Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 mai 2013 *

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative makro — Dénomination sociale macros consult GmbH — Droit acquis antérieurement à la demande d'enregistrement d'une marque communautaire et donnant à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de la marque communautaire demandée — Signes non enregistrés bénéficiant d'une protection en droit allemand — Article 5 du Markengesetz — Article 8, paragraphe 4, article 53, paragraphe 1, sous c), et article 65 du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l'affaire T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, établie à Ottobrunn (Allemagne), représentée initialement par Me T. Raible, puis par Me M. Daubenmerkl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par M. G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 octobre 2010 (affaire R 339/2009-4), relative à une procédure de nullité entre macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010,

* Langue de procédure : l'allemand.

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2011,

vu le mémoire en duplique de l'OHMI déposé le 19 octobre 2011,

vu le mémoire en duplique de l'intervenante déposé le 19 octobre 2011,

vu les réponses à la question écrite adressée aux parties par le Tribunal,

à la suite de l'audience du 5 février 2013,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1. *Règlement (CE) nº 207/2009*

1 L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), est ainsi rédigé :

« Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. »

2 L'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 dispose ce qui suit :

« La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office […] lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

2. *Règlement (CE) nº 2868/95*

3 La règle 37 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), énonce ce qui suit :

« Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire [...] contient les renseignements suivants :

[...]

b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande :

[...]

ii) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article [53], paragraphe 1, du règlement [nº 207/2009], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité ; »

3. *Markengesetz*

4 L'article 5 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen du 25 octobre 1994 (loi relative à la protection des marques et d'autres signes distinctifs, BGBl. I, p. 3082, ci-après le « Markengesetz »), tel que modifié, intitulé « Désignations commerciales », est ainsi rédigé :

« 1. Les enseignes et les titres d'œuvres sont protégés en tant que désignations commerciales.

2. Les enseignes sont des signes qui, dans la vie des affaires, sont utilisés en tant que nom commercial, dénomination sociale, ou désignation particulière d'une activité commerciale ou d'une entreprise. Aux désignations commerciales sont assimilés tous signes commerciaux et autres signes particuliers permettant de distinguer une activité commerciale d'autres activités commerciales et qui, au sein du public pertinent, sont considérés comme signes distinctifs d'une entreprise. »

Faits à l'origine du litige

5 Le 23 mars 1998, l'intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 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 nº 207/2009).

6 La marque dont l'enregistrement a été demandé ainsi qu'il est mentionné au point 5 ci-dessus (ci-après la « marque en conflit ») est constituée du signe figuratif suivant :



7 Les produits et les services pour lesquels la marque en conflit a été demandée relèvent notamment des classes 9, 35, 36 et 41 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.

8 Le 7 novembre 2003, la requérante, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'OHMI, en vertu du règlement nº 40/94.

9 La marque dont l'enregistrement a été demandé ainsi qu'il est mentionné au point 8 ci-dessus (ci-après la « marque demandée ») est le signe verbal macros.

10 Les services pour lesquels cette marque a été demandée relèvent des classes 35, 36 et 41 au sens de l'arrangement de Nice.

11 La marque en conflit a été enregistrée le 21 avril 2005 et sa validité a été prolongée jusqu'au 23 mars 2018.

12 Le 28 juin 2005, l'intervenante a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 41 du règlement nº 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour l'ensemble des services visés au point 10 ci-dessus.

13 L'opposition était fondée sur la marque en conflit. Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009].

14 Le 21 août 2007, la requérante a introduit une demande en nullité au titre de l'article 55 du règlement nº 40/94 (devenu article 56 du règlement nº 207/2009). Cette demande (ci-après la « demande en nullité ») était dirigée contre la marque en conflit, pour l'ensemble des produits et des services visés au point 7 ci-dessus.

15 La demande en nullité était notamment fondée sur la dénomination sociale allemande macros consult GmbH.

16 Les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité comprenaient celui visé à l'article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009].

17 Par décision du 11 septembre 2007, l'OHMI a suspendu la procédure d'opposition mentionnée aux points 12 et 13 ci-dessus dans l'attente de l'issue de la procédure de nullité en cause en l'espèce.

