

***DIRECTIVES RELATIVES À LA
PROCÉDURE D'OPPOSITION***

PARTIE 6

LA PREUVE DE L'USAGE

SOMMAIRE

PARTIE 6: L'EXIGENCE DE L'USAGE DANS LES PROCEDURES D'OPPOSITION	4
I. GENERALITES	4
1. <i>La fonction de la preuve de l'usage</i>	4
2. <i>Le cadre législatif</i>	5
2.1. Le RMC et le REMC	5
2.1.1. L'article 15 du RMC.....	5
2.1.2. L'article 43 du RMC.....	5
2.1.3. La règle 22 du REMC.....	6
2.2. La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre	7
3. <i>Le fond et la forme</i>	7
II. LE DROIT POSITIF	7
1. <i>Le principe de l'usage sérieux</i>	7
2. <i>La nature de l'usage – L'utilisation en tant que marque</i>	9
2.1. L'utilisation en tant que marque	9
2.2. L'utilisation en tant que nom commercial	10
2.3. L'utilisation en tant que titre d'une publication.....	10
2.4. L'utilisation en tant que nom de domaine.....	10
3. <i>L'usage dans la vie des affaires</i>	10
3.1. Sens de l'expression «dans la vie des affaires»	11
3.2. L'usage public.....	11
3.2.1. L'utilisation à titre privé.....	11
3.2.2. L'utilisation au sein d'une entreprise	11
3.2.3. Les préparatifs en vue d'une utilisation	11
3.3. L'usage pour les produits ou services: étiquettes, barèmes de prix, factures, catalogues et autres documents commerciaux	11
3.4. L'utilisation dans les publicités	12
3.4.1. La publicité simultanée à la commercialisation des produits ou des services	13
3.4.2. La publicité antérieure à la commercialisation des produits ou des services	13
3.4.3. La publicité sans commercialisation des produits ou des services.....	13
3.5. L'utilisation sur l'internet.....	14
4. <i>L'importance (étendue, volume) de l'usage</i>	14
4.1. Les critères	14
4.2. Exemples d'usage insuffisant	15
4.3. Exemples d'usage suffisant	16
5. <i>Le lieu de l'usage</i>	17
5.1. L'usage sur le marché «national»	17
5.2. Marques communautaires: l'usage dans la Communauté européenne	17
5.3. Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné	18
5.4. L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation	18
6. <i>L'usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée – l'usage de variantes de la marque enregistrée</i>	18
6.1. Le principe: la référence au registre.....	18
6.2. L'usage de la marque enregistrée.....	19
6.2.1. L'usage de la marque enregistrée – marques verbales.....	19
6.2.2. Marques figuratives	21
6.2.3. Marques tridimensionnelles	22
6.2.4. Marques en couleur	22
6.3. L'usage de plusieurs marques	22
6.4. Variantes acceptables et variantes inacceptables	24
6.4.1. Les critères à mettre en œuvre.....	24
6.4.2. Variantes concernant les lettres et les mots	25
6.4.3. Variantes concernant les marques ou éléments figuratifs	26
6.4.4. Variantes concernant les couleurs.....	30
7. <i>L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée</i> 30	
7.1. Comparaison entre l'usage et la spécification.....	31
7.2. Pertinence de la classification.....	31
7.3. L'usage et l'enregistrement pour des «intitulés de classe»	31
7.4. Termes génériques/généraux de la classification	32

8.	<i>L'usage par le titulaire ou pour son compte</i>	33
8.1	L'usage par le titulaire	33
8.2	L'usage par des tiers autorisés	33
8.3	L'usage de marques collectives	34
9.	<i>La période de l'usage</i>	34
9.1	L'usage dans un délai de cinq ans précédant la date de publication	34
9.2	Le délai de grâce de cinq ans	35
9.2.1	Le délai de grâce initial	35
9.2.2	Le délai de grâce après interruption de l'usage	37
9.2.3	L'expiration du délai de grâce	37
9.3	La «notoriété» résiduelle	37
10.	<i>L'usage «légal»</i>	37
10.1.	L'usage trompeur	37
10.2	Autres formes d'usage illégal	38
11.	<i>La justification du non-usage</i>	38
11.1	Risques liés à l'activité	38
11.2	L'intervention des pouvoirs publics	38
11.3	Force majeure	39
11.4	Les conséquences de la justification du non-usage	39
III.	PROCEDURE	40
1.	<i>La requête du demandeur</i>	40
1.1.	La date de la requête	40
1.2.	Nature de la requête – explicite, claire et inconditionnelle	41
2.	<i>Invitation expresse de l'Office</i>	41
3.	<i>Réaction de l'opposant – la preuve de l'usage</i>	42
3.1.	Délai imparti pour apporter la preuve de l'usage	42
3.2.	Les moyens de preuve	43
3.2.1.	Le principe	43
3.2.2.	Références	44
3.2.3.	Déclarations	44
3.3.	L'objet de la preuve de l'usage	46
3.3.1.	Le lieu de l'usage	47
3.3.2.	La durée de l'usage	47
3.3.3.	La nature de l'usage	48
3.3.4.	L'importance de l'usage	48
4.	<i>La réaction du demandeur</i>	48
4.1.	Transmission des pièces	48
4.2.	Caractère insuffisant de la preuve de l'usage	49
4.3.	Absence de réaction du demandeur	49
4.4.	Retrait officiel de la requête	49
4.5.	Lien entre la requête concernant la preuve de l'usage et la réponse à l'opposition	49
5.	<i>Nouvelle réaction de l'opposant</i>	50
6.	<i>Langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage</i>	50
7.	<i>La décision: l'appréciation des preuves – le niveau de la preuve</i>	51
7.1.	Compétence de l'Office	51
7.2.	Le niveau de la preuve	52
7.3.	Preuves indirectes	53
7.4.	L'appréciation globale	53
7.5.	Il n'est pas toujours nécessaire de statuer	57

PARTIE 6: L'exigence de l'usage dans les procédures d'opposition

I. Généralités

1. La fonction de la preuve de l'usage

La législation communautaire sur les marques prévoit qu'il incombe au titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux. Cette obligation d'usage s'explique par le fait que c'est seulement la position réellement détenue sur le marché par le titulaire de la marque qu'il convient de protéger, et non un simple droit d'enregistrement qui n'est assorti d'aucune notoriété effective ou potentielle. Par ailleurs, faire de l'usage une condition de l'exécution des droits permet de réduire le nombre de conflits entre les marques et, partant, le nombre de marques figurant sur les registres sans utilisation effective.

Les chambres de recours ont soutenu que l'article 43, paragraphes 2 et 3, du RMC se justifie par le fait que les registres ne doivent pas être immobilisés par des marques inutilisées. Il serait injuste et incorrecte que des personnes désireuses de procéder à l'enregistrement de marques communautaires en soient empêchées en raison de marques enregistrées antérieures qui, en fait, ne sont pas utilisées.

R 743/1999-1 MERTINA / MERITENE (EN), R 756/1999-2 DOCTORS / DOC& TORS, R 733/1999-1 AFFINITE / AFFINAGE (EN), R 380/1999-2 LINDEBOOM / LINDENER (IT, FR, EN, ES, DE), R 362/2000-1 HERVALIA / HERBAPURA (IT, FR, EN, ES, DE), R 373/2000-1 GIORGIO / GIORGI (EN), R 378/2000-1 RINASCIMENTO / RENACIMIENTO (EN), R 149/2000-3 MARQUEO / MAKRO (EN)

L'obligation liée à l'usage n'est pas applicable juste après l'enregistrement de la marque. En effet, le titulaire d'une marque enregistrée dispose d'un délai de grâce de cinq ans pour mettre en vente les produits ou les services revêtus de cette marque. Avant l'expiration de ce délai, la marque est entièrement protégée du seul fait de son enregistrement formel.

L'Office ne recherche *pas d'office* si la marque antérieure a fait ou non l'objet d'un usage. Cet examen n'a lieu que lorsque le demandeur d'une marque communautaire demande que la preuve de l'usage soit apportée. Sous réserve que les conditions légales soient remplies, cette requête déclenche les conséquences de fond et de forme prévues par le RMC et le REMC.

2. Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend le RMC, le REMC, et les dispositions de la directive sur les marques telles qu'elles ont été transposées dans le droit national des États membres.

