



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

28 martie 2012*

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative
OUTBURST — Marcă națională verbală anterioară OUTBURST — Utilizare serioasă a mărcii
anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 42
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Prezentarea dovezilor pentru prima dată în
fața camerei de recurs — Articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76
alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] — Norma 22 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 2868/95”

În cauza T-214/08,

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, cu sediul în Glinde (Germania), reprezentată de T. Lampel,
avocat,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)
(OAPI)**, reprezentat de D. Botis și de P. Geroulakos, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI fiind

Hervé Dias Martinho, cu domiciliul în Plessis-Tréville (Franța),

Manuel Carlos Dias Martinho, cu domiciliul în Plessis-Tréville,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 13 martie
2008 (cauza R 1261/2007-2), privind o procedură de opoziție între Paul Alfons Rehbein
(GmbH & Co.) KG, pe de o parte, și Hervé Dias Martinho și Manuel Carlos Dias Martinho, pe de altă
parte,

TRIBUNALUL (Camera a cincea),

compus din domnii S. Papasavvas, președinte, V. Vadapalas și K. O'Higgins (raportor), judecători,

grefier: doamna S. Spyropoulos, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 9 iunie 2008,

* Limba de procedură: engleza.

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 31 octombrie 2008,
având în vedere replica depusă la grefa Tribunalului la 12 ianuarie 2009,
având în vedere răspunsul reclamantei la cererea de prezentare a unor documente adresată de Tribunal,
având în vedere răspunsul OAPI la întrebarea scrisă adresată de Tribunal,
în urma ședinței din 24 noiembrie 2011,
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La 2 martie 2005, Hervé Dias Martinho și Manuel Carlos Dias Martinho au formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ:



- 3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte în special din clasele 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 18: „Geamantane și valize, umbrele, portofele, portmonee, cu excepția celor din metale prețioase; poșete, rucsacuri, genți cu roțile, saci de voiaj, saci de plajă; casete pentru articole de toaletă”;

- clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte, articole pentru acoperirea capului, cămăși, articole de îmbrăcăminte din piele sau din imitație de piele, centuri (îmbrăcăminte), mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare, galanterie, șosete, papuci, încălțăminte de plajă, încălțăminte de schi sau de sport, lenjerie de corp; combinezoane, respectiv combinezoane de surfing, combinezoane de schi”.
- 4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 39/2005 din 26 septembrie 2005.
- 5 La 23 decembrie 2005, reclamanta, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, a formulat o opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009), împotriva înregistrării mărcii solicitate, pentru toate produsele menționate la punctul 3 de mai sus.
- 6 Opoziția s-a întemeiat pe marca verbală OUTBURST, înregistrată la 31 august 1999 în Germania sub numărul 39940713 pentru produse din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa și care corespund următoarei descrieri: „Articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte și articole pentru acoperirea capului”.
- 7 Opoziția s-a întemeiat pe toate produsele acoperite de marca anterioară.
- 8 Motivul invocat în susținerea opoziției a fost cel prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 9 La 10 iulie 2006, Hervé Dias Martinho și Manuel Carlos Dias Martinho au solicitat ca, în conformitate cu articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009], reclamanta să facă dovada utilizării serioase a mărcii anterioare.
- 10 Prin scrisoarea din 12 iulie 2006, OAPI a invitat reclamanta să furnizeze dovada menționată în termen de două luni, respectiv cel târziu până la 13 septembrie 2006.
- 11 Ca răspuns la această scrisoare, reclamanta a depus la 11 septembrie 2006 următoarele elemente de probă:
- o declarație scrisă a administratorului său delegat, datată 25 august 2006, în care acesta a arătat că filiala reclamantei, Heinrich Nickel GmbH & Co. KG, a utilizat pe scară largă, începând din 2000, marca anterioară pentru îmbrăcăminte de sport, precizând pentru fiecare an din perioada 2000-2005 atât volumul vânzărilor de articole de îmbrăcăminte care purtau marca respectivă realizate de filiala menționată, cât și numărul acestor articole de îmbrăcăminte;
 - o listă detaliată pe fiecare client privind vânzările de articole de îmbrăcăminte care purtau marca anterioară realizate în fiecare an din perioada 2000-2005, o listă a aceluiași vânzări, detaliată însă pe fiecare tip de articol de îmbrăcăminte, diverse bonuri de comandă, bonuri de livrare și facturi, două pagini (dintre care una este datată august 2004) provenite din două cataloage editate pentru târguri comerciale, fotografiile cu articole de îmbrăcăminte, etichete de articole de îmbrăcăminte și două pagini extrase dintr-o broșură promoțională, toate aceste documente justificative fiind anexate la declarația scrisă menționată mai sus;
 - o declarație scrisă a administratorului delegat al unei societăți, datată 4 septembrie 2006, în care acesta a arătat că societatea respectivă achiziționase de la Heinrich Nickel articole de îmbrăcăminte de sport care purtau marca anterioară și că a revândut aceste articole „pe scară largă” în magazinele sale cu amănuntul începând cel puțin cu anul 2000, precizând pentru fiecare an din perioada 2000-2005 atât suma aferentă acestor achiziții, cât și numărul articolelor de îmbrăcăminte cumpărate.