18 Le 19 janvier 2009, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité. La division d'annulation a notamment estimé, en substance, que l'existence d'un droit antérieur fondé sur la dénomination sociale de la requérante n'était pas établie, faute pour la requérante d'avoir démontré que ce signe faisait l'objet d'un usage dans la vie des affaires à la date de la demande d'enregistrement de la marque en conflit.

19 Le 20 mars 2009, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d'annulation.

20 Par décision du 18 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours.

21 En particulier, elle a considéré que la requérante n'avait pas prouvé l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.

22 S'agissant de l'application de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a jugé que, en faisant une référence générale à l'article 5 du Markengesetz, lequel protège plusieurs types de droits distincts, et en invoquant la dénomination sociale macros consult GmbH, la requérante n'avait pas indiqué avec une précision suffisante quel droit antérieur elle invoquait.

23 En outre, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d'établir l'existence d'un droit antérieur. D'une part, la copie d'une demande de marque nationale le 14 mars 1998 ne permettrait pas de conclure au début d'une activité économique, et ce d'autant plus que la procédure de demande d'enregistrement n'aurait pas été poursuivie par la requérante. D'autre part, la demande d'enregistrement d'une société dénommée macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, sans qu'il soit besoin, selon la chambre de recours, de se prononcer sur le point de savoir si cette demande constituait un début d'utilisation dans la vie des affaires, différerait de la dénomination sociale invoquée par la requérante.

24 Enfin, la chambre de recours a relevé que les documents relatifs à la participation à une foire spécialisée ainsi que les documents comptables déposés par la requérante étaient tous relatifs aux années 2006 et 2008 et ne pouvaient, par conséquent, servir à établir l'existence d'un droit antérieur à la demande d'enregistrement de la marque en conflit.

Conclusions des parties

25 Dans la requête, la requérante a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

— réformer la décision attaquée de manière à ce que le recours formé par la requérante devant la chambre de recours de l'OHMI soit reconnu comme fondé et que la demande en nullité soit accueillie ;

— condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens ainsi qu'aux frais encourus devant la chambre de recours et devant la division d'annulation.

26 Dans le mémoire en réplique, toutefois, la requérante a indiqué que son recours visait à ce que le Tribunal annule la décision attaquée sur le fondement d'une nouvelle appréciation juridique et à ce que la chambre de recours, compte tenu de l'opinion du Tribunal et après clarification d'autres questions juridiques, fasse droit à sa demande d'annulation en reconnaissant comme fondé le recours qu'elle avait formé devant elle.

27 Lors de l'audience, la requérante a maintenu que son recours se limitait à une demande d'annulation de la décision attaquée et il lui en a été donné acte.

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

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. *Sur l'objet du recours*

29 À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l'article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous a), du règlement nº 207/2009.

30 Néanmoins, lors de l'audience, la requérante a reconnu que, dans ses écritures, elle n'a présenté aucun argument relatif à la légalité de l'application par la chambre de recours dans la décision attaquée des dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 207/2009 et de l'article 12 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) et que cette question était, dès lors, étrangère à l'objet du litige porté devant le Tribunal.

31 Il convient donc de considérer que le présent litige porte exclusivement sur la légalité de l'application des dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 1, sous c), et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 à laquelle la chambre de recours a procédé dans la décision attaquée.

32 Dans sa réponse à la question écrite qui lui a été adressée par le Tribunal avant l'audience, la requérante a fait référence à l'article 15 du Markengesetz, sans pour autant assortir cette référence de la moindre précision permettant d'apprécier la portée de cet argument éventuel. Ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audience, elle ne s'est prévalue de cette disposition ni durant la procédure devant l'OHMI, ni dans la présente procédure. Lors de l'audience, la requérante a admis que la question de l'application de cette disposition était étrangère au présent litige et il lui en a été donné acte. Le présent litige porte donc uniquement sur le bien-fondé de l'interprétation et de l'application en l'espèce de l'article 5 du Markengesetz, sur lesquelles les parties s'opposent.