2.1. Le RMC et le REMC

2.1.1. L'article 15 du RMC

L'article 15 du RMC pose les conditions de fond liées à l'obligation d'utiliser les marques enregistrées.

L'article 15, paragraphe 1, du RMC dispose que:

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.»

L'article 15, paragraphes 2 et 3, du RMC précise les formes que peut prendre l'usage fait d'une marque communautaire conformément à l'article 15, paragraphe 1, du RMC.

Selon l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), du RMC:

«Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

- a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.»

Selon l'article 15, paragraphe 3, «L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

2.1.2. L'article 43 du RMC

Les diverses conséquences possibles de l'absence d'usage sont exposées dans les dispositions spécifiques aux différentes procédures. L'article 43, paragraphes 2 et 3, du RMC, contient les dispositions applicables à la procédure d'opposition.

Selon l'article 43, paragraphe 2, du RMC:

«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. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

Selon l'article 43, paragraphe 3, du RMC:

«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.»

Le RMC ne contient aucune disposition expresse indiquant que les formes d'usage mentionnées à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du RMC, peuvent également être considérées comme un usage de marques nationales antérieures. Toutefois, la notion d'obligation d'utiliser la marque enregistrée est harmonisée du fait de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la «directive sur les marques»). Il convient donc d'appliquer l'article 15, paragraphes 2 et 3, du RMC, à l'usage des marques nationales antérieures.

2.1.3. La règle 22 du REMC

La règle 22 du REMC précise les règles de forme à observer, les preuves à fournir et le régime applicable pour ce qui est de la langue.

Selon la règle 22, paragraphe 1, du REMC, «Si l'opposant doit, en vertu de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement, apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.»

Selon la règle 22, paragraphe 2, du REMC, «Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 3.»

Selon la règle 22, paragraphe 3, du REMC, «Ces preuves se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76 paragraphe 1 point f) du règlement.»

Selon la règle 22, paragraphe 4, du REMC, «Si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.»

2.2. La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre

L'article 10 de la directive sur les marques contient des dispositions identiques à celles de l'article 15 du RMC, étant précisé que l'«usage sérieux dans la Communauté» est remplacé par l'«usage sérieux dans l'État membre concerné».

Les articles 11 et 12 de la directive sur les marques traitent de la procédure dans le cadre du droit national. Ils ne sont pas applicables en l'occurrence.

3. Le fond et la forme

Il convient de distinguer les conditions de fond et les conditions de forme. Les présentes directives traitent d'abord des règles de fond, c.a.d. les articles 15 et 43 (2) et (4), puis des règles de forme, c.a.d., l'article 43 et la règle 22..

II. Le droit positif

1. Le principe de l'usage sérieux

Ni le RMC ni le REMC ne définissent l'usage «sérieux».

L'usage sérieux correspond à un usage dans la vie des affaires. En règle générale, cet usage implique un chiffre d'affaires réel, étant précisé que la vente des produits ou la fourniture des services doit avoir lieu durant la période concernée. Par ailleurs, l'usage dans les publicités peut constituer un usage sérieux en fonction des circonstances spécifiques (voir le point II.3.4. ci-dessous). Toutefois, de simples préparatifs ne doivent pas être assimilés à un usage sérieux de la marque.

Pour ce qui est du volume de ventes et de services nécessaire pour franchir le seuil de l'usage sérieux, il est impossible de fixer des montants permettant d'établir, d'une façon générale, qu'un «usage» est «sérieux». Chaque affaire doit être jugée au fond. La réponse à cette question varie selon d'autres critères, tels que le secteur d'activité et les produits ou services concernés. En règle générale, le volume de ventes et de services nécessaire est plus important pour les produits de grande consommation que pour les produits spéciaux pour lesquels la demande est plutôt faible.

326/1999 Carrera y Carrera / CARRERAS (EN), 1480/1999 DESATURA / RENATURA (EN)

La Cour de justice a confirmé cette position dans l'arrêt «ANSUL», dans lequel elle a soutenu qu'il convient de tenir compte «de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque» (arrêt du 11 mars 2003 dans l'affaire C-40/01, Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV, point 39).

Il faut donc évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique en cause, il ressort des preuves produites que le titulaire s'est efforcé d'acquérir une position commerciale sur le marché concerné.

Dans l'arrêt «ANSUL» (point 38), la Cour de justice des Communautés européennes s'exprime comme suit:

«Enfin, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.»

L'usage fictif dans le seul but de sauvegarder le monopole résultant de l'enregistrement n'est pas suffisant. Les chambres de recours ont affirmé de façon constante que l'usage sérieux doit être distingué de l'usage de pure forme. Le premier implique un usage réel dans le but de commercialiser les produits ou services en cause de façon à générer une notoriété, par opposition à l'usage artificiel exclusivement destiné à assurer le maintien de la marque sur le registre.

R 362/1999-1 HERVALIA / HERBAPURA (EN), R 380/1999-2 LINDEBOOM / LINDENER (EN), R 474/1999-1 CARRERAS / CARRERA Y CARRERA (EN), R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITE (EN), R 821/1999-3 RENOLIN / RENTOLIN (EN)

En règle générale, le volume des ventes ou des services et la durée de l'usage de la marque sur le marché sont particulièrement importants à cet égard. Il convient de noter que ces deux facteurs sont interdépendants: un usage de courte durée portant sur un volume important, ou un usage continu

portant sur un volume faible, peuvent suffire pour satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux.

Les chambres de recours ont souligné, à de nombreuses reprises, qu'il n'est pas nécessaire que l'usage soit continu pendant la période de cinq ans. Il suffit que l'usage ait commencé à la fin de cette période, dès lors qu'il est sérieux.

R 362/1999-1 HERVALIA / HERBAPURA (EN), R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITÉ (EN), R 821/1999-3 RENOLIN / RENTOLIN (EN), R 786/2000-1 PARABOOT / PARAWET (EN)

La façon dont la marque apparaît sur les produits eux-mêmes ou sur tout autre support peut également constituer un facteur décisif de cette évaluation. La chambre de recours a considéré que le caractère sérieux de l'usage était contestable lorsque la marque risquait, compte tenu de l'utilisation très prédominante d'autres marques, d'être perçue comme un simple élément décoratif.

R 833/1999-1 NIKE F.I.T. / NIKE (marque figurative) (ES), R 880/1999-1 NIKE TRIAX SERIES / NIKE (marque figurative) (ES), R 16/2000-1 NIKE / NIKE (marque figurative) (ES), R 19/2000-1 NIKE TOWN / NIKE (marque figurative) (ES), R 73/2000-1 NIKE (marque figurative) / NIKE (marque figurative) (ES), (affaires en cours devant le TPICE).

Pour déterminer si l'exigence d'un «usage sérieux» et les autres critères fixés aux articles 15 et 43 sont remplis, il convient d'évaluer séparément les divers éléments avant de tirer une conclusion finale.

2. La nature de l'usage – L'utilisation en tant que marque

2.1. L'utilisation en tant que marque

L'article 15 et l'article 43, paragraphe 2, du RMC, posent l'exigence d'un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. L'opposant doit donc démontrer que la marque a fait l'objet d'un usage en tant que telle sur le marché.

Étant donné que la marque a notamment pour fonction d'établir un lien entre les produits ou les services et la personne chargée de les commercialiser, la preuve de l'usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits ou services concernés. Il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, un support publicitaire ou sur les factures concernant les produits ou services en cause, peut suffire (voir le point I.3.3. ci-dessous).

122/2001 ATLANTIC / ATLANTIC RICHFIELD (EN)

2.2. L'utilisation en tant que nom commercial

L'utilisation d'un signe en tant que nom commercial ne saurait être considérée comme une utilisation en tant que marque, à moins que les produits ou services concernés ne soient identifiés et mis en vente sous ce signe. En règle générale, tel n'est pas le cas lorsque le nom commercial est simplement utilisé comme une enseigne (137/1999 FILELLA / fixella (DE)), ou *au verso* d'un catalogue (298/1999 APOMED / APOMEDICA (EN)) ou d'une étiquette (586/1999 ARKO / AKA (EN)). La mention du nom commercial en haut des bons de commande ou des factures peut constituer un usage en tant que marque enregistrée, selon les modalités de présentation du signe.