- 12 Prin decizia din 26 iunie 2007, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate pentru motivul că reclamanta nu a făcut dovada utilizării serioase a mărcii anterioare.
- 13 La 8 august 2007, reclamanta a formulat o cale de atac la OAPI, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009), împotriva deciziei diviziei de opoziție. La 23 octombrie 2007, reclamanta a depus la OAPI memoriul cuprinzând motivele căii de atac, la care a anexat elemente de probă suplimentare față de cele prezentate deja în primă instanță.
- 14 Prin decizia din 13 martie 2008 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a OAPI a respins calea de atac. În ceea ce privește elementele de probă prezentate de reclamantă la 11 septembrie 2006 (a se vedea punctul 11 de mai sus), camera de recurs a apreciat că acestea erau „în ansamblu” insuficiente pentru a demonstra o utilizare serioasă a mărcii naționale anterioare. În ceea ce privește elementele de probă suplimentare, camera de recurs a considerat, făcând trimitere la articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, precum și la norma 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), că acestea erau tardive, întrucât au fost prezentate după termenul stabilit de OAPI (a se vedea punctul 10 de mai sus), și că nu existau factori noi care să fi putut justifica această prezentare tardivă. În aceste împrejurări, camera de recurs a apreciat că nu era necesară examinarea condițiilor privind existența unui risc de confuzie.

Concluziile părților

- 15 Reclamanta solicită Tribunalului:
- anularea deciziei atacate;
 - obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
- 16 OAPI solicită Tribunalului:
- respingerea primului motiv ca nefondat;
 - în cazul în care Tribunalul ar decide că norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 se aplică în cauză, respingerea și a celui de al doilea motiv ca nefondat, respingerea acțiunii în totalitate și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată;
 - în cazul în care Tribunalul ar decide că norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 nu se aplică în cauză, trimiterea cauzei la camera de recurs pentru ca aceasta să își exercite puterea de apreciere în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] și obligarea OAPI la suportarea numai a propriilor cheltuieli de judecată.

În drept

- 17 Reclamanta invocă două motive, întemeiate pe încălcarea prevederilor coroborate ale articolului 43 alineatele (2) și (3) și ale articolului 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 78 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009], precum și ale normei 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95, și, respectiv, pe încălcarea prevederilor coroborate ale articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 și ale normei 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95.
- 18 Primul motiv ridică problema dacă elementele de probă prezentate de reclamantă în fața diviziei de opoziție în termenul stabilit demonstau corespunzător cerințelor legale o utilizare serioasă a mărcii anterioare, iar al doilea motiv, pe aceea dacă, în speță, camera de recurs ar fi trebuit să țină seama și de elementele de probă prezentate pentru prima dată în fața sa.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea prevederilor coroborate ale articolului 43 alineatele (2) și (3) și ale articolului 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94, precum și ale normei 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95