2. *Sur l'application des dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 1, sous c), et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 ainsi que de l'article 5 du Markengesetz*

Arguments des parties

33 La requérante fait valoir que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en conflit, à savoir le 23 mars 1998, elle utilisait déjà, en tant que nom, dénomination sociale et enseigne, la désignation « macros consult » et pouvait, dès lors, bénéficier de la protection conférée à ce signe par l'article 5 du Markengesetz.

34 Selon la requérante, la dénomination sociale des personnes morales de droit privé en formation (Vorgesellschaft) fait l'objet d'une protection en vertu de l'article 5 du Markengesetz, à la condition que la future société ait opéré à l'égard des tiers et que l'activité commerciale ainsi exercée laisse présumer une activité économique durable. La protection du nom et de la dénomination sociale s'étendrait en outre aux éléments qui les composent, lorsque ceux-ci présentent un caractère distinctif. Le commencement de l'utilisation de l'enseigne serait suffisamment caractérisé par

l'activation d'une ligne téléphonique, par l'inscription au registre du commerce ou par l'utilisation de l'enseigne dans la correspondance avec un office des marques national en vue d'obtenir l'enregistrement d'une marque. À cet égard, le début de protection des enseignes en vertu de l'article 5 du Markengesetz ne nécessiterait pas que l'entreprise se soit déjà manifestée auprès de tous les autres opérateurs ou de toute sa clientèle.

35 À l'appui de son argumentation, la requérante mentionne un article de doctrine (Ingerl, R., et Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar,* 3e édition, C. H. Beck, Munich, 2010) ainsi que quatorze arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

36 Pour établir le début d'utilisation de son enseigne préalablement au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en conflit, à savoir le 23 mars 1998, la requérante fait état de sa demande d'inscription au registre du commerce en date du 19 février 1998, de son inscription dans ce registre intervenue le 5 mars 1998 ainsi que de l'utilisation de son enseigne dans le cadre de sa correspondance avec le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand). Un accusé de réception établi par le Deutsches Patent- und Markenamt démontrerait que la requérante a déposé devant cet office une demande d'enregistrement de la marque macros consult le 14 mars 1998. Ces éléments de fait auraient fait l'objet d'une appréciation erronée tant par la division d'annulation que par la chambre de recours dans la décision attaquée.

37 La requérante conteste également la constatation faite par la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle la demande d'enregistrement de la dénomination sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie n'est pas un élément de preuve pertinent dans le cadre de la demande en nullité. À supposer que la chambre de recours ait considéré que la demande en nullité était fondée sur des éléments composant sa dénomination sociale et non sur cette dénomination elle-même, la requérante fait valoir que les termes « macros » et « macros consult » sont des éléments distinctifs de son enseigne et qu'ils sont, à ce titre, protégés en tant que tels, même utilisés isolément, en vertu de l'article 5 du Markengesetz.

38 La requérante ajoute qu'elle opère sous son enseigne au moins depuis la demande d'inscription au registre du commerce mentionnée au point 36 ci-dessus. Ainsi, en 2006, elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros. Elle aurait produit devant l'OHMI ses comptes annuels pour les années 2005 et 2006 ainsi que des documents de 2005, de 2006 et de 2008 prouvant sa participation au Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, salon des technologies de l'information et de la bureautique). Ce serait donc à tort que la chambre de recours aurait négligé de tenir compte du fait qu'elle avait exercé une activité économique continue depuis sa création.

39 Enfin, la requérante conteste l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par l'OHMI et par l'intervenante. En réponse à l'argument tiré par l'OHMI de la déchéance d'un droit antérieur éventuellement acquis, en raison de l'absence de preuve de l'existence d'une activité à l'égard des tiers entre 1998 et 2005, la requérante produit, en annexe au mémoire en réplique, ses comptes annuels pour les exercices 1998 à 2005. Elle estime que ces éléments de preuve ne peuvent être écartés comme tardifs, dès lors qu'elle n'a été amenée à les produire que pour répondre à un argument présenté par l'OHMI dans son mémoire en réponse et se tient à la disposition du Tribunal au cas où celui-ci solliciterait d'autres preuves.