1063/2001 ANASTASIA / ANASTASIA (EN)

De même, l'utilisation d'un nom commercial (également enregistré en tant que marque) sur l'emballage des produits, l'en-tête de lettres ou les publicités concernant les produits ou les services peut constituer un usage en tant que marque.

2.3. L'utilisation en tant que titre d'une publication

L'utilisation d'une marque en tant que titre d'un catalogue de ventes par correspondance ne constitue pas un usage au sens de l'article 43, paragraphe 2, du RMC, pour les produits mis en vente dans ce catalogue.

3086/2000 KALEIDOSCOPE / Le Kaleidophone (EN)

2.4. L'utilisation en tant que nom de domaine

L'utilisation d'un signe en tant que nom de domaine ou en tant qu'élément d'un nom de domaine sert principalement à identifier le titulaire du site. Selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage en tant que marque.

3. L'usage dans la vie des affaires

Pour être protégée, la marque doit être utilisée dans la vie des affaires.

Le sens de l'expression «dans la vie des affaires» varie selon qu'elle est employée à propos de l'usage ou à propos de la contrefaçon. Par exemple, le simple stockage des produits constitue une contrefaçon s'il a lieu en vue de les mettre en vente ou de les commercialiser. Toutefois, cette utilisation ne correspond pas à un usage «public» au sens requis au cas présent.

3.1. Sens de l'expression «dans la vie des affaires»

Pour être juridiquement protégées, les marques doivent être utilisées dans la vie des affaires.

L'expression «dans la vie des affaires» signifie dans le cadre de l'exercice d'une activité. Lorsque la protection de la marque est accordée à un organisme sans but lucratif pour ses produits ou ses services, et que la marque a fait l'objet d'un usage, peu importe que cet usage soit sans but lucratif.

3.2. L'usage public

L'usage doit être public, en ce sens qu'il doit être manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services.

3.2.1. L'utilisation à titre privé

L'utilisation à titre privé ne constitue pas un usage dans la vie des affaires.

3.2.2. L'utilisation au sein d'une entreprise

L'utilisation purement interne d'une marque au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises n'est pas suffisante parce qu'elle n'est pas perçue par les clients effectifs ou potentiels.

3.2.3. Les préparatifs en vue d'une utilisation

Les préparatifs effectués en vue d'une utilisation – tels que l'impression d'étiquettes, la production de conteneurs, etc., correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires aux fins des présentes directives.

3.3. L'usage pour les produits ou services: étiquettes, barèmes de prix, factures, catalogues et autres documents commerciaux

En règle générale, les marques sont utilisées sur les produits (imprimées sur les produits, les étiquettes, etc.) ou sur leur conditionnement. Toutefois, il n'est pas indispensable qu'elles soient utilisées sur les produits ou leur conditionnement. Il suffit qu'il existe un lien adéquat entre les marques et les produits.

S'agissant des services, il n'est pas possible d'utiliser directement les marques «sur» des services. Par conséquent, pour les marques relatives aux services, l'usage a lieu généralement sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services.

Dès lors, qu'il s'agisse de produits ou de services, les marques sont souvent utilisées non seulement (ou non pas) sur les produits proprement dits, mais sur des documents y afférents, tels que les barèmes de prix, les factures ou des documents commerciaux similaires. L'utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu'elle atteste d'un usage sérieux. De même, l'utilisation de la marque «pour» les produits ou les services, par exemple sur des brochures, prospectus, stickers, signes à l'intérieur des points de vente, etc., est généralement considérée comme étant suffisante.

Le fait qu'une utilisation de ce type soit généralement suffisante ne signifie pas pour autant qu'elle répond toujours à l'exigence d'un usage sérieux (voir le point III.7. ci-dessous à propos de l'évaluation des preuves).

Lorsque les produits sont vendus *exclusivement sur catalogue (ventes par correspondance)* – ou via l'internet – la marque ne figure pas nécessairement sur les produits expédiés au client. L'on considère généralement qu'une utilisation de ce type est suffisante dès lors qu'elle correspond à un usage sérieux. Dans ce cas, le titulaire de la marque n'a pas à démontrer que la marque figurait effectivement sur les produits en tant que tels.

L'utilisation de la marque sur des supports publicitaires *pour d'autres produits* ne saurait, à elle seule, être considérée comme une preuve (indirecte) suffisante de l'usage des éléments utilisés. Par exemple, le fait de donner des vêtements comme des T-shirts et des casquettes de base-ball lors d'événements promotionnels dans le but de commercialiser un produit donné, une boisson par exemple, ne peut être considéré comme un usage sérieux d'une marque de vêtements.

374/2001 MALIBU (marque figurative) / marque figurative (EN)

3.4. L'utilisation dans les publicités

Les marques remplissent leur fonction d'indicateur de l'origine commerciale des produits ou services et de symboles de la notoriété de leur titulaire non seulement en cas d'utilisation effective sur ou pour les produits ou les services, mais aussi en cas d'utilisation dans les publicités. En fait, la fonction publicitaire des marques est l'une des plus importantes.

Par conséquent, l'on considère généralement que l'utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux dès lors que le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque et qu'un

lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

La CJCE a confirmé cette approche dans l'arrêt «ANSUL» dans lequel elle a soutenu que «L'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente.» (arrêt du 11 mars 2003 dans l'affaire C-40/01, Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV, point 37).

Toutefois, la solution adoptée dans chaque cas d'espèce dépend pour une large part des circonstances de l'affaire, comme en attestent les exemples suivants:

209/2001 CRITTELS / SEA CRITTELS (FR): l'opposant a présenté des brochures, des lettres concernant le lancement des produits – parfumerie et cosmétiques –, ainsi que des extraits du site web figurant sur l'internet et de publicités. La division d'opposition a estimé que les preuves fournies étaient insuffisantes parce qu'elles ne contenaient aucune indication quant à l'importance de l'usage de la marque.

1445/2001 BLUME-LEOPOLDO BLUME / BLUMEN WORLDWIDE (EN): l'opposant a fourni des preuves comprenant des catalogues de livres et de publications, un récépissé d'ouverture de compte en banque, un billet à ordre, des coupures de presse, des copies de publicités. La division d'opposition a considéré que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux, car aucune des pièces produites ne prouve l'importance de l'usage.

3.4.1. La publicité simultanée à la commercialisation des produits ou des services

Lorsque la publicité s'accompagne simultanément d'une commercialisation des produits ou des services et qu'il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicité, la publicité plaide en faveur du caractère sérieux de l'usage.

3.4.2. La publicité antérieure à la commercialisation des produits ou des services

La publicité réalisée avant la commercialisation effective des produits ou des services est généralement assimilée à un usage sérieux dès lors qu'elle est sérieuse et qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou services.

3.4.3. La publicité sans commercialisation des produits ou des services

Il est contestable que la publicité réalisée sans projet actuel ou futur de commercialisation effective des produits ou des services constitue un usage sérieux. Comme dans la plupart des cas, la réponse dépend des circonstances de l'espèce. Par exemple, lorsqu'on peut trouver les produits ou les services à l'étranger (lieux de séjour pour vacanciers, produits particuliers, etc.), la publicité peut être suffisante à elle seule pour constituer un usage sérieux.

3.5. L'utilisation sur l'internet

La simple présence de la marque sur un site web montre simplement que le site web est accessible. Elle n'est pas suffisante en soi pour prouver l'usage sérieux.

2621/2001 ADVANCE /ADVANCE (EN); 209/2001 CRITTELS / SEA CRITTELS (FR)

Il en va différemment, le cas échéant, lorsqu'il ressort des preuves concrètes produites que le site web invoqué a été consulté et, en particulier, que des commandes concernant les produits ou services en cause ont été passées par un certain nombre de clients au cours de la période concernée.

1513/1999 BEROL / TEROL (EN)

Il faut qu'il ressorte des preuves produites que les transactions effectuées en ligne étaient liées aux produits ou aux services que la marque désigne. La nature de la marque et, dans une certaine mesure, la date et le lieu sont les éléments les moins difficiles à démontrer. En revanche, l'étendue de l'usage présente davantage de difficultés. Il convient de tenir compte du fait que les transactions conclues sur l'internet tendent à éliminer la plupart des preuves «traditionnelles» de la vente telles que les factures, le chiffre d'affaires, les documents fiscaux, etc.. De nouvelles preuves «électroniques», comme les moyens de paiement certifiés, les demandes et leurs confirmations, l'enregistrement des transactions sécurisées, etc., tendent à les remplacer ou les ont déjà remplacées.