- 19 Astfel cum rezultă din al nouălea considerent al Regulamentului nr. 40/94, legiuitorul a apreciat că protecția unei mărci anterioare nu se justifică decât în măsura în care aceasta a fost în mod efectiv utilizată. În conformitate cu considerentul menționat, articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că solicitantul unei mărci comunitare poate cere să se facă dovada faptului că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase pe teritoriul pe care este protejată în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii care a făcut obiectul unei opoziții.
- 20 Potrivit normei 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95, dovada utilizării trebuie să privească locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2008, Boston Scientific/OAPI — Terumo (CAPIO), T-325/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 27 și jurisprudența citată].
- 21 În cadrul interpretării noțiunii de utilizare serioasă, trebuie luat în considerare faptul că *ratio legis* a cerinței potrivit căreia marca anterioară trebuie să fi făcut obiectul unei utilizări serioase pentru a fi opozabilă unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare constă în limitarea conflictelor dintre două mărci, în măsura în care nu există un motiv economic întemeiat care să decurgă dintr-o funcție efectivă a mărcii pe piață [Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2003, Goulbourn/OAPI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec., p. II-789, punctul 38]. În schimb, dispozițiile menționate la punctele 19 și 20 de mai sus nu urmăresc nici să evalueze reușita comercială, nici să controleze strategia economică a unei întreprinderi sau să rezerve protecția mărcilor numai în favoarea exploatărilor comerciale importante din punct de vedere cantitativ [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, Sunrider/OAPI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec., p. II-2811, punctele 36-38 și jurisprudența citată].
- 22 O marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un deosebit pentru aceste produse și servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă (a se vedea prin analogie Hotărârea Curții din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 43). În plus, condiția privind utilizarea serioasă a mărcii impune ca aceasta, astfel cum este protejată pe teritoriul relevant, să fie utilizată în mod public și spre exterior (Hotărârea VITAFRUIT, punctul 21 de mai sus, punctul 39; a se vedea de asemenea în acest sens și prin analogie Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 37).
- 23 Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se bazeze pe ansamblul faptelor și al împrejurărilor adecvate pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a acesteia, în special pe utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea cotelor de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin marcă, pe natura acestor produse sau a acestor servicii, pe caracteristicile pieței, pe întinderea și pe frecvența utilizării mărcii (Hotărârea VITAFRUIT, punctul 21 de mai sus, punctul 40; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 22 de mai sus, punctul 43).
- 24 În ceea ce privește importanța utilizării mărcii anterioare, trebuie să se ia în considerare în special volumul comercial al totalității actelor de utilizare, pe de o parte, și perioada în care au fost îndeplinite actele de utilizare, precum și frecvența acestor acte, pe de altă parte (Hotărârea Tribunalului VITAFRUIT, punctul 21 de mai sus, punctul 41, și Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, MFE Marienfelde/OAPI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec., p. II-2787, punctul 35).
- 25 Pentru a examina, într-un anumit caz, caracterul serios al utilizării unei mărci anterioare, trebuie efectuată o apreciere globală ținând seama de toți factorii relevanți din cauză (Hotărârea VITAFRUIT, punctul 21 de mai sus, punctul 42). Pe de altă parte, utilizarea serioasă a unei mărci nu

- poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective care dovedesc o utilizare efectivă și suficientă a mărcii pe piața relevantă [Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAPI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec., p. II-5233, punctul 47, și Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec., p. II-3445, punctul 28].
- 26 În speță, camera de recurs a considerat, la punctul 23 din decizia atacată, că elementele de probă prezentate de reclamantă la 11 septembrie 2006 (a se vedea punctul 11 de mai sus) erau „în ansamblu” insuficiente pentru a demonstra o utilizare serioasă a mărcii anterioare în Germania în perioada relevantă.
- 27 În schimb, reclamanta apreciază că aceste elemente de probă, în ansamblul lor, demonstrează în mod clar o astfel de utilizare serioasă.
- 28 OAPI împărtășește aprecierea camerei de recurs.
- 29 Pentru a demonstra utilizarea serioasă a mărcii anterioare, reclamanta a prezentat la divizia de opoziție o declarație scrisă a administratorului său delegat, la care erau anexate o serie de documente justificative, precum și o declarație scrisă din partea administratorului delegat al unei societăți cliente filialei sale, Heinrich Nickel (a se vedea punctul 11 de mai sus).
- 30 În ceea ce privește prima declarație scrisă, camera de recurs a apreciat mai întâi, la punctul 17 din decizia atacată, că aceasta nu poate să aibă valoarea probatorie „deplină” a unei declarații scrise în sensul articolului 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94. Camera de recurs a arătat că, pentru ca o asemenea declarație să poată avea o astfel de valoare, persoana interesată trebuie să demonstreze că, potrivit legislației statului în care a fost făcută, „este calificată drept declarație dată «sub jurământ» sau «în mod solemn» ori, cel puțin, are un efect echivalent”. Or, în speță, reclamanta nu ar fi precizat care sunt dispozițiile din legislația germană care sancționează „o declarație falsă dată în fața O[API] în cursul unei proceduri pendinte referitoare la o marcă comunitară în același mod în care sancționează o declarație falsă dată sub jurământ în fața autorităților germane”. În continuare, la punctul 18 din decizia atacată, camera de recurs a precizat că simplul fapt că declarația scrisă în cauză nu ar fi fost făcută „în forma prevăzută” de dispoziția menționată anterior nu este însă suficient pentru a concluziona că aceasta este lipsită de orice valoare probatorie. Astfel, OAPI ar putea să țină seama de această declarație în cadrul „examinării globale” a documentelor prezentate, iar declarația respectivă ar putea să faciliteze „aprecierea sistematică” și înțelegerea diverselor documente prezentate ca probe, precum și să completeze informațiile cuprinse în acestea. Cu toate acestea, ar fi necesar ca afirmațiile cuprinse în declarația scrisă să fie susținute de elemente de probă suplimentare și obiective. În sfârșit, la punctele 19-21 din decizia atacată, camera de recurs a considerat că documentele justificative anexate la declarația scrisă în cauză, cu excepția paginii datate august 2004 a unuia dintre cele două cataloage de târguri comerciale, nu coroborează în mod suficient locul, durata și importanța utilizării mărci anterioare.
- 31 În ceea ce privește a doua declarație scrisă, mai întâi, camera de recurs a arătat, la punctul 22 din decizia atacată, că, deși aceasta ar putea fi considerată o „probă admisibilă”, este necesară o examinare globală a documentelor dosarului, ținând seama de toți factorii relevanți. În continuare, camera de recurs a apreciat că „o declarație sub jurământ dată de un client al părții interesate și o pagină dintr-un catalog nu fac dovada unei utilizări constante, stabile și efective a mărcii de către persoana care a formulat opoziția, care să poată fi echivalentă cu o utilizare serioasă a mărcii respective”.
- 32 În primul rând, în ceea ce privește declarația scrisă a administratorului delegat al reclamantei, trebuie amintit mai întâi că articolul 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94 prevede ca mijloc de probă privind utilizarea mărcii, potrivit trimiterii de la norma 22 din Regulamentul nr. 2868/95, „declarațiile scrise date sub jurământ sau în mod solemn sau cu efect echivalent în conformitate cu legislația statului în care sunt făcute”. Din aceasta rezultă că efectele unei declarații scrise în

conformitate cu legislația statului membru în cauză trebuie cercetate numai în cazul în care o astfel de declarație nu a fost dată sub jurământ sau în mod solemn [Hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec., p. II-1917, punctul 40]. În speță, este cert că declarația scrisă a administratorului delegat al reclamantei este o declarație dată în mod solemn și că aceasta a fost considerată admisibilă, ca atare, de camera de recurs. În consecință, și fără să fie nevoie să se analizeze efectele acestei declarații potrivit legislației germane, aceasta face parte din mijloacele de probă avute în vedere la articolul 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94, la care face trimitere norma 22 din Regulamentul nr. 2868/95 (Hotărârea Salvita, citată anterior, punctul 40).