40 En ce qui concerne la similitude des signes en conflit, la requérante renvoie à l'ensemble de la procédure devant l'OHMI ainsi qu'au mémoire présenté par l'intervenante dans le cadre de la procédure d'opposition mentionnée aux points 12 et 13 ci-dessus.

41 L'OHMI soutient que le recours est irrecevable dans son ensemble et doit être rejeté. En premier lieu, il fait valoir que le recours ne mentionne pas explicitement les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, mais tend à demander au Tribunal de statuer sur le bien-fondé de ses prétentions relatives à l'existence d'un droit antérieur au terme d'une appréciation initiale des faits. Or, le Tribunal ne pourrait être saisi que d'une contestation visant la légalité de la décision attaquée.

42 En deuxième lieu, l'OHMI conteste la recevabilité du renvoi global opéré par la requérante à la procédure d'opposition mentionnée aux points 12 et 13 ci-dessus, aux fins d'établir l'existence d'un risque de confusion entre les droits antérieurs dont elle se prévaut et la marque en conflit. En outre, dès lors que la chambre de recours n'aurait pas analysé le risque de confusion entre le prétendu droit antérieur et la marque en conflit, il n'appartiendrait pas au Tribunal de procéder pour la première fois à une telle appréciation.

43 En troisième lieu, l'OHMI fait valoir que l'extrait du registre du commerce produit en annexe A 4 de la requête porte la date du 21 décembre 2010 et qu'il est, par conséquent, postérieur à l'adoption de la décision attaquée. Cette annexe constituerait donc un élément de fait nouveau et serait, à ce titre, irrecevable. De même, l'OHMI conteste que les décisions des juridictions allemandes mentionnées au point 35 ci-dessus puissent être prises en considération par le Tribunal. Il s'agirait en effet d'éléments de fait dont la requérante aurait dû se prévaloir durant la procédure administrative, la preuve de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 53 du règlement nº 207/2009 étant considérée comme une question de fait, dont il incombe à la partie qui s'en prévaut d'apporter la preuve, conformément à la règle 37, sous b), iii), du règlement nº 2868/95. Enfin, l'OHMI soutient que les éléments de fait présentés par la requérante en annexe au mémoire en réplique (voir point 39 ci-dessus) présentent un caractère nouveau et sont, de ce fait, irrecevables.

44 Sur le fond, l'OHMI fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve de l'existence d'un droit antérieur protégé par un ordre juridique national incombe à la partie qui s'en prévaut et que cette preuve doit être produite durant la procédure administrative. Faute, pour la requérante, d'avoir apporté cette preuve, il soutient que c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la demande en nullité devait être rejetée.

45 L'OHMI fait valoir, à l'instar de l'intervenante, que le seul dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque nationale, lequel constitue le seul élément factuel mis en avant par la requérante outre son inscription au registre des sociétés, ne constitue pas un début d'usage au sens de l'article 5 du Markengesetz.

46 De plus, la demande d'enregistrement en cause aurait été abandonnée par la requérante et les premiers documents permettant d'attester une activité effective de la requérante remonteraient à l'année 2005. Ainsi, à supposer même que la requérante ait acquis un droit d'enseigne en vertu de l'article 5 du Markengesetz en 1998, cette période d'interruption de six ans aurait éteint tout droit éventuel. En tout état de cause, un nouveau droit au signe, à supposer qu'il ait été acquis en 2005, ne disposerait d'aucune priorité par rapport à la demande d'enregistrement de la marque en conflit.

47 En outre, l'enregistrement de la requérante dans le registre du commerce ne constituerait pas un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5 du Markengesetz.

48 Enfin, la requérante aurait omis de se prévaloir de l'article 15 du Markengesetz, lequel serait la seule disposition permettant d'obtenir l'interdiction d'un signe dont le droit d'usage aurait été acquis en vertu de l'article 5 de la même loi.

49 L'intervenante fait valoir que, dans la requête, la requérante n'a pas indiqué avec une précision suffisante les dispositions prétendument violées par la chambre de recours dans la décision attaquée. Dès lors, la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

50 De même, elle estime irrecevables les éléments de fait présentés pour la première fois par la requérante à l'appui du mémoire en réplique, à savoir trois arrêts du Bundesgerichtshof, d'une part, ainsi que les comptes annuels relatifs aux exercices clos de 1998 à 2005, d'autre part.