4. L'importance (étendue, volume) de l'usage

4.1. Les critères

Il appartient à l'opposant de démontrer l'étendue de l'usage. Cela ne veut pas dire qu'il doit révéler le volume des ventes ou le montant du chiffre d'affaires correspondant. Il suffit qu'il présente des pièces attestant que le seuil minimum requis pour constater l'usage «sérieux» a été franchi.

Dès lors, cette preuve peut être apportée non seulement sous la forme de quantités vendues ou d'un chiffre d'affaires annuel, mais aussi par d'autres

moyens, tels que les commandes, les factures, les barèmes de prix ou les matériels publicitaires. La valeur probante de ces pièces dépend de leur forme et de leur contenu spécifique.

Il n'est pas possible de définir dans l'abstrait un seuil exact et déterminant attestant de l'usage sérieux. Ce seuil dépend des circonstances de l'espèce, de l'évaluation de l'ensemble des preuves produites, de la nature et des caractéristiques des produits ou des services, du secteur d'activité concerné, etc.

R 689/2000 PUMBY / PUMMY (EN)

L'on ne peut conclure à l'absence d'usage sérieux simplement parce qu'une seule facture a été présentée (824/2000 KOVO / Koyo (ES) – une facture de DEM 338 500), parce que la totalité ou la plupart des factures sont libellées au nom d'un seul client, ou encore parce que la quantité sur laquelle portent ces factures paraît faible eu égard au montant total du chiffre d'affaires déclaré pour les produits revêtus de la marque antérieure (R 821/1999-3 RENTOLIN / RENOLIN (EN)).

4.2. Exemples d'usage insuffisant

310/1999 GOLDNETT / GOLD (EN): les preuves produites par l'opposant consistent en des documents fiscaux qui attestent du revenu du titulaire (il n'est pas indiqué qu'ils concernent les produits revêtus de la marque en cause), des étiquettes et une note de débit établie pour des engrais. La division d'opposition a estimé que ces preuves étaient insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux.

391/1999 HOREGON / OREGON (EN): la division d'opposition a estimé qu'une facture concernant 180 paires de chaussures était insuffisante pour prouver l'usage sérieux.

457/1999 FLORIA / Floriall-in (EN): les pièces consistant en une facture concernant la vente de 100 roses et en des documents publicitaires sans mention du lieu, de l'étendue ou de la période ont été jugées insuffisantes pour prouver l'usage sérieux.

491/1999 FESTIVAL BY GLÄSER / FESTIVAL (EN): la division d'opposition a estimé que des factures de vente portant sur 50 vêtements étaient insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux.

587/2000 SYNDIKATE / CHAMBRE DE RECOURSORDER's SYNDICATE (EN): pour démontrer l'usage sérieux de sa marque pour des vêtements en France et au Portugal, l'opposant a présenté plusieurs factures. Pour un grand nombre d'entre elles, la période indiquée n'est pas la bonne. La division d'opposition a considéré que ces preuves étaient suffisantes pour démontrer l'usage de la marque au Portugal, mais pas en France (les factures concernaient seulement 600 polos).

208/2001 LYS MINNESOTA / LYNX (marque figurative) (EN): à titre de preuve de l'usage, l'opposant a présenté deux factures portant au total sur 122 vêtements, et quatre étiquettes non datées sans aucune mention des produits sur lesquels elles étaient apposées. La division d'opposition a estimé que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer l'usage sérieux.

R 474/1999-1 Carrera y Carrera / CARRERAS (EN): la chambre de recours a confirmé la position de la division d'opposition selon laquelle une seule facture émise au titre de la livraison de cigarettes pour un montant total de ESP 7 500 est insuffisante pour prouver l'usage sérieux.

R 378/2000-1 RENACIMIENTO (marque figurative) / RINASCIMENTO (EN): la chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un seul connaissance attestant de la livraison de 40 paquets de sherry est insuffisante pour démontrer l'usage sérieux.

R 578/2000 HIPOVITON / HIPPOVIT (DE): la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d'opposition, laquelle avait estimé que les pièces concernant 450 paquets d'aliments pour animaux étaient insuffisantes pour prouver l'usage sérieux. L'affaire est en cours devant le TPICE.

R 689/2000 PUMBY / PUMMY (EN): la chambre de recours a soutenu que la quantité de produits (animaux pour jouer) vendus au cours de la période concernée (5 694 unités en 1993, 4 952 unités en 1994 et 3 373 unités en 1995 – soit en moyenne 12 unités par jour) est insuffisante compte tenu de la nature des produits, du nombre de magasins de détail dans le territoire concerné et de la taille globale du marché allemand.

4.3. Exemples d'usage suffisant

129/2001 TREFF / TOP-TREFF (DE): la division d'opposition a considéré que les pièces attestant de la vente d'environ 2 000 animaux en peluche sur le segment haut de gamme du marché étaient suffisantes pour démontrer l'usage sérieux.

1086/2001 PREMIERE(marque figurative) / PREMIER (marque figurative) (FR): afin de démontrer l'usage de sa marque en France pour des magazines et des publications périodiques, l'opposant a présenté: la copie d'un document financier concernant les ventes du magazine intitulé «PREMIÈRE» en Europe, et des copies des numéros publiés pour chaque année de la période concernée. La division d'opposition a estimé que l'opposant avait suffisamment démontré l'usage sérieux pour les numéros du magazine, bien que le document financier n'ait pas été pris en compte étant donné qu'il ne contenait aucune mention précise concernant la diffusion du magazine en France.

1390/2001 FOCUS / FOCUS DYNAMICS (FR): l'opposant a présenté une seule facture concernant la vente d'une machine à couper au laser de haute

précision pour un montant de FRF 565 000, un catalogue décrivant ses performances et quelques photographies représentant le produit. La division d'opposition a estimé que ces preuves étaient suffisantes compte tenu de la nature du produit, de son marché spécifique et de son prix particulièrement élevé.

5. Le lieu de l'usage

5.1. L'usage sur le marché «national»

Il faut que les marques fassent l'objet d'un usage dans le territoire dans lequel elles sont protégées (autrement dit dans la Communauté européenne pour les marques communautaires, dans le territoire des États membres pour les marques nationales).

Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles doivent faire l'objet d'un usage dans tout le territoire concerné. En fait, un usage partiel suffit dès lors qu'il est sérieux.

Compte tenu de la mondialisation des échanges commerciaux, le siège du titulaire de la marque ne saurait être considéré comme une indication suffisante pour démontrer l'usage dans le pays concerné. Bien qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 2, point b), du RMC, l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation soit considérée comme un usage de la marque, la simple mention du siège de l'opposant ne constitue pas en soi une preuve à cet égard.

600/2000 Topolino / POCOLINO (DE), 827/2000 Marco / MARCA (EN)

5.2. Marques communautaires: l'usage dans la Communauté européenne

Lorsque la marque antérieure est une marque communautaire, il faut qu'elle ait fait l'objet d'un usage «dans la Communauté» (article 15, paragraphe 1, et article 43, paragraphe 2, du RMC).

Il n'est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans l'ensemble de la Communauté. L'usage sérieux peut également découler de l'utilisation de la marque dans une partie seulement de la Communauté, par exemple dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci.

Toute autre règle aboutirait à une discrimination entre petites et grandes entreprises et serait par conséquent contraire à l'objectif poursuivi par le système de la marque communautaire, lequel doit être accessible à toutes les entreprises quels qu'en soient le type et la dimension.

Les déclarations conjointes du Conseil et de la Commission inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption du RMC confirment que l'usage dans une partie seulement de la Communauté est suffisant (déclarations conjointes du Conseil et de la Commission du 20.10.1995, n° B. 10, JO OHMI 1996, p. 615). Aux termes de ces déclarations, « *le Conseil et la Commission estiment qu'un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté* ».

Ces déclarations, qui n'ont qu'une valeur interprétative et qui ne sont pas juridiquement obligatoires, seront néanmoins appliquées par le département «*Marques*» de l'Office.

5.3. Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l'Union européenne, il faut que la marque ait fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 43, paragraphe 3, du RMC). L'usage dans une partie de l'État membre sera considéré comme étant suffisant dès lors qu'il est sérieux.

