



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 mars 2012\*

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative OUTBURST — Marque nationale verbale antérieure OUTBURST — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours — Article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) — Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l'affaire T-214/08,

**Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG**, établie à Glinde (Allemagne), représentée par M<sup>e</sup> T. Lampel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Botis et P. Geroulakos, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

**Hervé Dias Martinho**, demeurant au Plessis-Tréville (France),

**Manuel Carlos Dias Martinho**, demeurant au Plessis-Tréville,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 13 mars 2008 (affaire R 1261/2007-2), relative à une procédure d'opposition entre, d'une part, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG et, d'autre part, Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O'Higgins (rapporteur), juges,

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

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2008,

\* Langue de procédure: l'anglais.

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009,  
vu la réponse de la requérante à la demande de production de documents adressée par le Tribunal,  
vu la réponse de l'OHMI à la question écrite posée par le Tribunal,  
à la suite de l'audience du 24 novembre 2011,  
rend le présent

### Arrêt

#### Antécédents du litige

- 1 Le 2 mars 2005, Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho ont 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 notamment des classes 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
  - classe 18 : « Mallettes et valises, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de plage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette »;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski ou de sport, sous-vêtements ; combinaisons, à savoir combinaisons de surf, combinaisons de ski ».
- 4 La demande de marque communautaire a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 39/2005, du 26 septembre 2005.
- 5 Le 23 décembre 2005, la requérante, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, a formé opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
- 6 L'opposition était fondée sur la marque verbale OUTBURST, enregistrée en Allemagne le 31 août 1999 sous le numéro 39940713, pour désigner des produits relevant de la classe 25, au sens de l'arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et articles de chapellerie ».
- 7 L'opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure.
- 8 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].
- 9 Le 10 juillet 2006, Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho ont demandé que, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), la requérante apporte la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.
- 10 Par lettre du 12 juillet 2006, l'OHMI a invité la requérante à fournir ladite preuve dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 13 septembre 2006.
- 11 En réponse à cette lettre, le 11 septembre 2006, la requérante a présenté les éléments de preuve suivants :
- une déclaration écrite de son administrateur délégué, en date du 25 août 2006, dans laquelle celui-ci indiquait que sa filiale Heinrich Nickel GmbH & Co. KG utilisait largement, depuis 2000, la marque antérieure pour des vêtements de sport, en précisant, pour chaque année au cours de la période 2000-2005, le montant des ventes de vêtements portant cette marque réalisées par cette filiale ainsi que le nombre de ces vêtements ;
  - une liste des ventes de vêtements portant la marque antérieure réalisées chaque année au cours de la période 2000-2005 ventilée par client, une liste des mêmes ventes, mais ventilée par type de vêtement, divers bons de commande, bons de livraison et factures, deux pages (dont l'une est datée d'août 2004) provenant de deux catalogues édités pour des foires commerciales, des photographies de vêtements, des étiquettes de vêtements et deux pages extraites d'une brochure promotionnelle, toutes ces pièces justificatives étant annexées à la déclaration écrite visée ci-dessus ;
  - une déclaration écrite de l'administrateur délégué d'une société, en date du 4 septembre 2006, dans laquelle celui-ci indiquait que cette société avait acheté auprès de Heinrich Nickel des vêtements de sport portant la marque antérieure et avait revendu ceux-ci « à grande échelle » dans ses magasins de détail au moins depuis 2000, en précisant, pour chaque année de la période 2000-2005, le montant de ces achats ainsi que le nombre des vêtements achetés.
- 12 Par décision du 26 juin 2007, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité au motif que la requérante n'avait pas apporté la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.

- 13 Le 8 août 2007, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'opposition. Le 23 octobre 2007, elle a déposé, devant l'OHMI, son mémoire exposant les motifs du recours, en annexe duquel elle a joint des éléments de preuve complémentaires à ceux déjà produits en première instance.
- 14 Par décision du 13 mars 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. S'agissant des éléments de preuve présentés par la requérante le 11 septembre 2006 (voir point 11 ci-dessus), la chambre de recours a estimé qu'ils étaient « globalement » insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque nationale antérieure. En ce qui concerne les éléments de preuve complémentaires, la chambre de recours, se référant à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi qu'à la règle 22, paragraphe 2, 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), a considéré qu'ils étaient tardifs, ayant été produits après l'expiration du délai fixé par l'OHMI (voir point 10 ci-dessus), et qu'il n'existait pas d'éléments nouveaux susceptibles de justifier cette présentation tardive. Dans ces circonstances, la chambre de recours a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les conditions de l'existence d'un risque de confusion.

