

*Capsule*

**Recevabilité des preuves d'usage  
produites pour la première fois  
devant une Chambre de Recours  
de l'O.H.M.I. dans le cadre d'une  
procédure d'opposition**

**Christel Lacarrière\***

1. Introduction . . . . .	333
2. Faits et procédure . . . . .	334
3. Les questions en litige . . . . .	336
4. Le jugement du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (T.P.I.C.E.) . . . . .	336
4.1 Sur le caractère suffisant des preuves produites devant la Division d'opposition de l'O.H.M.I. . . . .	336
4.2 Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de Recours . . . . .	337
5. Commentaire . . . . .	339

---

© Christel Lacarrière, 2007.  
\* Juriste française.

## 1. Introduction

La procédure d'opposition a pour objet de permettre aux titulaires de marques de faire obstacle à l'enregistrement au profit d'un tiers d'une marque postérieure susceptible de porter atteinte à leurs droits.

Dans le cadre de la procédure d'opposition communautaire, il se peut que l'opposant doive apporter la preuve de l'exploitation de la (ou des) marque(s) antérieure(s) qu'il invoque.

En effet, selon les dispositions de l'article 43-2 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (« R.M.C. ») :

Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

L'article 43-3 du même règlement précise également que « le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».

En d'autres termes, lorsque l'opposition est formée sur la base d'une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, l'opposant doit être en mesure de justifier d'un usage sérieux de sa marque en relation avec les produits ou services visés, à défaut de quoi l'opposition est totalement ou partiellement rejetée.

En principe, c'est devant la Division d'opposition de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (« O.H.M.I. ») que de telles preuves sont rapportées.

Néanmoins, dans l'hypothèse où la procédure connaît une suite devant une Chambre de Recours de l'O.H.M.I., l'opposant peut-il encore, à ce stade, produire des éléments de preuves nouveaux qu'il n'aurait pas initialement produits devant la Division d'opposition ?

C'est en refusant des éléments de preuve nouveaux, produits pour la première fois devant elle, qu'une Chambre de Recours de l'O.H.M.I. a (faussement) posé la question de leur recevabilité.

Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes rappelle, dans un arrêt du 10 juillet 2006<sup>1</sup>, le principe de continuité fonctionnelle des instances de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur.

## **2. Faits et procédure**

L'origine de la présente affaire remonte au 26 janvier 2001, lorsque la société Baron Philippe de Rothschild dépose auprès de l'O.H.M.I. une demande de marque communautaire LA BARONNIE pour des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33.

La société La Baronia de Turis, titulaire de la marque antérieure espagnole BARONIA, enregistrée le 3 novembre 1976 et désignant « toutes sortes de vins » en classe 33, forme opposition à la demande d'enregistrement de la marque communautaire LA BARONNIE, en arguant de l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques.

Afin de justifier de l'exploitation de la marque antérieure qu'elle invoque, la société La Baronia de Turis produit devant la Division d'opposition de l'O.H.M.I. les preuves suivantes :

- un diplôme de l'exposition internationale de Barcelone en 1929 ;
- une copie d'un billet de loterie de 1946 ;

---

1. Aff. T-323-03 La Baronia de Turis / OHMI – Baron de Rotschild (LA BARONNIE).

- 
- sept étiquettes, dont deux datées de 1929 et une de 2000 ;
  - une brochure sur les vins Baronia ;
  - deux photographies publicitaires utilisées sur les bus en Espagne en 1984 ;
  - une photographie non datée d'une bouteille de vin ;
  - une copie non datée d'un article sur les vins ; et
  - plusieurs étiquettes de bouteilles de vin non datées.

Considérant ces preuves comme insuffisantes, la société Baron Philippe de Rothschild demande à la société opposante de rapporter la preuve de l'usage de sa marque antérieure, conformément aux dispositions des articles 43-2 et 43-3 du R.M.C.

En novembre 2002, la Division d'opposition rejette l'opposition au motif que les documents produits par l'opposante ne permettent pas d'établir un usage sérieux de la marque BARONIA dans les cinq années précédant la demande de marque communautaire contestée.

La deuxième Chambre de Recours de l'O.H.M.I. est alors saisie d'un recours de la société La Baronia de Turis visant à faire infirmer la décision de la Division d'opposition.

À l'appui de son recours, la société La Baronia de Turis produit de nouveaux éléments de preuve destinés à faire reconnaître l'exploitation de sa marque espagnole BARONIA au cours des cinq années précédant la demande de marque communautaire LA BARONNIE.

Ces nouvelles preuves sont les suivantes :

- un acte authentique certifiant que la requérante était connue par le nom « La Baronia de Turis, Coop. V » ;
- un acte authentique certifiant l'existence de bouteilles de vin commercialisées sous la marque BARONIA, pour la période allant de 1996 à 2002 ; et

- plusieurs liasses de factures datées des années 1999 à 2002, faisant état de ventes de vins portant la marque BARONIA.

Sans même procéder à l'examen de ces nouvelles preuves, la Chambre de Recours les déclare irrecevables au motif « qu'elles ont été déposées après l'expiration du délai imparti par la Division d'opposition ».

Sur ce motif, la Chambre rejette le recours formé par l'opposante, confirmant ainsi la décision de la Division d'opposition.