5.4. L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation

Il faut que la marque ait fait l'objet d'un usage dans la zone géographique dans laquelle elle est enregistrée. Les preuves qui se rapportent uniquement à l'importation des produits dans la zone concernée peuvent suffire, selon les circonstances de l'espèce, pour prouver l'usage dans cette zone.

802/1999 MILES / MORE MILES (EN)

Selon l'article 15, paragraphe 2, point b), du RMC, l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation constitue également un usage au sens de l'article 15, paragraphe 1, du RMC.

6. L'usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée – l'usage de variantes de la marque enregistrée

6.1. Le principe: la référence au registre

En vertu des articles 15 et 43 du RMC, il faut que la marque ait fait l'objet d'un usage dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le registre (communautaire ou national) est donc le point de départ de l'analyse.

6.2. L'usage de la marque enregistrée

6.2.1. L'usage de la marque enregistrée – marques verbales

Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d'autres signes reproduits avec la police de caractères standard utilisée par l'office compétent. Il s'ensuit qu'aucun élément ou aspect figuratif particulier n'est revendiqué pour ces marques.

Les marques verbales comprennent également les marques qui, bien qu'elles soient enregistrées en tant que marques figuratives, sont néanmoins reproduites avec une police de caractères standard, différente de celle utilisée par l'office compétent.

Toutes les marques verbales ont pour caractéristique commune d'être réputées utilisées sous la forme dans laquelle elles ont été *enregistrées*, et non sous la forme d'une variante, dès lors qu'elles sont commercialisées avec une police ou une taille qui diffère de celle figurant dans le registre, mais qui est considérée comme étant couramment utilisée sur le marché concerné.

6.2.1.1. L'utilisation de marques verbales avec une autre police de caractères

Les marques verbales sont réputées utilisées sous la forme dans laquelle elles ont été enregistrées lorsque la police de caractères diffère. Il ne serait pas justifié d'examiner ce type d'usage sous l'angle d'une altération éventuelle du caractère distinctif de la marque.

Il en va différemment, le cas échéant, si la police de caractères est particulière (utilisation de polices script particulières, par exemple), au point de modifier l'aspect général de la marque verbale et de lui conférer l'aspect d'une marque figurative.

6.2.1.2. L'utilisation de marques verbales avec d'autres tailles de caractères (majuscules/minuscules)

Les modifications concernant la taille des caractères ou le type de lettres (capitales/minuscules) sont courantes pour les marques verbales. L'on considère alors que la marque est utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

Toutefois, lorsque la marque est enregistrée avec une typographie originale – par exemple avec des lettres majuscules au milieu, une lettre minuscule inhabituelle au début, etc. – et que la forme sous laquelle elle est utilisée revêt un aspect différent (ou *vice-versa*), il convient de considérer que l'usage

porte sur une variante de la marque (article 15, paragraphe 2, point a), du RMC).

6.2.1.3. L'utilisation de marques verbales en couleur

Les marques verbales sont enregistrées en noir et blanc. Cependant, l'utilisation de marques en couleur est courante. Elle ne constitue pas une variante mais un usage de la marque enregistrée.

La chambre de recours a estimé que le caractère distinctif de la marque verbale «BIOTEX» n'était pas altéré malgré divers changements de style, tels que des ombres donnant l'impression d'être tridimensionnelles et l'utilisation d'une couleur différente en haut de la lettre «I». La chambre considère qu'il s'agissait de variantes minimales et très courantes.


R 812/2000-1 BIOTEK / BIOTEX (EN) (infirmant la décision n° 1518/2000 de la division d'opposition).

6.2.1.4. L'utilisation de marques verbales avec des ajouts génériques ou descriptifs

Lorsqu'une marque verbale (ou toute autre marque) enregistrée est utilisée avec une indication générique concernant le produit ou avec un terme descriptif qui ne fait pas partie de la marque, cette utilisation constitue un usage de la marque enregistrée. Les ajouts qui consistent en de simples indications concernant les caractéristiques des produits ou des services, comme l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique, la date de fabrication des produits ou la date des services, ne correspondent pas, en règle générale, à l'usage d'une variante.

Dans ce cas, c'est la règle prévue en cas de variante qui a été appliquée en pratique par le passé, la variante étant généralement jugée non significative. Conformément à ce principe, il a été admis que les modifications suivantes n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque:

Ajout/suppression	Affaire
«basics»	<i>Pour des chaussures</i> 802/1999 MILES / MORE MILES (EN)
Chiffres (décrivant la quantité d'ingrédient actif) dans QUANTOR 150, QUANTOR 300, QUANTOR ® 150, QUANTOR ® 300	<i>Pour des produits pharmaceutiques</i> 892/1999 QUANTOR / KONTOR 7 (marque figurative) (EN)

«bière sans alcool» «bière de haute qualité» «pur malt»	<i>Pour de la bière</i> 242/2000 SILVER / SILVER COLA (EN)
«King Size» ou «KS»	<i>Pour des cigarettes</i> 256/2000 GOLD MARK / GOLD BLOCK (EN)
Omission du terme «Portugal» dans la marque 	339/2000 BIODERMA Portugal / Biodermal (EN) (confirmé par la chambre de recours dans l'affaire R 282/2000-4)
«cosmétique», «cosmétique juvénile», «cosmétique éternelle», «cosmétique biologique»	<i>Pour des produits de beauté</i> 2451/2000 BIODERMA Portugal / BIODERMA (EN)
«CABERNET», «PINOT GRIGIO TRENINO», «VALDADIGE SCHIAVA ROSATA», etc.	<i>Pour des vins</i> 3477/2002 IL PORTALE / PORTALE (EN)

La chambre de recours est parvenue à la même conclusion dans l'affaire R 608/2000-4 PALAZZO / HELADERIA PALAZZO (EN) (ajout du mot «ITALIANAS»), en précisant toutefois que ce n'est qu'en cas d'altération «substantielle» qu'il convient de considérer qu'il n'y a pas usage de la marque enregistrée. En revanche, dans l'affaire R-386/1999-1 OMEGA / TERTA OMEGA ANTIOXYDANTS (EN), la chambre de recours a conclu que l'usage du signe «OMEGA» ne saurait être assimilé à l'usage de la marque enregistrée «OMEGA-FARMACEUTICA», en indiquant qu'il n'est pas possible de supprimer l'un des mots d'un syntagme composé de deux noms de la même importance visuelle sans modifier de ce fait l'aspect de l'ensemble.

6.2.2 Marques figuratives

Le fait d'utiliser en couleurs une marque figurative enregistrée en noir et blanc constitue un usage de la marque enregistrée, à moins que cela ne modifie l'impression d'ensemble produite par la marque (pour ce qui est des marques figuratives comprenant des éléments en couleur, voir le point II.6.4.4 ci-dessous).

De même, le fait d'ajouter des éléments verbaux à une marque figurative n'aboutit pas, en règle générale, à la création d'une variante de la marque

figurative, si ces éléments verbaux consistent en des indications descriptives ou génériques ou en d'autres marques (verbales).

6.2.3 Marques tridimensionnelles

Il existe différents types de marques tridimensionnelles. Certaines de ces marques sont des objets utilisés comme marques (comme les figurines à l'extérieur des voitures, par exemple). Les marques tridimensionnelles sont souvent utilisées avec des tailles variables, et ces variantes équivalent généralement à un usage de la marque enregistrée.

Certaines marques tridimensionnelles sont exclusivement composées de la forme des produits ou de leur conditionnement, par exemple de bouteilles ou d'autres conteneurs. Il est courant, dans la vie des affaires, que les formes de ce type soient assorties de marques verbales ou d'indications descriptives, ou que les bouteilles ou conteneurs portent en outre des étiquettes.

La question de savoir si cette utilisation correspond à un usage de la marque tridimensionnelle de nature à conférer des droits sur la marque n'a pas encore été soulevée devant la division d'opposition mais, si cette question était posée, la division considérerait en règle générale qu'il y a usage de la marque sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

6.2.4 Marques en couleur

Il convient de distinguer les marques en couleur des marques figuratives composées d'une ou plusieurs couleurs. Les marques en couleur sont composées d'une ou plusieurs couleurs en tant que telles. Lorsque la marque consiste en un assortiment de couleurs, l'enregistrement peut indiquer ou non la répartition ou la proportion des diverses couleurs.