51 Sur le fond, en premier lieu, elle fait valoir que la requérante n'a pas prouvé que sa dénomination sociale fût protégée en vertu du droit des marques allemand. Elle soutient qu'une partie devant l'OHMI qui entend se prévaloir d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 est tenue, en vertu de la règle 19, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, d'apporter la preuve de l'existence du droit qu'elle invoque. Or, selon l'intervenante, la requérante est restée en défaut d'établir que sa dénomination sociale abrégée macros consult était protégée au titre du droit d'enseigne.

52 En deuxième lieu, l'intervenante soutient que, au cas où la requérante présenterait de nouveaux éléments de preuve de nature à établir l'utilisation de sa dénomination sociale ou du signe macros dans la vie des affaires préalablement à la demande d'enregistrement de la marque en conflit, ces preuves devraient être écartées par le Tribunal comme tardives, puisque n'ayant pas été soumises à l'OHMI. Elle estime en outre que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve relatifs aux exercices 2006 et 2008 ne pouvaient établir la priorité d'un droit antérieur, ces éléments étant relatifs à des faits survenus plus de dix ans après la demande d'enregistrement de la marque en conflit.

53 En troisième lieu, l'intervenante soutient que, outre l'absence de preuve de l'existence d'un droit antérieur à la demande d'enregistrement de la marque en conflit, la condition tenant à ce que l'usage d'un signe non enregistré ne soit pas « purement local » n'est pas remplie. Elle conteste en outre l'existence d'un risque de confusion entre le prétendu droit antérieur invoqué par la requérante et la marque en conflit.

Appréciation du Tribunal

Sur la portée des conditions requises à l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009

54 En vertu de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, l'existence d'un signe autre qu'une marque permet d'obtenir la nullité d'une marque communautaire si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n'est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l'État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, enfin, le droit à ce signe doit permettre à son titulaire d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoquées pour contester la validité d'une marque communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Étant donné que les conditions posées par l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 sont cumulatives, il suffit qu'une seule d'entre elles ne soit pas satisfaite pour qu'une demande en nullité de marques communautaires soit rejetée [arrêt du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 à T-321/06, Rec. p. II-649, points 32 et 47].

55 Les deux premières conditions, c'est-à-dire celles relatives à l'usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l'Union. Ainsi, le règlement nº 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l'usage des signes et à leur portée, qui sont conformes aux principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (arrêt GENERAL OPTICA, point 54 supra, point 33).

56 En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement nº 207/2009, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s'apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le règlement nº 207/2009, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque communautaire soient invoqués à l'encontre d'une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d'établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s'il peut justifier d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente (arrêt GENERAL OPTICA, point 54 supra, point 34).

Sur les règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve de l'existence d'un droit national antérieur

57 Il ressort du libellé de l'article 53, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 que celui-ci, lorsqu'il fait référence à la situation dans laquelle un droit antérieur permet d'interdire l'usage d'une marque communautaire, distingue clairement deux hypothèses, selon que le droit antérieur est protégé par la réglementation de l'Union « ou » par le droit national (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, point 48).

58 S'agissant du régime procédural défini par le règlement nº 2868/95 dans le cas d'une demande présentée au titre de l'article 53, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, sur le fondement d'un droit antérieur protégé dans le cadre juridique national, la règle 37 du règlement nº 2868/95 prévoit, dans une situation telle que celle de l'espèce, qu'il incombe au demandeur de fournir des éléments démontrant qu'il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit (arrêt Edwin/OHMI, point 57 supra, point 49).

59 Cette règle fait peser sur le demandeur la charge de présenter à l'OHMI non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une marque communautaire en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (arrêt Edwin/OHMI, point 57 supra, point 50).