- 33 În continuare, trebuie subliniat că, la punctul 17 din decizia atacată, camera de recurs a considerat în mod eronat că o astfel de declarație scrisă nu poate avea o valoare probatorie „deplină” în fața OAPI decât în cazul în care, potrivit legislației naționale în cauză, aceasta este calificată drept declarație dată „sub jurământ” sau „în mod solemn” ori, cel puțin, în cazul în care are un efect echivalent. Tot în mod eronat, camera de recurs a refuzat să recunoască o valoare probantă „deplină” declarației scrise a administratorului delegat al reclamantei pentru motivul că aceasta din urmă nu ar fi precizat care sunt dispozițiile din legislația germană care sancționează o declarație falsă. Astfel, nimic din cuprinsul Regulamentului nr. 40/94 și nici din cel al Regulamentului nr. 2868/95 nu permite să se concluzioneze că forța probatorie a elementelor de probă privind utilizarea mărcii, inclusiv a declarațiilor date în mod solemn, ar trebui analizată în lumina legislației naționale a unui stat membru (Hotărârea Salvita, punctul 32 de mai sus, punctul 42). Trebuie să se constate de altfel că OAPI a recunoscut explicit, în răspunsul la întrebarea scrisă adresată acestuia de Tribunal, că susținerile de la punctul 17 din decizia atacată se îndepărtează de poziția adoptată în Hotărârea Salvita, punctul 32 de mai sus. OAPI a recunoscut astfel — în mod întemeiat — că, „indiferent de situația potrivit dreptului național, forța probatorie a unei declarații scrise în cadrul unei proceduri în fața O[API este] relativă, adică cuprinsul său [trebuie] apreciat în mod liber”.
- 34 Cu toate acestea, erorile menționate nu influențează temeinicia analizei camerei de recurs, din moment ce nu au determinat camera respectivă să nege orice valoare probatorie declarației scrise a administratorului delegat al reclamantei. Astfel, din cuprinsul punctelor 18-23 din decizia atacată reiese că, potrivit obligațiilor care îi reveneau (a se vedea în acest sens Hotărârea Salvita, punctul 32 de mai sus, punctul 41), camera de recurs a ținut seama în mod corespunzător de această declarație scrisă în cadrul unei aprecieri globale a elementelor depuse la dosar. Desigur, la punctul 18 din decizia atacată, camera de recurs a considerat că declarația scrisă menționată nu este suficientă în sine și că afirmațiile cuprinse în aceasta trebuie să fie susținute și de alte elemente „obiective”. Totuși, astfel cum arată în mod întemeiat OAPI, această poziție trebuie aprobată, din moment ce declarația menționată a fost dată de un administrator delegat al reclamantei, iar nu de un terț sau de o persoană independentă [a se vedea în acest sens Hotărârea Salvita, punctul 32 de mai sus, punctele 43-45, și Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2008, Deichmann-Schuhe/OAPI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 50]. În această privință, trebuie amintit că, pentru a aprecia valoarea probantă a unui document, trebuie înainte de toate să se verifice credibilitatea informației pe care o conține. Trebuie, așadar, să se țină seama, printre altele, de originea documentului, de împrejurările în care acesta a fost întocmit, de destinatarul său și să se ridice problema dacă pare logic și fiabil având în vedere cuprinsul său (Hotărârea Salvita, citată anterior, punctul 42, și Hotărârea DEITECH, citată anterior, punctul 47).
- 35 În speță, declarația scrisă a administratorului delegat al reclamantei cuprinde indicații în legătură cu utilizarea mărcii anterioare care privesc locul (Germania), durata (perioada 2000-2005), importanța (cifra de afaceri anuală și numărul de articole vândute în fiecare an) și natura produselor desemnate (articole de îmbrăcăminte de sport, în special geți, impermeabile, articole de îmbrăcăminte de schi, pantaloni, jeanși, tricouri etc.). Trebuie să se constate, astfel cum a concluzionat în mod întemeiat camera de recurs, că aceste indicații nu sunt însă coroborate în mod suficient de elementele anexate la declarația scrisă menționată.

- 36 Astfel, lista detaliată pe clienți a vânzărilor anuale realizate în perioada 2000-2005 și aceeași listă, dar detaliată pe fiecare tip de articol de îmbrăcăminte, pe lângă faptul că au fost, la rândul lor, întocmite de reclamanta însăși, nu cuprind nicio referire la marca anterioară. Bonurile de comandă, bonurile de livrare și facturile, pe lângă faptul că nu menționează nici ele marca anterioară, după cum recunoaște de altfel reclamanta în mod expres în înscrisurile sale, nu privesc decât anii 2004-2006. Singura marcă ce apare în aceste ultime documente este marca figurativă Nickel Sportswear. Fotografiiile și etichetele articolelor de îmbrăcăminte nu furnizează nicio informație cu privire la locul, la perioada și la cantitatea de produse efectiv vândute sub marca anterioară, ceea ce, în fond, reclamanta recunoaște expres în înscrisurile sale. Aceeași situație se regăsește în ceea ce privește a doua dintre cele două pagini extrase din cataloage de târguri comerciale, precum și cele două pagini provenite din broșura promoțională. Referitor la această broșură, trebuie arătat, printre altele, că simpla sa existență nu dovedește nici că aceasta a fost distribuită unei potențiale clientele germane, nici importanța eventualei sale distribuiri și nici volumul vânzărilor de produse protejate de marca anterioară [a se vedea în acest sens Hotărârea VITAKRAFT, punctul 25 de mai sus, punctul 34]. Singurul element oarecum relevant, deși în mare măsură insuficient în sine, întrucât nu oferă nicio indicație cu privire la importanța utilizării, este faptul că una dintre paginile provenite din unul dintre cele două cataloage sus-menționate este datată august 2004.
- 37 Reclamanta nu poate susține că indicațiile cuprinse în declarația scrisă a administratorului său delegat sunt de natură să remedieze insuficiențele constatate la punctul 36 de mai sus. Astfel, după cum arată în mod întemeiat OAPI, indicațiile cuprinse în declarația scrisă sunt cele care trebuie să fie coroborate de alte elemente, iar nu invers.
- 38 În plus, întrucât declarația scrisă a administratorului delegat al unei societăți, clientă a unei filiale a reclamantei, provine de la o societate terță în raport cu aceasta din urmă, este suficientă în sine pentru a atesta anumite fapte. Totuși, după cum a subliniat în mod întemeiat camera de recurs la punctul 22 din decizia atacată, această declarație scrisă, care privește numai anumite achiziții, realizate de un singur client al unei filiale a reclamantei, permite doar constatarea existenței unei utilizări foarte limitate a mărcii anterioare în Germania în perioada relevantă.
- 39 Având în vedere constatările efectuate la punctele la punctele 34-38 de mai sus, trebuie să se considere, asemenea camerei de recurs, că, apreciate global, diversele elemente de probă prezentate de reclamantă în fața diviziei de opoziție în termenul stabilit nu sunt suficiente pentru a demonstra că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări extinse, constante și efective în Germania în perioada relevantă. Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că, atunci când a apreciat că dovada utilizării serioase a mărcii anterioare nu a fost făcută în speță în termenul stabilit, camera de recurs nu a săvârșit nicio eroare.
- 40 În consecință, primul motiv trebuie respins.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea prevederilor coroborate ale articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 și ale normei 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95