La société La Baronia de Turis saisit alors le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes d'un recours visant à obtenir l'infirmité de la décision de la Chambre de Recours, afin qu'il soit fait droit à son opposition.

### **3. Les questions en litige**

Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes est appelé à se prononcer sur :

- le caractère suffisant des preuves produites devant la Division d'opposition ;
- la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours.

### **4. Le jugement du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (T.P.I.C.E.)**

#### ***4.1 Sur le caractère suffisant des preuves produites devant la Division d'opposition de l'O.H.M.I***

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'origine du produit ou service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux ayant une autre provenance<sup>2</sup>.

Le Tribunal précise ensuite que l'usage de la marque ne doit pas uniquement être destiné au maintien des droits conférés par cette dernière, mais il doit également être sérieux et effectif.

2. Voir Aff. C-517/99, Rec.p.6959, Merz & Krell.

À cet égard, et conformément aux dispositions des articles 43-2 et 43-3 du R.M.C., l'opposant doit pouvoir rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque dans les cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire à l'encontre de laquelle l'opposition est formée<sup>3</sup>.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque antérieure relève d'un ensemble de faits et circonstances qui permettent d'établir non seulement l'importance de cet usage, notamment en fonction de son volume et de sa durée<sup>4</sup>, mais aussi son caractère réel<sup>5</sup>.

Dans la présente affaire, les preuves d'usage de la marque espagnole BARONIA produites par l'opposante ont été considérées comme insuffisantes par la Division d'opposition.

Le Tribunal confirme cette appréciation en constatant que certains des documents soumis par l'opposante ne relèvent pas de la période de référence qui couvre les cinq années précédant la publication de la demande d'enregistrement contestée, soit du 23 juillet 1996 au 23 juillet 2001, tandis que les autres documents ne donnent aucune indication quant au volume des ventes, à l'étendue, à la durée et à la fréquence de l'usage revendiqué.

Le Tribunal en conclut que la société La Baronia de Turis n'a pas démontré devant la Division d'opposition l'existence d'un usage sérieux de sa marque BARONIA.

#### **4.2 Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de Recours**

Le Tribunal réaffirme le principe de continuité fonctionnelle des instances de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) énoncé à l'article 62-1 du R.M.C. qui dispose : « suite à l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner ».

3. Voir Aff. T-334/01, Rec. P. II-2787, point 33, Hipoviton.

4. Voir Aff. T-334/01, Rec. P. II-2787, point 35 et 37, Hipoviton.

5. Voir Aff. C-259/02, Rec. P. I-1159, point 26, La Mer Technology.

Le Tribunal rappelle également une jurisprudence établie selon laquelle « les différentes unités de l'O.H.M.I. sont tenues de fonder leurs décisions sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance soit dans la procédure de recours »<sup>6</sup>.

L'unique exception que connaît ce principe est posée à l'article 74-2 du R.M.C. qui dispose : « l'Office 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 ».

Dans la présente affaire, les éléments de preuve nouveaux ont été soumis dans le délai imparti de quatre mois posé à l'article 59 du R.M.C. ; leur production ne saurait donc être considérée comme tardive.

Le Tribunal en déduit donc logiquement que la Chambre de Recours ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 74, paragraphe 2 du R.M.C. et se devait de prendre en considération les nouvelles preuves produites par la société La Baronia de Turis sans rechercher s'ils avaient été produits ou non devant la Division d'opposition.

Après avoir conclu à la violation des dispositions de l'article 74 du R.M.C. par la Chambre de Recours, le Tribunal examine les conséquences de cette erreur de droit sur la procédure d'opposition.

Selon une jurisprudence constante, « une irrégularité de procédure n'entraîne l'annulation en tout ou en partie d'une décision que s'il est établi que, en l'absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent »<sup>7</sup>.

En l'espèce, la Division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que les éléments de preuve soumis étaient insuffisants car ils ne concernaient pas la période de référence qui couvre les cinq années précédant la publication de la demande d'enregistrement contestée.

Or, les éléments nouveaux produits par la société La Baronia de Turis devant la Chambre de Recours, et initialement jugés irrece-

---

6. Voir Aff. T-308/00, Rec. P. II-4301, point 25, Kleencare.

7. Voir Aff. T-62/98, Rec. P.II-2707, point 283, Volkswagen/Commission.

---

vables par cette dernière, portaient précisément sur ladite période de référence.

Dans ces conditions, la décision de la Chambre de Recours aurait pu avoir un contenu différent si elle avait tenu compte des nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis.

En conséquence, le Tribunal annule la décision de la Chambre de Recours.

## **5. Commentaire**

L'arrêt du 10 juillet 2006 s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence aujourd'hui établie.

Il nous rappelle, s'il en était besoin, qu'il est impératif de s'assurer d'une part de l'exploitation des marques antérieures invoquées dans le cadre d'une procédure d'opposition communautaire, lorsque celles-ci sont enregistrées depuis plus de cinq ans ; et, d'autre part, qu'une documentation adéquate doit être réunie dans l'hypothèse où cet usage devrait être démontré à la demande du déposant de la demande contestée.

Cela est d'autant plus exact que des exigences similaires existent dans le cadre des procédures d'opposition nationales de la plupart des pays européens.