comme étant une « disposition contraire » au sens de l'arrêt OHMI/Kaul, précité.
- 37 Il est, certes, vrai que le Tribunal a déjà jugé que l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), tel que mis en œuvre par la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 dans sa version applicable avant sa modification par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), devenue la règle 22, paragraphe 2, du même règlement, après cette modification, dispose qu'une présentation de preuves de l'usage de la marque antérieure au-delà de l'expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l'opposition, sans que l'OHMI ait une marge d'appréciation à cet égard (arrêt CORPO livre, précité, points 48 et 49).
- 38 Il n'en reste pas moins que le Tribunal a aussi jugé que la règle 22, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la prise en considération d'éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l'existence d'éléments nouveaux, même s'ils sont fournis après l'expiration de ce délai (arrêt CORPO livre, précité, point 50).
- 39 Or, même si l'acceptation de preuves de l'usage fournies tardivement devait être subordonnée à l'apparition d'un « élément nouveau », en l'espèce, il existerait des raisons valables militant en faveur de l'acceptation de ces preuves.
- 40 En effet, dans le cas d'espèce, l'« élément nouveau », tel que prévu dans l'arrêt CORPO livre, précité, est constitué par la décision de la division d'opposition. Dans les cas où l'opposant produit, dans le délai imparti, des preuves initiales pertinentes, jugeant en toute bonne foi qu'elles sont suffisantes pour étayer ses prétentions et apprend uniquement par la décision de la division d'opposition que ces preuves ne sont pas

jugées suffisantes, il n'existe aucune raison valable l'empêchant de renforcer ou de clarifier le contenu des preuves initiales en produisant des preuves complémentaires lorsqu'elle demande à la chambre de recours de procéder à un nouvel examen complet de l'affaire.

41 L'argument selon lequel les opposants, qui assument la charge de la preuve et doivent y satisfaire, ont en général la possibilité de présenter des preuves complètes depuis le début de la procédure, conjointement à leurs observations, n'est pas convaincant. Par définition, il existe également, dans tous les cas où des preuves sont présentées tardivement, un non-respect du délai initialement imparti. Si le simple fait que le délai n'a pas été respecté était suffisant pour exclure la possibilité de produire des preuves complémentaires, l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 ne serait jamais applicable et, partant, serait dénué de toute portée.

42 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de la décision attaquée quant à la prise en compte des preuves de l'usage sérieux de la marque antérieure présentées pour la première fois devant la chambre de recours. La première branche du moyen de la requérante doit donc être rejetée comme non fondée.

#### *Sur la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure*

43 La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l'ensemble des documents produits par l'intervenante permettait d'établir un usage sérieux de la marque antérieure. En effet, les neuf factures produites pour la première fois devant la chambre de recours, même examinées en association avec les autres moyens de

preuve, ne permettraient pas, selon elle, de prouver un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire allemand durant la période pertinente.

- 44 Ainsi qu'il découle du neuvième considérant du règlement n° 40/94, le législateur a considéré que la protection d'une marque antérieure n'est justifiée que dans la mesure où celle-ci a effectivement été utilisée. En conformité avec ce considérant, l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 prévoit que le demandeur d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition.
- 45 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].
- 46 Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu'il n'existe pas de juste motif économique découlant d'une fonction effective de la marque sur le marché [arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Goulbourn/OHMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. II-789, point 38]. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. II-2811, point 38, et du 8 novembre 2007, Charlott/OHMI — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, non publié au Recueil, point 33].

- 47 Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée]. À cet égard, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêts Silk Cocoon, précité, point 39 ; VITAFRUIT, précité, point 39, et Charlott France Entre Luxe et Tradition, précité, point 34).
- 48 L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt BUDWEISER, précité, point 101).
- 49 Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêt BUDWEISER, précité, point 102).
- 50 La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits

ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, *Sunrider/OHMI*, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 71).

- 51 Pour examiner le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt *BUDWEISER*, précité, point 104). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l'absolu, mais doivent l'être en rapport avec d'autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation, ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêt de la Cour du 11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01, Rec. p. I-2439, point 39, et ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, Rec. p. I-1159, point 21).
- 52 Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l'usage sérieux d'une marque ne pouvait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais devait reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rec. p. II-5233, point 47].
- 53 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner si c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l'intervenante avait rapporté la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.