- 41 Potrivit articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, OAPI poate să nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat în timp util.
- 42 Potrivit unei jurisprudențe constante, din modul de redactare a articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 rezultă că, de regulă și cu excepția unor dispoziții contrare, prezentarea faptelor și a probelor de către părți rămâne posibilă după expirarea termenelor prevăzute în acest sens în temeiul dispozițiilor regulamentului menționat și că nu este interzis sub nicio formă ca OAPI să țină cont de faptele și de probele invocate sau prezentate tardiv [Hotărârea Curții din 13 martie 2007, OAPI/Kaul, C-29/05 P, Rep., p. I-2213, punctul 42, Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2007,

SAEME/OAPI – Racke (REVIAN's), T-407/05, Rep., p. II-4385, punctul 56, și Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2007, K & L Ruppert Stiftung/OAPI – Lopes de Almeida Cunha și alții (CORPO livre), T-86/05, Rep., p. II-4923, punctul 44].

43 Posibilitatea părților de a prezenta, în procedura în fața OAPI, fapte și dovezi după expirarea termenelor acordate în acest scop nu este necondiționată, ci depinde de inexistența unei dispoziții contrare. Numai dacă această condiție este îndeplinită, OAPI dispune de o putere de apreciere în ceea ce privește luarea în considerare a faptelor și a dovezilor prezentate tardiv, putere recunoscută de Curte prin interpretarea articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 (Hotărârea CORPO livre, punctul 42 de mai sus, punctul 47).

44 Or, în speță, există o dispoziție care exclude posibilitatea de a lua în considerare elementele prezentate pentru prima dată în fața camerei de recurs de persoana care a formulat opoziția, și anume articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, astfel cum a fost pus în aplicare prin norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95. Astfel, această ultimă dispoziție prevede următoarele:

„În cazul în care persoana care a formulat opoziția trebuie să furnizeze o dovadă a utilizării sau să arate că există motive corespunzătoare pentru nefolosire, O[API] o invită să furnizeze dovada într-un termen pe care îl stabilește. În cazul în care persoana care a formulat opoziția nu furnizează dovada înainte de expirarea termenului, O[API] respinge opoziția.”

45 Din a doua teză a acestei dispoziții rezultă că prezentarea dovezilor privind utilizarea mărcii anterioare după expirarea termenului acordat în acest sens atrage, în principiu, după sine respingerea opoziției, fără ca OAPI să aibă o marjă de apreciere în această privință. Într-adevăr, utilizarea serioasă a mărcii anterioare reprezintă o problemă prealabilă care trebuie soluționată ca atare înainte de pronunțarea unei decizii asupra opoziției propriu-zise (Hotărârea CORPO livre, punctul 42 de mai sus, punctul 49).