### **Conclusions des parties**

- 15 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
  - condamner l'OHMI aux dépens.
- 16 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le premier moyen comme non fondé ;
  - dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 s'applique en l'espèce, rejeter également le second moyen comme non fondé, rejeter le recours dans son ensemble et condamner la requérante aux dépens ;
  - dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 ne s'applique pas en l'espèce, renvoyer l'affaire devant la chambre de recours pour qu'elle exerce son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) et condamner l'OHMI à supporter uniquement ses propres dépens.

### **En droit**

- 17 La requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation des dispositions combinées de l'article 43, paragraphes 2 et 3, et 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] ainsi que de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, et de la violation des dispositions combinées de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.
- 18 Le premier moyen pose la question de savoir si les éléments de preuve présentés par la requérante devant la division d'opposition dans le délai imparti démontraient à suffisance de droit un usage sérieux de la marque antérieure et le second celle de savoir si la chambre de recours aurait également dû prendre en compte ceux qui avaient été produits pour la première fois devant elle.

*Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 43, paragraphes 2 et 3, et de l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 ainsi que de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95*

- 19 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.
- 20 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].
- 21 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, les dispositions mentionnées aux points 19 et 20 ci-dessus ne visent 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 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. II-2811, points 36 à 38, et la jurisprudence citée].
- 22 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, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, point 43). De plus, 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 (arrêt VITAFRUIT, point 21 supra, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37).
- 23 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 VITAFRUIT, point 21 supra, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 22 supra, point 43).
- 24 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 [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 21 supra, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, point 35].
- 25 Pour examiner, dans un cas d'espèce, 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 VITAFRUIT, point 21 supra, point 42). Par ailleurs, l'usage sérieux d'une marque

ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rec. p. II-5233, point 47, et du 6 octobre 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Rec. p. II-3445, point 28].

- 26 En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les éléments de preuve présentés par la requérante le 11 septembre 2006 (voir point 11 ci-dessus) étaient « globalement » insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne au cours de la période pertinente.
- 27 La requérante, en revanche, estime que ces éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, démontrent clairement un tel usage sérieux.
- 28 L'OHMI partage l'appréciation de la chambre de recours.
- 29 Devant la division d'opposition, aux fins de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, la requérante a produit une déclaration écrite de son administrateur délégué, à laquelle étaient annexées une série de pièces justificatives ainsi qu'une déclaration écrite émanant de l'administrateur délégué d'une société cliente de sa filiale Heinrich Nickel (voir point 11 ci-dessus).
- 30 S'agissant de la première déclaration écrite, la chambre de recours, tout d'abord, a estimé, au point 17 de la décision attaquée, qu'elle ne saurait avoir la valeur probante « à part entière » d'une déclaration écrite au sens de l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94. Elle a indiqué que, pour qu'une telle déclaration puisse avoir une telle valeur, il appartenait, en effet, à l'intéressé de démontrer que, d'après la législation de l'État dans lequel elle avait été faite, « [elle était] qualifiée de déclaration faite 'sous serment' ou 'solennellement' ou, à tout le moins, [avait] un effet équivalent ». Or, en l'espèce, la requérante n'aurait pas précisé quelles étaient les dispositions du droit allemand qui sanctionnaient « une fausse déclaration devant l'O[HMI] au cours d'une procédure pendante relative à une marque communautaire de la même manière qu'une fausse déclaration sous serment faite devant les autorités allemandes ». Ensuite, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que le seul fait que la déclaration écrite en cause n'ait pas été faite « dans la forme prescrite » par la disposition précitée n'était, toutefois, pas suffisant pour conclure qu'elle était dépourvue de toute valeur probante. En effet, l'OHMI pourrait en tenir compte dans son « examen global » des documents qui lui seraient soumis, et elle pourrait faciliter l'« appréciation systématique » et la compréhension des différentes pièces présentées à titre de preuve ainsi que compléter les informations figurant dans celles-ci. Il importerait, toutefois, que les affirmations contenues dans la déclaration écrite soient étayées par des éléments de preuve complémentaires et objectifs. Enfin, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les pièces justificatives annexées à la déclaration écrite en cause, à l'exception de la page datée d'août 2004 de l'un des deux catalogues de foires commerciales, ne corroboraient pas de manière suffisante le lieu, la durée et l'importance de l'usage de la marque antérieure.
- 31 S'agissant de la seconde déclaration écrite, la chambre de recours, tout d'abord, a indiqué, au point 22 de la décision attaquée, que, bien qu'elle puisse être considérée comme une « preuve recevable », il était nécessaire de procéder à un examen global des pièces du dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Elle a estimé, ensuite, qu'« une déclaration sous serment faite par un client de la partie intéressée et une page d'un catalogue n'[apportaient] pas la preuve d'un usage constant, stable et effectif de la marque par l'opposante, susceptible d'équivaloir à un usage sérieux de ladite marque ».
- 32 En premier lieu, en ce qui concerne la déclaration écrite de l'administrateur délégué de la requérante, tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 vise, comme moyen de preuve de l'usage de la marque, en vertu du renvoi de la règle 22 du règlement