60 Dès lors que l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 opère un renvoi exprès à l'article 8, paragraphe 4, du même règlement et que cette dernière disposition vise des droits antérieurs protégés par la législation de l'Union ou par le droit de l'État membre qui est applicable au signe en cause, les règles de preuve mentionnées aux points 57 à 59 ci-dessus se trouvent être également d'application lorsqu'est invoqué un droit national sur le fondement de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009. En effet, la règle 37, sous b), ii), du règlement nº 2868/95 prévoit des dispositions analogues en matière de preuve du droit antérieur dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

61 Par ailleurs, conformément à l'article 65 du règlement nº 207/2009, le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de cette disposition, cette légalité devant être appréciée en fonction des éléments d'information dont celles-ci pouvaient disposer au moment d'arrêter ces décisions (voir ordonnance de la Cour du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C-546/10 P, non publiée au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée).

62 Il découle de ce qui précède que la question de l'existence d'un droit national tel que celui qui est invoqué en l'espèce par la requérante est une question de fait. Il incombe ainsi à une partie qui prétend à l'existence d'un droit remplissant les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 d'établir, devant l'OHMI, non seulement que ce droit découle de la législation nationale, mais encore la portée de cette législation elle-même.

63 Ainsi, en constatant, dans les directives relatives aux procédures devant l'OHMI (partie C, chapitre 4, point 5.4), adoptées par la décision du 28 octobre 1996, que le droit des États membres applicable en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 serait considéré de la même manière qu'une question de fait et qu'il n'était pas en mesure de déterminer d'office et avec précision quelle était la réglementation de tous les États membres concernant les droits entrant dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009, le président de l'OHMI a fait une exacte interprétation des règles gouvernant la charge de la preuve.

64 Or, conformément aux règles habituelles en matière d'établissement des faits devant le juge de l'Union statuant en matière de marque communautaire dans les procédures inter partes (voir article 76 du règlement nº 207/2009), il convient de rappeler que le juge de l'Union ne saurait reprocher à la chambre de recours de n'avoir pas tenu compte de faits qui ne lui ont pas été soumis en temps utile par les parties.

65 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas la faculté, en l'espèce, de procéder à une appréciation autonome du point de savoir si la requérante peut se prévaloir d'un signe protégé par l'article 5 du Markengesetz. En effet, le Tribunal ne saurait substituer sa propre interprétation du droit allemand à celle opérée par la chambre de recours, mais son contrôle s'étend seulement à la question de savoir si, pour déterminer la portée du droit allemand et arriver à la conclusion que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un droit antérieur protégé par le droit allemand, la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis antérieurement à l'adoption de la décision attaquée.

66 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il convient d'apprécier le bien-fondé des arguments par lesquels la requérante conteste la légalité de la décision attaquée.

Sur la légalité de la décision attaquée

67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé en substance que la requérante n'avait pas réussi à établir que les conditions prévues à l'article 5 du Markengesetz pour que celle-ci puisse se prévaloir d'un droit à la protection du signe macros consult GmbH étaient réunies, en raison de l'absence de preuve de l'utilisation de ce signe dans la vie des affaires antérieurement à la demande d'enregistrement de la marque en conflit (décision attaquée, points 21 à 28).

68 Par ailleurs, la chambre de recours a écarté comme inopérants les éléments de preuve présentés par la requérante portant sur des faits postérieurs à la date de la demande d'enregistrement de la marque en conflit (point 27 de la décision attaquée). La requérante, quant à elle, a produit certains de ces éléments de preuve en annexe à sa requête et elle a joint à la réplique des éléments de preuve nouveaux, relatifs également à des faits postérieurs à la demande d'enregistrement de la marque en conflit.

69 Il est, dès lors, nécessaire de vérifier, dans un premier temps, si la requérante est fondée à se plaindre de ce que la chambre de recours ait refusé de prendre en considération les éléments de fait postérieurs à la demande d'enregistrement de la marque en conflit qui lui ont été soumis, puis, dans un second temps, de contrôler l'appréciation exercée par la chambre de recours du point de savoir si la requérante est parvenue à établir l'existence d'un droit antérieur.