Il est courant, dans la vie des affaires, que des couleurs ou assortiments de couleurs soient utilisés sur le conditionnement du produit, mais conjointement avec une marque verbale distinctive et des indications descriptives.

La question de savoir si cette utilisation correspond à un usage de la marque en couleur de nature à conférer des droits sur la marque n'a pas encore été soulevée devant la division d'opposition mais, si tel était le cas, il conviendrait de considérer, en règle générale, qu'il y a usage de la marque sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée dès lors que la couleur ou les couleurs demeurent bien en vue.

6.3 L'usage de plusieurs marques

Il convient d'évaluer avec soin, dans chaque cas d'espèce, si l'ajout ou la suppression d'éléments constitue une modification de la marque ou s'ils aboutissent à la création d'une autre marque. Il est très courant, sur certains

segments du marché, que les produits et les services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d'entreprises ou de produits (marque d'entreprise). Dans ce cas, ce n'est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.

802/1999 Miles / More Miles (EN) (l'élément ajouté était la dénomination du modèle de chaussures «Basics»), 1378/2000 TERRY / MERRY (EN).

La chambre de recours a considéré que la présentation des deux mots «MINUTO» et «DUBOIS» équivalait à l'usage de deux marques séparées, car il ressortait des pièces fournies par l'opposant que «DUBOIS» est une vieille marque de l'opposant, dotée de caractéristiques qui lui sont propres, et que cette marque est présentée sur le marché avec un certain nombre de signes accompagnateurs, ce qui correspond à une pratique courante en matière d'étiquetage des produits concernés (vin).

R 206/2000-3 MINU' / MINUTO (EN)

L'ajout d'un autre mot n'altère pas le caractère distinctif d'une marque lorsque que le mot ajouté sera perçu comme une autre marque enregistrée en raison de la double utilisation du symbole «®».

<i>FORME ENREGISTRÉE</i>	<i>FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE</i>	<i>Décision n°</i>
CLASSIC	NESCAFÉ® CLASSIC®	1317/2001 (EN)

Cette situation doit être distinguée des cas dans lesquels le symbole «®» ne figure qu'une seule fois après les divers éléments verbaux. Dans ce dernier cas, cette indication pourrait être perçue comme se rapportant à la combinaison dans son ensemble.

1391/2001 BIO / lo Bio (EN)

Lorsque les différents éléments apparaissent comme un «ensemble unitaire», il n'y a pas utilisation de deux ou plusieurs marques, mais d'une marque composite. Tel est le cas lorsque les marques sont en réalité fusionnées. Toutefois, comme toujours, chaque affaire doit être appréciée au fond. Les usages en vigueur sur le segment du marché concerné peuvent jouer un rôle décisif dans cette évaluation.

3477/2002 IL PORTALE / PORTALE (EN), 3484/2002 CARGOBULL / CARGOMAX (EN)

Dans les affaires n° 616/2001 BIO / bio garantie (marque figurative) (FR) et n° 1391/2001 BIO / lo Bio (EN), la division d'opposition a soutenu que chacun des signes suivants



(616/2001)



(1391/2001)

forme une marque composite dont les éléments ajoutés affectent le caractère distinctif de la marque enregistrée (le mot «BIO»). Toutefois, en infirmant la décision n° 616/2001 de la division d'opposition, la chambre de recours a soutenu, dans la décision R 389/2001-4, que dans ce cas le mot «BIO» identifie le produit concerné, tandis que le mot «DANONE» identifie l'entreprise productrice. Compte tenu du caractère purement descriptif de l'élément supplémentaire «con bifidus activo», la chambre a estimé que l'usage de la marque verbale enregistrée «BIO» était démontré pour les produits concernés.

6.4 Variantes acceptables et variantes inacceptables

6.4.1 Les critères à mettre en œuvre

Selon l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC, l'emploi sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, constitue également un usage de la marque enregistrée. Il s'ensuit que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée sur le marché et celle sous laquelle elle est enregistrée sont acceptables dès lors que le *caractère distinctif* de la marque n'est pas altéré.

Il est important de noter que lorsque l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC s'applique, la comparaison ultérieure des signes (en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC) doit être effectuée entre la demande de marque communautaire et la marque antérieure dans la forme *sous laquelle elle a été enregistrée*.

Imposer l'obligation absolue d'utiliser la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée reviendrait à ignorer les réalités du marché, notamment l'évolution permanente du mode de commercialisation des produits et la nécessité pour les titulaires de marques d'adapter l'usage de celles-ci en fonction de l'évolution du contexte. En revanche, les modifications concernant l'usage ne doivent pas altérer le caractère distinctif de la marque.

Deux questions se posent. Premièrement, il convient de préciser ce qu'il faut entendre par «caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée». Deuxièmement, il y a lieu d'évaluer si la marque telle qu'elle est utilisée altère ce caractère distinctif.

Il existe un lien d'interdépendance entre le degré de caractère distinctif d'une marque et l'impact des modifications apportées. Cet impact sera peut-être moindre lorsque le caractère distinctif de la marque est prononcé que lorsqu'il

est limité. En revanche, il est probable que l'ajout ou la suppression d'éléments affecte davantage le caractère distinctif des marques lorsque celui-ci est limité.

1391/2001 BIO / Io Bio (EN)

Lorsqu'une marque est composée de plusieurs éléments dont un ou quelques-uns seulement sont distinctifs et ont permis l'enregistrement de la marque dans son ensemble, la modification de ces éléments, leur suppression ou leur remplacement par un autre élément aura généralement pour effet d'altérer le caractère distinctif.

Pour déterminer s'il y a lieu d'accepter l'utilisation d'une variante de la marque ou si le caractère distinctif est altéré, il convient de tenir compte des usages en vigueur dans la branche ou le secteur d'activité concerné.

Il peut être tentant, pour déterminer si le caractère distinctif est altéré, de s'informer des perceptions du public, mais cette approche ne tient pas compte du fait que le public ne connaît la marque que dans la forme sous laquelle elle est utilisée, et non dans celle sous laquelle elle est enregistrée, ce qui rend toute comparaison impossible. Par conséquent, la perception du public n'est pas pertinente dans ce contexte.

L'on peut aussi rechercher si la marque telle qu'elle est utilisée, par comparaison avec la marque frappée d'opposition, confère une protection identique, ou en tout cas au plus équivalente, à celle qui résulte de la marque enregistrée. Lorsque le conflit ne concerne que la marque frappée d'opposition et la marque telle qu'elle est utilisée (et non la marque enregistrée), il convient de considérer que l'usage de la marque n'a pas le même caractère distinctif.

En s'appuyant sur une *approche empirique*, la division d'opposition a défini les critères ci-après pour évaluer si l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC s'applique.

6.4.2 Variantes concernant les lettres et les mots

En règle générale, une différence affectant les lettres ou les mots altère le caractère distinctif de la marque. Il a été admis que les changements suivants altèraient le caractère distinctif d'une marque:

<i>FORME ENREGISTRÉE</i>	<i>FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE (non acceptée)</i>	<i>Décision n°</i>
THE WARRIORS	WARRIORBELL	165/1999 (EN)

CHIO	Cihochics Cihorella	271/1999 (EN)
BONOLI	BONOLIVA	2996/2000 (FR)

La chambre de recours a considéré que l'utilisation des mots «CAPTAIN BIRDS EYE» ne constituait pas un usage de la marque antérieure «CAPTAIN» (R 89/2000-1 EL CAPITAN PESCANOVA / CAPTAIN (EN)).



L'ajout ou l'omission de prépositions sans importance n'altère pas non plus le caractère distinctif:




<i>FORME ENREGISTRÉE</i>	<i>FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE</i>	<i>Décision n°</i>
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA (omission de «DE»)	1714/2001 (EN)

6.4.3 Variantes concernant les marques ou éléments figuratifs


Lorsque l'aspect général d'une marque figurative est modifié, l'on en conclut généralement que le caractère distinctif a été altéré.

Exemples:

Marque enregistrée	Marque utilisée	Affaire
		237/1999 (EN) (suppression du mot «MAXOR»)




	<p>Lusan[®]</p>	<p>206/2000 (EN)</p>
<p>SANSON</p>		<p>1976/2001 (EN)</p>
<p>VAQUER</p>	<p>G R U P O  HERMANOS VAQUER</p>	<p>932/2001 (EN)</p>

S'agissant de l'ajout, de la suppression ou de la modification d'éléments figuratifs, il existe une tendance à considérer que ces modifications *n'altèrent pas* le caractère distinctif des marques *qui contiennent en outre des éléments verbaux*.