46 Cu toate acestea, Tribunalul a apreciat că norma 22 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul nr. 2868/95 nu poate fi interpretată în sensul că exclude luarea în considerare a elementelor probatorii suplimentare atunci când apar noi factori, chiar dacă aceste dovezi au fost prezentate după expirarea termenului. Cu toate acestea, condițiile pentru luarea în considerare nu sunt îndeplinite în speță [Hotărârea HIPOVITON, punctul 24 de mai sus, punctul 56, și Hotărârea CORPO livre, punctul 42 de mai sus, punctul 50].

47 În speță, la punctele 27-29 din decizia atacată, camera de recurs, întemeindu-se pe principiile expuse la punctele 41-46 de mai sus, a considerat că nu dispune de nicio marjă de apreciere care să îi permită să țină seama de probele prezentate pentru prima dată în fața sa de reclamantă, întrucât nu există niciun factor nou care să justifice această prezentare tardivă.

48 Reclamanta apreciază că probele menționate ar fi trebuit să fie luate în considerare de camera de recurs, întrucât acestea doar completau și explicau probele pe care le-a prezentat în fața diviziei de opoziție în termenul stabilit. Reclamanta susține că principiile stabilite în Hotărârea HIPOVITON, punctul 24 de mai sus, se aplică nu numai în cazul în care elementele de probă tardive nu erau disponibile înainte de expirarea termenului stabilit sau în cazul în care solicitantul mărcii comunitare a invocat elemente de fapt noi ori a reușit să combată elemente de probă furnizate de persoana care a formulat opoziția, ci și în cazul în care divizia de opoziție a considerat aceste din urmă elemente de probă insuficiente.

49 OAPI împărtășește argumentația camerei de recurs amintită la punctul 47 de mai sus. Cu toate acestea, OAPI propune ca norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 să fie interpretată în sensul că permite camerelor de recurs să accepte, independent de existența unor „factori noi”, elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața lor în cazul în care în care acestea ar fi „pur complementare”, adică menite numai să completeze elementele de probă furnizate în primă instanță în termenul stabilit. Această interpretare ar părea că îndeplinește criteriile stabilite de Curte în Hotărârea

- OAPI/Kaul, punctul 42 de mai sus, pentru admiterea probelor tardive și ar fi în „spiritul” acestei hotărâri. OAPI recunoaște că, dacă s-ar reține o astfel de interpretare în speță, ar trebui să se constate că camera de recurs a concluzionat în mod eronat că nu dispune de nicio putere de apreciere în domeniu și, prin urmare, să se admită al doilea motiv și să se anuleze decizia atacată. În ședință, OAPI a adăugat că interpretarea menționată corespunde abordării adoptate de Tribunal în Hotărârea din 29 septembrie 2011, *New Yorker SHK Jeans/OAPI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)* (T-415/09, nepublicată în Repertoriu), și în Hotărârea din 16 noiembrie 2011, *Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAPI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)* (T-308/06, Rep., p. II-7881), și a arătat că lasă la aprecierea Tribunalului să decidă dacă aceasta trebuia să fie reținută și în prezenta cauză.
- 50 Părțile nu contestă și din dosar reiese că reclamanta a prezentat în fața diviziei de opoziție, în termenul stabilit, elemente de probă pertinente destinate să demonstreze utilizarea serioasă a mărcii anterioare, și aceasta, apreciind cu toată buna-credință că probele respective erau suficiente pentru a susține argumentele sale.
- 51 De asemenea, părțile nu contestă și din dosar reiese că elementele de probă prezentate pentru prima dată de reclamantă în fața camerei de recurs în anexa la memoriul cuprinzând motivele căii de atac, prin care aceasta a solicitat o reexaminare completă a cazului, urmăreau numai să susțină sau să clarifice conținutul elementelor de probă inițiale. Ele nu constituiau, așadar, primele și singurele dovezi privind utilizarea.
- 52 Având în vedere elementele expuse la punctele 50 și 51 de mai sus, trebuie să se considere că, în speță, camera de recurs dispunea, contrar celor reținute de aceasta în decizia atacată, de o putere de apreciere care îi permitea să ia sau să nu ia în considerare elementele de probă suplimentare prezentate odată cu memoriul cuprinzând motivele căii de atac.
- 53 Astfel, norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 trebuie înțeleasă în sensul că nimic nu se opune luării în considerare a unor elemente de probă suplimentare, care doar se adaugă altor elemente depuse în termenul stabilit, din moment ce probele inițiale nu sunt lipsite de relevanță, ci au fost considerate insuficiente. O astfel de considerație, care nu face superfluă norma sus-menționată, este valabilă cu atât mai mult cu cât reclamanta nu a abuzat de termenele stabilite, recurgând cu bună știință la tactici de întârziere sau dând dovadă în mod vădit de neglijență, și cu cât elementele de probă suplimentare prezentate de aceasta se limitau la coroborarea indicilor care rezultau deja din declarațiile scrise depuse în termenul stabilit.
- 54 O astfel de interpretare nu pare să fie în contradicție cu jurisprudența menționată la punctul 46 de mai sus, în care situația de fapt era diferită. În cauza în care s-a pronunțat Hotărârea HIPOVITON, punctul 24 de mai sus, elementele de probă au fost depuse de partea care a formulat opoziția în termenul stabilit. Ulterior, partea care a solicitat înregistrarea mărcii a evocat fapte și argumente noi în memoriul depus la camera de recurs. Or, Tribunalul a reproșat camerei de recurs că nu a invitat partea care a formulat opoziția să își prezinte observațiile cu privire la acest memoriu și a considerat că aceasta a fost privată de posibilitatea de a evalua utilitatea furnizării unor elemente de probă suplimentare. Tribunalul a adăugat că, prin urmare, camera de recurs nu a avut posibilitatea să ia în considerare toți factorii relevanți pentru a aprecia dacă utilizarea acestei mărci putea să fie calificată drept serioasă și că, astfel, aceasta s-a bazat pe informații factice incomplete (Hotărârea HIPOVITON, punctul 24 de mai sus, punctele 54 și 58). În cauza în care s-a pronunțat Hotărârea CORPO livre, punctul 42 de mai sus, pentru a considera că OAPI nu dispunea de o marjă de apreciere în ceea ce privește luarea în considerare a dovezilor depuse după expirarea termenului stabilit, Tribunalul a constatat în mod explicit că aceste probe „nu erau dovezi suplimentare, ci primele și singurele dovezi privind utilizarea” mărcilor anterioare invocate în cauză (Hotărârea CORPO livre, punctul 42 de mai sus, punctul 50).
- 55 Concluzia potrivit căreia camera de recurs avea posibilitatea să țină seama de elementele de probă suplimentare prezentate acesteia de reclamantă la 23 octombrie 2007 este, pe de altă parte, întru totul conformă cu principiile reținute de Curte în Hotărârea OAPI/Kaul, punctul 42 de mai sus. Astfel, la