54 Il y a lieu de relever que, la demande d'enregistrement de la marque en cause ayant été publiée le 8 avril 2002, la période de cinq années visée à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 s'étend donc du 8 avril 1997 au 7 avril 2002. En outre, les éléments de preuve fournis par l'intervenante à la division d'opposition et visant à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne sont les suivants :

- attestation sur l'honneur du directeur général de l'intervenante, datée du 3 décembre 2003 ;
  
- deux brochures, détaillant les articles vendus sous le signe figuratif de l'intervenante avec traduction des passages pertinents, aucun de ces documents n'étant daté ;
  
- deux copies d'emballages de produit avec traduction anglaise intégrée, aucun de ces documents n'étant daté ;
  
- deux barèmes de prix avec traductions partielles, portant la mention « valable à compter du » et les dates des 1<sup>er</sup> avril 2001 et 1<sup>er</sup> janvier 2000 ;
  
- trois rapports sur le chiffre d'affaires mensuel datés de 1997, de 1998 et de 1999 ;
  
- deux rapports sur le chiffre d'affaires datés de 2003.

55 Quant aux éléments de preuve fournis par l'intervenante pour la première fois devant la chambre de recours à l'appui de ceux déjà produits en première instance, il s'agit de neuf factures datées du 20 avril 2001 au 18 mars 2002.

- 56 À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante opère une distinction entre les arguments relatifs aux pièces produites devant la division d'opposition et ceux relatifs à la force probante des factures présentées pour la première fois devant la chambre de recours.
- 57 S'agissant des pièces produites en première instance, la requérante prétend qu'elles sont manifestement insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, d'une part, s'agissant de l'attestation sur l'honneur, parce qu'elle émane de l'intervenante et, d'autre part, s'agissant des autres pièces, parce qu'aucune d'entre elles ne contient toutes les indications requises par la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, c'est-à-dire des informations sur la durée, le lieu, l'importance et la nature de l'usage.
- 58 En ce qui concerne l'attestation sur l'honneur, il importe de relever qu'il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites » au sens de l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 [devenu article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009], il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d'après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, non publié au Recueil, point 47, et jello SCHUHPARK, précité, point 38].
- 59 Il s'ensuit que, s'il est vrai que, compte tenu des liens qui unissent l'auteur de l'attestation et l'intervenante, ladite attestation doit être corroborée par le contenu des autres éléments de preuve fournis par l'intervenante pour avoir une valeur probante, il n'en reste pas moins que la circonstance qu'une telle attestation émane du directeur général de l'intervenante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur. Par ailleurs, comme relevé ci-après, les informations fournies par l'attestation sont effectivement

confirmées par les autres éléments de preuve soumis à l'OHMI. Partant, cet argument de la requérante doit être rejeté.

- 60 Quant à l'argument de la requérante selon lequel aucun des autres éléments de preuve ne contient toutes les indications requises par la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, il convient de relever, à l'instar de l'OHMI, que la méthode appliquée par la requérante pour l'analyse des preuves, consistant à scinder les pièces produites en différentes parties en cherchant à en écarter le plus grand nombre possible pour absence de pertinence, n'est pas compatible, d'une part, avec le principe selon lequel les preuves doivent s'apprécier globalement, et, d'autre part, avec la position adoptée par la Cour dans l'arrêt *Ansul*, précité, selon laquelle il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (arrêt *Ansul*, précité, point 38).
- 61 Par ailleurs, si la règle 22 du règlement n° 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, cette règle n'indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l'usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage.
- 62 Il s'ensuit que l'argument de la requérante selon lequel certains éléments de preuve ne peuvent pas être pris en compte, parce qu'ils n'apportent pas simultanément la preuve de l'ensemble des quatre éléments requis ne saurait prospérer, et ce d'autant plus que, en l'espèce, les brochures, barèmes de prix et déclarations présentés attestent clairement du lieu, de la durée et de la nature de l'usage soit directement, soit par déduction.