<p><i>FORME ENREGISTRÉE</i></p>	<p><i>FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE</i></p>	<p><i>Décision n°</i></p>
<p>COMPUTERVISION</p>		<p>609/1999 (EN)</p>
<p>ILS</p>	<p>ils</p>	<p>1207/1999 (EN)</p>
<p>BIODERMA</p>	<p>Bioderma COSMÉTIQUE</p>	<p>2451/2000 (EN)</p>



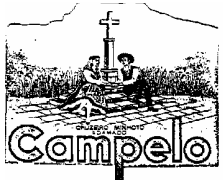








		1944/2000 (EN)
---	---	----------------

Cette règle ne soulève aucune difficulté lorsque l'élément figuratif est *principalement descriptif* des produits ou services concernés.



FORME ENREGISTRÉE	FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE	Décision n°
		Pour des journaux concernant les courses de chevaux 1308/2000 (EN)
FILDOR		Pour des fils et des textiles 682/2001 (EN)

Toutefois, la modification d'un élément figuratif *altère* le caractère distinctif d'une marque si cet élément joue un rôle *prédominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque*. Pour ce qui est des marques composées à la fois d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs, une différence flagrante concernant un élément figuratif prédominant entraîne une altération de son caractère distinctif, même si l'élément verbal demeure inchangé.

FORME ENREGISTRÉE	FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE	Décision n°
TACK		295/1999 (EN)
		982/1999 (EN)

	 (le cercle et le trait sont de couleur rouge)	1314/1999 (EN) (confirmée par la chambre de recours dans l'affaire R 150/2000-1)
	CAMPELO – C. MINHOTO CAMPELO	926/1999 (EN)
		758/2000 (EN)
	POMS	776/2000 (FR)
		3099/2000 (EN)
		484/2001 (FR)
	NIKE	R 833/1999-1 NIKE F.I.T. / NIKE (marque figurative) (ES), R 880/1999-1 NIKE TRIAX SERIES / NIKE (marque figurative) (ES), R 16/2000-1 NIKE / NIKE (marque figurative) (ES), R 19/2000-1 NIKE TOWN / NIKE (marque figurative) (ES), R 73/2000-1 NIKE (marque figurative) / NIKE (marque figurative) (ES), (affaires en cours devant le TPICE)

L'utilisation *en sens inverse* d'une marque purement figurative n'altère pas son caractère distinctif.

<i>FORME ENREGISTRÉE</i>	<i>FORME ACTUELLEMENT UTILISÉE</i>	<i>Décision n°</i>
		1835/2000 (EN)

6.4.4 Variantes concernant les couleurs

L'usage de marques de couleur suppose qu'elles soient utilisées avec les couleurs telles qu'elles ont été enregistrées. Les variantes sans importance concernant les tons et la vivacité des couleurs n'altèrent pas le caractère distinctif. Lorsque les marques de couleur ne sont utilisées qu'en noir et blanc, l'usage de la marque fait défaut.

Lorsque l'enregistrement porte sur un assortiment de couleurs, leur utilisation dans des proportions variables n'altère pas le caractère distinctif. Il en va différemment lorsque des proportions particulières ont été revendiquées et qu'elles subissent des modifications substantielles dans la variante utilisée.

S'agissant des marques figuratives composées d'éléments en couleur, il y a lieu de considérer que l'utilisation de couleurs différentes n'entraîne pas d'altération du caractère distinctif de la marque, sauf si la représentation de la couleur constitue un élément prédominant de l'impression d'ensemble produite par la marque.

242/2000 SILVER / SILVER COLA (EN), 1044/2000 CAFES EL CRIOLLO / Criollo Rico (EN)

7. L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

Selon l'article 15 du RMC, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée pour bénéficier d'une protection. Selon la première phrase de l'article 43, paragraphe 2, du RMC, il faut que la marque enregistrée antérieure ait «fait l'objet d'un usage sérieux [...] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée». La deuxième phrase de l'article 43, paragraphe 2, du RMC, stipule que si la marque antérieure «n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

7.1 Comparaison entre l'usage et la spécification

Il convient de vérifier attentivement si les produits et les services pour lesquels la marque a fait l'objet d'un usage relèvent bien des catégories énumérées pour la marque.

Par exemple, l'utilisation de la marque pour des «ready-to-eat pizzas and pasta meals» (pizzas et pâtes prêtes à la consommation) n'est pas visée par l'expression «preparations made of cereals» (préparations à base de céréales) et, par conséquent, bien que ces produits puissent être considérés comme étant similaires, aucune preuve de l'usage n'a été produite pour les préparations à base de céréales (1196/2001 PIZZA DEL ARTE / VELARTE (EN)).

Dans une autre affaire, la division d'opposition a décidé que l'utilisation de «couches-culottes et serviettes pour adultes, en particulier pour la prévention de l'incontinence» ne constitue pas un usage des produits enregistrés, à savoir les «pharmaceuticals, veterinary and disinfectant products» (produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants), bien que ces produits puissent être distribués en pharmacie (1088/2000 EN DEMARA / DEMAR ANTIBIOTICOS, S.A. (EN), décision confirmée par la chambre de recours dans l'affaire R 807/2000-3).

La division d'opposition a également estimé que la preuve de l'usage apportée pour des «entertainment services» (services liés au divertissement) ne permettait pas d'établir l'usage sérieux de la marque antérieure pour des «education services» (services liés à l'éducation) (3412/2002 CAI / Kay (EN)).

7.2 Pertinence de la classification

Il n'est pas sans intérêt de savoir dans quelle classe figurent les produits ou les services pour lesquels la marque a fait l'objet d'un usage.

Lorsque la marque a fait l'objet d'un usage pour des produits compris à l'évidence dans une classe donnée, comme les chaussures orthopédiques (classe 10), mais que la marque est enregistrée pour les chaussures d'une façon générale (classe 25), le fait que le terme générique commun soit le mot «chaussures » ne signifie pas que la marque a fait l'objet d'un usage pour les produits enregistrés (compris dans la classe 25).

7.3 L'usage et l'enregistrement pour des «intitulés de classe»

Lorsqu'une marque est enregistrée pour l'ensemble des indications générales des intitulés d'une classe donnée, et qu'elle a été utilisée pour des produits ou des services spécifiques compris à juste titre dans la même classe, il convient de considérer que la marque a fait l'objet d'un usage pour ces produits ou services spécifiques.

En revanche, lorsqu'une marque est enregistrée pour certaines des indications générales des intitulés d'une classe donnée, mais qu'elle a été utilisée pour des produits ou des services correspondant à un autre intitulé de la même classe, il y a lieu de considérer que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage pour les produits ou services enregistrés.

7.4 Termes génériques/généraux de la classification

En règle générale, il n'est pas approprié de considérer que la preuve concernant l'usage de produits ou de services donnés couvre d'autres produits ou services énumérés dans l'enregistrement de la marque antérieure. Il convient de noter, notamment, que la référence à la notion de similitude des produits et des services n'est pas valable dans ce contexte. La deuxième phrase de l'article 43, paragraphe 2, du RMC ne prévoit aucune exception à cet égard.

1153/1999 VITABIT / Vitallift (DE), 3078/2000 CARIBBEAN CLUB / CARIBBEAN TWIST (EN)

Un certain degré de généralisation est toutefois approprié lorsque la marque antérieure a été enregistrée pour une *large catégorie* de produits ou de services, mais que l'opposant n'apporte la preuve de l'usage que pour certains produits ou services spécifiques *entrant dans cette catégorie*. Dans ce cas, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée stricto sensu comme la preuve de l'usage des produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la large catégorie de produits ou services figurant dans la liste.

L'approche adoptée sur ce point est souple et dépend à la fois de l'étendue de la catégorie visée et des caractéristiques communes des produits ou services spécifiques pour lesquels la preuve de l'usage a été apportée. Lorsque l'usage couvre *divers* produits ou services compris dans la catégorie générale, la preuve de l'usage peut être considérée comme étant suffisante pour cette catégorie. Il est possible, le cas échéant, de définir une sous-catégorie distincte lorsque les produits ou services spécifiques possèdent des caractéristiques communes suffisantes à cet égard.