punctul 44 din această hotărâre, Curtea a precizat că luarea în considerare de către OAPI, atunci când este în situația de a se pronunța în cadrul unei proceduri de opoziție, a unor fapte sau probe invocate sau prezentate tardiv se poate justifica în special în cazul în care acesta consideră, pe de o parte, că aceste fapte sau probe pot avea, la prima vedere, o reală relevanță în ceea ce privește soluționarea opoziției cu care este sesizat și, pe de altă parte, că stadiul procedurii în care are loc respectiva prezentare tardivă și circumstanțele în care intervine nu se opun acestei luări în considerare.

56 În plus, în Hotărârea OAPI/Kaul, punctul 42 de mai sus, Curtea a justificat admiterea unor probe tardive în temeiul principiilor securității juridice și buneii administrări, conform cărora examinarea pe fond a unei opoziții trebuie să fie cât mai completă pentru a evita înregistrarea unor mărci a căror nulitate ar putea fi declarată ulterior (a se vedea în acest sens punctele 48, 57 și 58 din hotărârea menționată). În consecință, aceste principii pot prevala în raport cu principiul eficienței procedurale, care se află la baza necesității de a respecta termenele, dacă circumstanțele speței o justifică.

57 Rezultă din ansamblul considerațiilor care precedă că al doilea motiv trebuie admis.

58 Prin urmare, decizia atacată trebuie anulată.

59 În plus, întrucât OAPI a solicitat Tribunalului în subsidiar să trimită cauza la camera de recurs spre rejudecare, trebuie subliniat că, în cadrul unei acțiuni introduse la Tribunal împotriva deciziei unei camere de recurs, rezultă din articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009 că OAPI are obligația de a lua măsurile necesare pentru executarea hotărârii Tribunalului. Prin urmare, acest capăt de cerere trebuie respins.

Cu privire la cheltuielile de judecată

60 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

61 În speță, întrucât OAPI a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

- 1) **Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 13 martie 2008 (cauza R 1261/2007-2).**
- 2) **Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 28 martie 2012.

Semnături