63 À cet égard, il convient de relever que sur les brochures et les deux copies d'emballage, les produits sont présentés en allemand. Il est vrai que sur l'un des emballages, le mode d'emploi et la description du produit figurent aussi en français et en anglais, mais cela s'explique, comme le soutient l'intervenante, par le fait que les produits en cause ont été réimportés à partir d'autres pays européens. En tout état de cause, ces mentions ne permettent pas de douter du fait que le marché visé est bien l'Allemagne. Les barèmes de prix, établis en mark allemand ou en euro selon les années, le prouvent également, corroborant ainsi l'attestation du directeur général de l'intervenante sur le lieu d'usage. La marque figurative telle qu'enregistrée apparaît sur toutes les brochures, sur les emballages ainsi que sur les barèmes de prix. Les rapports sur le chiffre d'affaires indiquent que des ventes ont été effectivement réalisées. En outre, les factures corroborent cet élément. Bien que le terme « bufalo » soit abrégé dans certains cas, l'abréviation ne peut faire référence qu'au terme « bufalo ». Ainsi, par exemple, une facture du 20 décembre 2001 mentionne « buf. shoe polish schwarz 75 ml ». La référence de ce produit se retrouve sur une autre facture du même jour et correspond dans cette dernière au produit « bufalo shoe polish black 75ml ». La nature de l'usage est donc suffisamment étayée.

64 Contrairement à ce que soutient la requérante, l'usage n'a pas été établi que pour des produits d'entretien des chaussures. Les brochures attestent que, outre le cirage, l'intervenante commercialisait, notamment, des savons sur lesquels il est expressément indiqué qu'ils conviennent à « tous les cuirs lisses », des graisses pour le cuir et des produits sur lesquels uniquement des articles de maroquinerie ou des vêtements sont représentés, indiquant donc que les produits BUFALO leur sont destinés. L'argumentation de la requérante sur ce point n'est, dès lors, pas pertinente et doit être rejetée.

65 Doit également être rejeté l'argument de la requérante selon lequel les pièces non datées ou portant une date non comprise dans la période à prendre en compte sont également sans intérêt. À supposer même que ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de conclure à un usage sérieux, il convient de considérer que, la durée de

vie commerciale d'un produit s'étendant généralement sur une période donnée, et la continuité de l'usage faisant partie des indications à prendre en compte pour établir que l'usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, les pièces de ce type, loin d'être dépourvues d'intérêt, doivent, en l'espèce, être prises en compte et évaluées conjointement avec les autres éléments, car elles peuvent apporter la preuve a posteriori d'une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque.

<sup>66</sup> Quant aux factures présentées pour la première fois devant la chambre de recours, la requérante conteste leur force probante au motif, en premier lieu, qu'elles ne mettent en évidence qu'un usage sporadique, compte tenu de la nature des produits (produits à bas prix), de l'étendue du marché géographique en cause (l'Allemagne) et des consommateurs pertinents (le grand public) et qu'elles ne correspondent qu'à une fraction infime du chiffre d'affaires mentionné dans la déclaration sous serment, en deuxième lieu, qu'elles sont émises par une entité différente, pour laquelle il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'un licencié autorisé du titulaire, en troisième lieu, qu'elles ne portent pas sur l'ensemble de la période de cinq ans, mais sur treize mois seulement et, en quatrième lieu, qu'elles peuvent au mieux attester d'un usage pour des chaussures, mais pas pour des crèmes à polir et des crèmes pour le cuir en général.

<sup>67</sup> En l'espèce, s'agissant des factures supplémentaires et de leur impact sur l'appréciation de l'importance de l'usage, la chambre de recours a considéré à juste titre que, conjointement avec les autres éléments de preuve, ces factures « [...] apportent la preuve d'un usage objectivement propre à créer ou à préserver un débouché pour les crèmes à polir [et les] crèmes pour le cuir[ ; d]e plus, le volume commercial, par rapport à la durée et la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif, dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque ».

68 La chambre de recours aboutit à cette conclusion, après une appréciation rigoureuse des pièces et sur la base des observations concrètes suivantes :

« Les neuf factures datent d'avril 2001 à mars 2002. Le directeur général de l'[intervenante] a indiqué dans sa déclaration que les produits et matériaux pour le soin des chaussures ont généré pour l'opposante un chiffre d'affaires de 6 653 237 euros entre 2000 et 2003. Les neuf factures concernent des ventes à hauteur de 1 600 euros environ et montrent que les articles BUFALO ont été livrés en petites quantités (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 pièces) à différents clients. Cela semble correspondre aux chiffres de ventes peu élevés, mentionnés dans la déclaration, qui dépassent à peine un million d'euros par an pour des produits largement utilisés, tels que le cirage, sur le plus grand marché européen, c'est-à-dire l'Allemagne, qui compte environ 80 millions de consommateurs potentiels. De plus, les tarifs appliqués dans les factures coïncident dans une large mesure avec ceux qui figurent sur les barèmes de prix produits en pièce (d) devant la division [d']opposition ».