n° 2868/95, les « 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 ». Il en résulte qu'il convient de rechercher dans la législation de l'État membre concerné les effets d'une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n'a pas été faite sous serment ou solennellement [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, point 40]. En l'espèce, il est constant que la déclaration écrite de l'administrateur délégué de la requérante est une déclaration solennelle et qu'elle a été considérée comme recevable, en tant que telle, par la chambre de recours. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'en analyser ses effets en droit allemand, cette déclaration écrite fait partie des moyens de preuve envisagés par l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94, auquel renvoie la règle 22 du règlement n° 2868/95 (arrêt Salvita, précité, point 40).

- 33 Ensuite, il y a lieu de relever que c'est de manière erronée que, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'une telle déclaration écrite ne pouvait avoir une valeur probante « à part entière » devant l'OHMI que si, selon le droit national concerné, elle était qualifiée de déclaration faite « sous serment » ou « solennellement » ou, à tout le moins, avait un effet équivalent. C'est également de manière erronée que la chambre de recours a refusé de reconnaître une valeur probante « à part entière » à la déclaration écrite de l'administrateur délégué de la requérante au motif que cette dernière n'avait pas précisé quelles étaient les dispositions du droit allemand qui sanctionnaient une fausse déclaration. En effet, rien dans le règlement n° 40/94 ni dans le règlement n° 2868/95 ne permet de conclure que la force probante des éléments de preuve de l'usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d'un État membre (arrêt Salvita, point 32 supra, point 42). Force est de constater d'ailleurs que l'OHMI a explicitement reconnu, en réponse à la question écrite que lui avait posée le Tribunal, que les affirmations contenues au point 17 de la décision attaquée s'écartaient de la position adoptée dans l'arrêt Salvita, point 32 supra. L'OHMI a ainsi admis — à juste titre — que, « indépendamment de la situation au regard du droit national, la force probante d'une déclaration écrite dans le cadre d'une procédure devant l'O[HMI était] relative, c'est-à-dire que son contenu [devait] être apprécié librement ».
- 34 Toutefois, ces erreurs sont sans conséquence sur le bien-fondé de l'analyse de la chambre de recours, dès lors qu'elles n'ont pas conduit celle-ci à nier toute valeur probante à la déclaration écrite de l'administrateur délégué de la requérante. Il ressort, en effet, des points 18 à 23 de la décision attaquée que, ainsi qu'il lui incombait (voir, en ce sens, arrêt Salvita, point 32 supra, point 41), la chambre de recours a dûment tenu compte de cette déclaration écrite dans le cadre d'une appréciation globale des éléments versés au dossier. Certes, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ladite déclaration écrite n'était pas suffisante à elle seule et que les affirmations qu'elle contenait devaient être étayées par des éléments complémentaires « objectifs ». Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre l'OHMI, cette position doit être approuvée, dès lors que cette déclaration avait été établie par un administrateur délégué de la requérante, et non par une personne tierce ou indépendante [voir, en ce sens, arrêt Salvita, point 32 supra, points 43 à 45, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, non publié au Recueil, point 50]. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut avant tout vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêts Salvita, précité, point 42, et DEITECH, précité, point 47).
- 35 En l'espèce, la déclaration écrite de l'administrateur délégué de la requérante contient des indications sur l'usage de la marque antérieure, relatives au lieu (Allemagne), à la durée (période 2000-2005), à l'importance (chiffre d'affaires par année et nombre d'articles vendus par année) et à la nature des produits désignés (vêtements de sport, notamment vestes, imperméables, vêtements de ski, pantalons, jeans, t-shirts ...). Force est de constater que, comme l'a conclu à juste titre la chambre de recours, ces indications ne sont toutefois pas corroborées de façon suffisante par les éléments annexés à cette déclaration écrite.