– En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à des faits postérieurs à la demande d'enregistrement de la marque en conflit

70 Il résulte des termes mêmes de l'article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 207/2009 que les demandes en nullité fondées sur ces dispositions dépendent de l'existence d'un droit antérieur. Cette antériorité est par ailleurs définie à l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, auquel renvoie l'article 53, paragraphe 1, sous c), comme signifiant que le droit sur lequel la demande en nullité est fondé doit avoir été acquis avant la date du dépôt de la demande de marque communautaire dont la nullité est demandée ou, le cas échéant, avant la date de priorité de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt GENERAL OPTICA, point 54 supra, point 32).

71 En l'espèce, la demande d'enregistrement de la marque en conflit a été présentée le 23 mars 1998 (voir point 5 ci-dessus). La requérante est donc tenue de démontrer qu'elle avait acquis les droits dont elle se prévaut avant cette date. C'est par conséquent à juste titre que la chambre de recours a écarté l'ensemble des éléments de preuve que lui avait soumis la requérante relatifs à des faits survenus entre 2006 et 2008 (voir point 27 de la décision attaquée).

– En ce qui concerne la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante n'a pas établi l'existence d'un droit antérieur susceptible de fonder une demande en nullité

72 Il convient, à cet égard, de rappeler qu'il incombe à une partie présentant une demande en nullité fondée sur un signe protégé par un système juridique national de prouver devant l'OHMI, premièrement, quelles sont les conditions prévues par l'ordre juridique national en cause pour la naissance d'un droit protégé et, deuxièmement, que ces conditions sont réunies (voir points 57 à 60 ci-dessus). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait prendre en considération, lorsqu'il contrôle la légalité de la décision adoptée par la chambre de recours, que les éléments dont celle-ci pouvait disposer lorsqu'elle a adopté cette décision (voir point 61 ci-dessus).

73 Il revient donc au Tribunal d'apprécier, en premier lieu, si c'est à juste titre que la requérante soutient que la chambre de recours s'est méprise sur la portée du droit allemand.

74 À cet égard, il y a lieu de constater d'emblée que l'ensemble des parties au litige s'accorde pour considérer que l'article 5 du Markengesetz impose pour condition à la protection du droit d'enseigne l'utilisation du signe en cause dans la vie des affaires. Cette condition découle du texte même de cette disposition (voir point 4 ci-dessus). Les parties divergent, en revanche, quant à l'interprétation de la portée de cette condition.

75 Or, pour les raisons rappelées aux points 57 à 64 ci-dessus, l'OHMI est fondé à soutenir que, du point de vue du droit communautaire, les conditions auxquelles les systèmes juridiques nationaux subordonnent la reconnaissance de droits protégés dans l'ordre interne sont des questions de fait, qu'il appartient aux parties d'établir devant lui.

76 Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir tirée par l'OHMI et par l'intervenante de ce que la requérante ne peut se prévaloir pour la première fois devant le Tribunal de l'interprétation de l'article 5 du Markengesetz opérée par le Bundesgerichtshof dans plusieurs décisions ainsi que par la doctrine allemande. En effet, il est constant, ainsi que la requérante l'a confirmé lors de l'audience, que celle-ci n'a pas présenté ces éléments de preuve durant la procédure administrative, mais qu'elle y fait référence – tout en ne les produisant, d'ailleurs, qu'en partie – pour la première fois devant le Tribunal. Le Tribunal ne saurait donc prendre en compte ces éléments de preuve pour apprécier la légalité de la décision attaquée.

77 Par ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir fourni à la chambre de recours des éléments de preuve relatifs à la portée du droit allemand que celle-ci aurait mal interprété. Dès lors, elle n'est pas fondée à critiquer les appréciations relatives à la portée du droit allemand opérées par la chambre de recours dans la décision attaquée.

78 En second lieu, il convient de vérifier si la requérante parvient à établir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation dans son application du droit allemand, tel qu'elle l'a interprété dans ladite décision.

79 À cet égard, il est constant que les seuls éléments de fait produits par la requérante devant la chambre de recours et antérieurs à la demande d'enregistrement de la marque en conflit consistent en des documents relatifs, d'une part, à l'inscription de la requérante dans le registre du commerce allemand (annexe A 3 de la requête) ainsi qu'à une demande d'enregistrement de la marque nationale verbale macros, présentée au Deutsches Patent- und Markenamt (annexe A 6 de la requête).