69 Ces conclusions sont conformes à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné, peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (arrêt Ansul, précité, point 39, et ordonnance La Mer Technology, précitée, point 21).

70 Il s'ensuit que l'argument de la requérante selon lequel les ventes mentionnées sur les factures ne mettent en évidence qu'un usage sporadique, compte tenu de la nature des produits et de l'étendue du marché géographique, doit être rejeté.

71 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'appréciation de l'importance de l'usage ne devrait pas reposer exclusivement sur le montant des ventes expressément mentionnées

sur les factures. En effet, les factures fournissent aussi indirectement des indications concernant l'usage de la marque antérieure. Par exemple, le fait que les factures présentées ne portent pas de numéros consécutifs et sont datées pour l'essentiel de mois différents, conduit à conclure que l'intervenante n'a produit que des éléments de preuve correspondant à des exemples de ventes. Néanmoins, ces exemples permettent de supposer, avec un degré raisonnable de certitude, que les ventes globales des produits en cause sont en réalité nettement supérieures à celles expressément mentionnées. De même, le fait que ces factures sont adressées à divers distributeurs montre que l'usage est d'une importance suffisante pour correspondre à un effort commercial réel et sérieux et qu'il ne s'agit pas d'une simple tentative de simuler l'usage sérieux en utilisant toujours les mêmes circuits de distribution.

72 Par conséquent, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les montants figurant sur les factures n'étaient pas faibles au point d'impliquer que ces ventes aient été réalisées dans le seul but de maintenir la marque sur le registre et non pour en faire un usage sérieux et que cela était suffisant pour conclure que, en l'espèce, l'intervenante avait apporté la preuve, qui lui incombait, de cet usage sérieux.

73 S'agissant de l'argument selon lequel les factures sont émises par une entité différente de l'intervenante, dont il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'un licencié autorisé du titulaire, il convient de relever que la société dont émanent les factures figure sur une brochure, mais également sur le barème de prix valable à compter du 1<sup>er</sup> avril 2001 et sur un rapport sur le chiffre d'affaires concernant les années 2000 à 2003. Sur le barème de prix, le nom de cette société apparaît en étant suivi de la mention « Vertriebsgesellschaft mbH », qui peut être traduite en français par « société de distribution ». La même mention apparaît sur le papier à en-tête utilisé pour les neuf factures. En outre, l'adresse électronique de la société dans la marge inférieure des factures établit que cette adresse électronique est hébergée par le site Internet de l'intervenante, à savoir « BNS@WERNER-MERTZ.COM ». Ces éléments corroborent l'affirmation de l'intervenante selon laquelle la société concernée est une société de distribution de l'intervenante ou, à tout le moins, une société étroitement liée à l'intervenante.

- 74 Par ailleurs, l'argument selon lequel les factures ne portent pas sur l'ensemble de la période de cinq ans, mais sur treize mois seulement doit également être rejeté, car il n'est pas nécessaire que l'usage dure pendant toute la période de cinq ans, mais pendant une période suffisamment longue pour établir que cet usage est sérieux. En outre, la déclaration sous serment fournit davantage d'informations à cet égard et, par conséquent, il ne saurait être affirmé qu'en l'espèce l'usage ait été limité à une période de treize mois seulement.
- 75 Enfin, l'argument selon lequel les preuves ne peuvent démontrer l'usage, au mieux, que pour des chaussures et non pour des crèmes à polir et des crèmes pour le cuir en général doit, lui aussi, être rejeté, dans la mesure où il introduit une différenciation qui ne correspond à aucun segment réel du marché dans lequel les produits sur lesquels l'opposition est fondée pourraient être subdivisés d'un point de vue commercial.
- 76 Il s'ensuit que les factures présentées pour la première fois devant la chambre de recours étaient suffisantes pour démontrer, conjointement avec les autres éléments de preuve, que la marque allemande antérieure sur laquelle l'opposition était fondée avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits indiqués par la chambre de recours. Par conséquent, la seconde branche du moyen doit aussi être rejetée et, avec elle, le recours dans son intégralité.

## **Sur les dépens**

- 77 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'OHMI et par l'intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) **Le recours est rejeté.**
  
- 2) **Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. est condamnée aux dépens.**

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Signatures