- 36 En effet, la liste des ventes annuelles réalisées au cours de la période 2000-2005, ventilée par clients, et la même liste, ventilée par type de vêtement, outre le fait qu'elles ont, elles aussi, été établies par la requérante elle-même, ne contiennent aucune référence à la marque antérieure. Les bons de commande, les bons de livraison et les factures, outre le fait que, comme le reconnaît d'ailleurs expressément la requérante dans ses écritures, ils ne mentionnent pas davantage la marque antérieure, ne concernent que les années 2004 à 2006. La seule marque qui apparaît dans ces derniers documents est la marque figurative Nickel Sportswear. Les photographies et les étiquettes de vêtements ne fournissent aucune information sur le lieu, l'époque et la quantité de produits effectivement vendus sous la marque antérieure, ce que, au demeurant, la requérante admet expressément dans ses écritures. Il en va de même pour ce qui est de la seconde des deux pages extraites de catalogues de foires commerciales ainsi que des deux pages provenant de la brochure promotionnelle. S'agissant de cette dernière brochure, il convient de relever, notamment, que sa seule existence n'établit ni qu'elle ait été distribuée à une clientèle allemande potentielle, ni l'importance de sa distribution éventuelle, ni la quantité de ventes de produits protégés par la marque antérieure effectuées [voir, en ce sens, arrêt VITAKRAFT, point 25 supra, point 34]. Le seul élément un tant soit peu pertinent, bien que largement insuffisant en soi, car il ne donne notamment aucune indication sur l'importance de l'usage, est le fait que l'une des pages provenant de l'un des deux catalogues susvisés est datée du mois d'août 2004.
- 37 La requérante ne saurait soutenir que les indications contenues dans la déclaration écrite de son administrateur délégué sont de nature à remédier aux insuffisances constatées au point 36 ci-dessus. En effet, ainsi que le relève à juste titre l'OHMI, ce sont les indications contenues dans la déclaration écrite qui doivent être corroborées par d'autres éléments et non l'inverse.
- 38 Ensuite, dès lors que la déclaration écrite de l'administrateur délégué d'une société cliente d'une filiale de la requérante émane d'une société tierce par rapport à cette dernière, elle est suffisante, à elle seule, pour attester de certains faits. Toutefois, ainsi que la chambre de recours l'a relevé à bon droit au point 22 de la décision attaquée, cette déclaration écrite, qui ne concerne que certains achats réalisés par un seul client d'une filiale de la requérante, ne permet d'établir que l'existence d'un usage très limité de la marque antérieure en Allemagne pendant la période pertinente.
- 39 Eu égard aux constatations effectuées aux points 34 à 38 ci-dessus, il convient de considérer, à l'instar de la chambre de recours, que, appréciés globalement, les différents éléments de preuve produits par la requérante devant la division d'opposition dans le délai imparti ne suffisent pas pour démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage étendu, constant et effectif en Allemagne pendant la période pertinente. Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant que la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure n'avait pas été apportée en l'espèce dans le délai imparti.
- 40 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.

*Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95*

- 41 Aux termes de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, l'OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
- 42 Selon une jurisprudence constante, 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 dudit règlement 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 ; arrêts du Tribunal du 6 novembre

2007, SAEME/OHMI — Racke (REVIAN's), T-407/05, Rec. p. II-4385, point 56, et 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 44].

43 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 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 CORPO livre, point 42 supra, point 47).

44 Or, en l'espèce, il existe une disposition s'opposant à une prise en compte des éléments présentés par l'opposant pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, tel que mis en œuvre par la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Cette dernière disposition prévoit, en effet, ce qui suit :

« Si l'opposant doit apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'O[HMI] l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'O[HMI] rejette l'opposition. »

45 Il découle de la seconde phrase de cette disposition qu'une présentation de preuves de l'usage de la marque antérieure au-delà de l'expiration du délai impartit à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l'opposition, sans que l'OHMI ait une marge d'appréciation à cet égard. En effet, l'usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui doit, à ce titre, être réglée avant que ne soit prise une décision sur l'opposition proprement dite (arrêt CORPO livre, point 42 supra, point 49).

46 Toutefois, le Tribunal a 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 [arrêts HIPOVITON, point 24 supra, point 56, et CORPO livre, point 42 supra, point 50].

47 En l'espèce, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours, se fondant sur les principes exposés aux points 41 à 46 ci-dessus, a considéré qu'elle ne disposait d'aucune marge d'appréciation lui permettant de tenir compte des preuves produites pour la première fois devant elle par la requérante, car il n'existait aucun élément nouveau justifiant cette présentation tardive.

48 La requérante estime que lesdites preuves auraient dû être prises en compte par la chambre de recours, dès lors qu'elles se bornaient à compléter et à expliciter celles qu'elle avait produites devant la division d'opposition dans le délai imparti. Elle prétend que les principes établis dans l'arrêt HIPOVITON, point 24 supra, s'appliquent non seulement dans le cas où les éléments de preuve tardifs n'étaient pas disponibles avant l'expiration du délai imparti ou dans celui où le demandeur de la marque communautaire a invoqué de nouveaux éléments de fait ou a réussi à réfuter les éléments de preuve fournis par l'opposant, mais également dans le cas où la division d'opposition a considéré ces derniers éléments de preuve comme insuffisants.

49 L'OHMI partage l'argumentation de la chambre de recours, telle que rappelée au point 47 ci-dessus. Il propose, toutefois, d'interpréter la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 comme permettant aux chambres de recours d'accepter, indépendamment de l'existence d'« éléments nouveaux », des éléments de preuve produits pour la première fois devant elles dans l'hypothèse où ceux-ci seraient « purement complémentaires », c'est-à-dire seulement destinés à compléter des éléments de preuve fournis en première instance dans le délai imparti. Cette interprétation semblerait satisfaire aux critères posés par la Cour dans l'arrêt OHMI/Kaul, point 42 supra, pour l'admission de preuves tardives et correspondre à l'« esprit » de cet arrêt. L'OHMI admet que, si une telle interprétation devait être retenue en l'espèce, il conviendrait de constater que la chambre de recours a conclu de

manière erronée qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et, partant, d'accueillir le second moyen et d'annuler la décision attaquée. Lors de l'audience, l'OHMI a ajouté que ladite interprétation allait dans le sens de l'approche adoptée par le Tribunal dans ses arrêts du 29 septembre 2011, *New Yorker SHK Jeans/OHMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)* (T-415/09, non publié au Recueil), et du 16 novembre 2011, *Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)* (T-308/06, Rec. p. II-7881), et a indiqué qu'il s'en remettait à la sagesse du Tribunal pour juger s'il convenait de la retenir également en l'espèce.