80 En revanche, les documents présentés par la requérante en annexe au mémoire en réplique, à savoir ses comptes annuels relatifs aux exercices 1998 à 2005, sont irrecevables, car ils ne figuraient pas dans le dossier soumis à la chambre de recours, ainsi que le font valoir l'OHMI et l'intervenante.

81 S'agissant de l'inscription de la requérante au registre, d'une part, la chambre de recours a relevé que la dénomination sociale sous laquelle la requérante a été enregistrée, à savoir macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, n'est pas identique à la dénomination sociale macros consult GmbH dont la requérante revendique la protection.

82 À cet égard, il convient de constater que la requérante n'a soumis aucun élément de preuve devant la chambre de recours de nature à démontrer que, selon le droit allemand, la dénomination sociale dont la protection est invoquée sur le fondement de l'article 5 du Markengesetz, à savoir, en l'espèce, le signe macros consult GmbH, peut différer de la dénomination figurant dans les éléments de preuve fournis pour étayer l'existence de cette protection, à savoir, en l'espèce, l'enregistrement de la requérante sous la dénomination macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie. Dès lors, la requérante ne saurait contester, pour la première fois devant le Tribunal, l'interprétation de la portée du droit allemand retenue par la chambre de recours. En tout état de cause, même en admettant la thèse de la requérante selon laquelle l'enregistrement de la dénomination sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie dans le registre du commerce aurait dû être pris en considération par la chambre de recours, il suffit de constater qu'un tel enregistrement, s'il était de nature à permettre à la requérante d'utiliser la dénomination macros consult GmbH dans la vie des affaires, ne démontre pas à lui seul le caractère durable de l'utilisation de cette dénomination.

83 S'agissant de la demande d'enregistrement de la marque verbale macros présentée au Deutsches Patent- und Markenamt, d'autre part, il est constant que celle-ci révèle l'existence d'une correspondance entretenue entre cet office public et la requérante, celle-ci ayant agi sous la dénomination macros consult GmbH.

84 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de l'objet de la demande en nullité, fondée sur la protection par le droit allemand de la dénomination sociale macros consult GmbH, le présent litige ne porte pas sur la question de savoir si la marque macros, dont l'enregistrement était demandé au Deutsches Patent- und Markenamt, bénéficiait d'une protection, mais uniquement sur celle de savoir si le dépôt d'une demande d'enregistrement visant cette marque permet à la requérante d'établir l'usage dans la vie des affaires de la dénomination sociale macros consult GmbH.

85 Or, en estimant qu'une simple demande tendant à l'enregistrement d'une marque verbale présentée au Deutsches Patent- und Markenamt ne suffisait pas à attester l'utilisation de la dénomination sociale macros consult GmbH dans la vie des affaires, la chambre de recours n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application du droit allemand tel qu'elle en a défini la portée.

86 En effet, comme l'a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, la demande d'enregistrement d'une marque ne présuppose ni n'implique aucune utilisation de celle-ci et il est constant que la procédure d'enregistrement n'a pas été poursuivie par la requérante. La chambre de recours ayant considéré que la condition relative à l'usage dans la vie des affaires qui est requise à l'article 5 du Markengesetz devait présenter un certain degré d'effectivité et un caractère suffisamment habituel (points 23 et 25 de la décision attaquée), elle était fondée à en déduire que, en vue d'établir l'usage habituel dans la vie des affaires de la dénomination sociale de la requérante, une simple correspondance isolée était insuffisante.

87 Or, la requérante n'a fourni aucun élément de preuve contraire recevable. Il s'ensuit qu'elle n'est pas parvenue à démontrer que c'est à tort que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'elle n'avait pas établi l'existence d'un droit antérieur susceptible de fonder une demande en nullité présentée en application de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.

88 Par suite, le moyen unique présenté par la requérante doit être écarté et il y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir présentées par l'OHMI et par l'intervenante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, point 52).

Sur les dépens

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

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie est condamnée aux dépens.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2013.

Signatures