- 50 Il est constant entre les parties et il ressort du dossier que la requérante avait produit devant la division d'opposition, dans le délai imparti, des éléments de preuve pertinents destinés à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure, et ce en estimant en toute bonne foi qu'ils étaient suffisants pour étayer ses allégations.
- 51 Il est également constant entre les parties et il ressort également du dossier que les éléments de preuve présentés pour la première fois par la requérante devant la chambre de recours en annexe à son mémoire exposant les motifs du recours, par lequel elle sollicitait un nouvel examen complet de l'affaire, visaient simplement à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux. Ils ne constituaient donc pas les premières et uniques preuves de l'usage.
- 52 Eu égard aux éléments exposés aux points 50 et 51 ci-dessus, il convient de considérer que, en l'espèce, la chambre de recours, contrairement à ce qu'elle a estimé dans la décision attaquée, disposait d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en compte les éléments de preuve complémentaires produits avec le mémoire exposant les motifs du recours.
- 53 En effet, la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 doit être comprise en ce sens que rien ne saurait s'opposer à ce que soient pris en compte des éléments de preuve complémentaires, qui viennent simplement s'ajouter à d'autres éléments déposés dans le délai imparti, dès lors que les preuves initiales ne sont pas dépourvues de pertinence, mais ont été jugées insuffisantes. Une telle considération, qui ne rend en aucun cas superflue la règle susmentionnée, vaut d'autant plus que la requérante n'a pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, et que les éléments de preuve complémentaires qu'elle a présentés se limitaient à corroborer les indices résultant déjà des déclarations écrites déposées dans le délai imparti.
- 54 Une telle interprétation n'apparaît pas contradictoire avec la jurisprudence mentionnée au point 46 ci-dessus, dans laquelle les faits de l'espèce étaient différents. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *HIPOVITON*, point 24 supra, des éléments de preuve avaient été déposés par la partie opposante dans le délai imparti. Ultérieurement, la partie ayant demandé l'enregistrement de la marque avait évoqué des faits et des arguments nouveaux dans son mémoire déposé devant la chambre de recours. Or, le Tribunal a reproché à la chambre de recours de ne pas avoir invité la partie opposante à prendre position sur ce mémoire et a jugé que celle-ci avait été privée de la possibilité d'évaluer l'utilité d'apporter des éléments de preuve supplémentaires. Il a ajouté que la chambre de recours n'avait donc pas pu prendre en compte tous les facteurs pertinents en vue d'apprécier si l'usage de cette marque pouvait être qualifié de sérieux et qu'elle s'était ainsi appuyée sur une base factuelle incomplète (arrêt *HIPOVITON*, point 24 supra, points 54 et 58). Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *CORPO* livre, point 42 supra, pour considérer que l'OHMI ne disposait pas d'une marge d'appréciation pour prendre en compte des preuves déposées après le délai imparti, le Tribunal a expressément constaté que ces preuves « n'étaient pas des preuves supplémentaires, mais bien les premières et uniques preuves de l'usage » des marques antérieures invoquées dans cette affaire (arrêt *CORPO* livre, point 42 supra, point 50).
- 55 La conclusion selon laquelle la chambre de recours avait la possibilité de prendre en compte les éléments de preuve complémentaires déposés devant elle par la requérante le 23 octobre 2007 est, par ailleurs, tout à fait conforme aux principes posés par la Cour dans l'arrêt *OHMI/Kaul*, point 42 supra.

Ainsi, au point 44 de cet arrêt, la Cour a précisé que la prise en compte par l'OHMI, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, de faits ou de preuves tardivement invoqués ou produits est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, ces faits ou preuves 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.

56 De plus, dans l'arrêt OHMI/Kaul, point 42 supra, la Cour a justifié l'acceptation de preuves tardives sur la base des principes de sécurité juridique et de bonne administration, 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 (voir, en ce sens, points 48, 57 et 58 de cet arrêt). 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.

57 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être accueilli.

58 Partant, la décision attaquée doit être annulée.

59 De plus, l'OHMI ayant conclu, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal renvoie l'affaire devant la chambre de recours, il y a lieu de relever que, dans le cadre d'un recours introduit devant le Tribunal contre la décision d'une chambre de recours, il ressort de l'article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 que l'OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal. Partant, ce chef de conclusions doit être rejeté.

### Sur les dépens

60 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.

61 En l'espèce, l'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

**1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 mars 2008 (affaire R 1261/2007-2) est annulée.**

**2) L'OHMI est condamné aux dépens.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2012.

Signatures