81/1998 EQUINOX / EQUINOX (FR), 769/1999 Ersta / PRESTA (EN)

Toutefois, ce type de généralisation doit être effectué avec la plus grande prudence, sans perdre de vue que, comme l'indique clairement la deuxième phrase de l'article 43, paragraphe 2, du RMC, la protection de la marque antérieure n'est justifiée que dans la mesure où la marque a réellement été utilisée. Il s'ensuit qu'en principe, l'usage ne doit être considéré comme étant démontré que pour les produits ou services spécifiques. Ces derniers forment alors la base de la comparaison ultérieure des produits et des services, et peu

importe à cet égard qu'ils ne soient pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits et des services de la marque antérieure.

1475/2000 Risi / ISI (marque figurative) (EN), 2899/2001 TYBOX / TBOX (FR)

8. L'usage par le titulaire ou pour son compte

8.1 L'usage par le titulaire

Selon l'article 43, paragraphe 2, et l'article 15, paragraphe 1, du RMC, c'est le titulaire qui, en règle générale, doit faire de la marque enregistrée antérieure un usage sérieux. Ces dispositions visent aussi l'usage fait de la marque par le titulaire précédent alors qu'il possédait la marque.

1426/1999 QUINTA DE VENTOZELO / VINHO DO PORTO (EN)

8.2 L'usage par des tiers autorisés

Selon l'article 15, paragraphe 3, du RMC, «L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.» Il s'ensuit que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l'usage de la marque par le tiers. Son consentement ultérieur est insuffisant.

L'usage fait par les licenciés constitue un cas typique d'utilisation par des tiers. De même, l'utilisation par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé. Lorsque les produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu'ils sont ensuite distribués par des grossistes ou des détaillants, il convient de considérer qu'il y a usage de la marque.

Pour ce qui est des preuves, il suffit de *prime abord* que l'opposant apporte la preuve de l'usage fait de la marque par un tiers. L'Office déduit de cet usage, et de la capacité de l'opposant à le démontrer, que l'usage a été fait avec le consentement préalable de l'opposant.

3078/2000 CARIBBEAN CLUB / CARIBBEAN TWIST (EN), 1063/2001 ANASTASIA / ANASTASIA (EN), 2308/2001 TRIVASTA / TRAVATAN (EN), 3798/2002 BISON / Bistoon (DE)

Les chambres ont confirmé cette approche en indiquant qu'il n'était guère vraisemblable que l'opposant s'appuie sur l'usage fait par un contrefacteur pour prouver que sa marque était utilisée dans le territoire concerné au cours de la période de référence.

R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITE (EN), R 756/1999-2 DOC & TORS / DOCTORS (EN)

Toutefois, en cas de doutes dans l'esprit des membres de l'Office ou, en règle générale, lorsque le demandeur conteste expressément le consentement de l'opposant, il appartient à ce dernier de démontrer, preuves supplémentaires à l'appui, qu'il a donné son consentement avant l'usage de la marque. Dans ce cas, l'Office accorde à l'opposant un délai supplémentaire de deux mois pour produire ces preuves.

391/1999 HOREGON/OREGON (EN)

8.3 L'usage de marques collectives

Les marques collectives sont généralement utilisées non pas par le titulaire, mais par les membres d'une association.

Selon l'article 68 du RMC, l'usage fait par (au moins) une personne habilitée satisfait à l'exigence d'un usage, pour autant que cet usage soit sérieux.

Les marques collectives présentent une caractéristique spécifique, liée au fait qu'elles ont pour principal objectif, non pas d'indiquer l'origine des produits ou des services, mais d'indiquer que les produits ou les services portant cette marque revêtent certaines caractéristiques ou qualités. Il convient de tenir compte de cette différence de fonction pour évaluer la preuve de l'usage requise conformément à l'article 64, paragraphe 3, du RMC.

La division d'opposition a donc estimé, dans un cas précis, qu'une liste des personnes habilitées à utiliser la marque, à savoir des fabricants, prestataires de services, etc., était suffisante en soi pour prouver l'étendue de l'usage. Elle n'a pas jugé nécessaire d'exiger d'autres pièces concernant l'usage effectif de la marque collective par les personnes habilitées comme, par exemple, des documents mettant en évidence la marque collective apposée sur les produits, ou des factures attestant de la vente effective de produits revêtus de la marque collective.

1392/2001 NF(marque figurative) / MF(marque figurative) (FR)

9. La période de l'usage

9.1 L'usage dans un délai de cinq ans précédant la date de publication

L'opposant doit prouver qu'il a utilisé la marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication de la demande de marque communautaire.

Le délai de cinq ans est calculé rétroactivement à compter de la date de publication de la demande contestée. Par exemple, en cas de demande publiée le 15 juin 2001, l'opposant doit démontrer que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période comprise entre le 15 juin 1996 et le 14 juin 2001.

Il n'est pas nécessaire que l'usage ait lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l'usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu.

9.2 Le délai de grâce de cinq ans

Le délai de cinq ans, généralement appelé «délai de grâce», commence à courir à compter de l'enregistrement initial ainsi qu'après toute interruption de l'usage sérieux.

9.2.1 Le délai de grâce initial

Selon l'article 43, paragraphe 2, du RMC, l'obligation d'apporter la preuve de l'usage implique qu'à la date de publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans.

Il s'ensuit que les titulaires de marques enregistrées bénéficient d'un «délai de grâce» de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque. L'opposant n'est donc nullement tenu de prouver l'usage de sa marque enregistrée lorsque le «délai de grâce» applicable n'a pas expiré à la date de publication de la demande de marque communautaire. Si le délai de grâce prend fin après la publication de la demande de marque communautaire, mais avant l'issue de la procédure d'opposition, il n'y a aucune obligation d'apporter la preuve de l'usage.

9.2.1.1. Le point de départ du délai de grâce initial pour les marques communautaires – date de l'enregistrement

Selon l'article 15 et l'article 43, paragraphe 2, du RMC, la date à retenir comme point de départ du délai de grâce de cinq ans est celle de l'«enregistrement» de la marque communautaire antérieure.

9.2.1.2. Le point de départ du délai de grâce initial pour les marques nationales

Pour les marques nationales, il y a lieu de déterminer la date équivalente à la date d'enregistrement des marques communautaires. Pour interpréter cette règle, il convient de tenir compte de l'existence, dans certains systèmes de marque nationaux, d'une procédure d'opposition *postérieure* à l'enregistrement. Par ailleurs, il existe des offices nationaux dans lesquels les droits d'enregistrement sont *antidatés* avec effet rétroactif à la date de dépôt.

Compte tenu de ces disparités entre les procédures nationales, le terme «enregistrement» doit être interprété comme étant la «date de clôture de la procédure d'enregistrement». En effet, l'on ne saurait exiger du titulaire de la marque en cause qu'il utilise sa marque malgré l'examen ou la procédure d'opposition dont elle fait l'objet. Cette interprétation est conforme à l'approche adoptée pour les marques communautaires antérieures puisque la date d'enregistrement d'une marque communautaire, qui, aux termes de l'article 43, paragraphe 2, du RMC, constitue le point de départ du délai de grâce, correspond toujours, elle aussi, à la date de clôture de la procédure d'enregistrement. Par ailleurs, cette interprétation permet d'harmoniser l'exigence d'un usage posée par le RMC avec les législations nationales en vigueur, qui contiennent généralement des dispositions expresses sur ce point.

R 776/2000 NATUROME / NATUROMA (EN)

Lorsque l'enregistrement national porte rétroactivement la date du dépôt, alors que la procédure d'enregistrement n'est close qu'à une date ultérieure, c'est la date la plus récente qui doit être prise en compte.

Pour la date pertinente pour chaque État membre concernée, veuillez consulter la chapitre 12 de la brochure « Droit national et marque communautaire » de l'Office.

9.2.1.3. Le point de départ du délai de grâce pour les marques internationales (Madrid)

L'approche ci-dessus est également applicable aux marques faisant l'objet d'un enregistrement international. Selon l'article 5, paragraphe 2, de l'arrangement de Madrid, les offices nationaux disposent d'un délai de 12 mois à compter de l'inscription de la marque sur le registre international pour prononcer le refus (provisoire) de la protection. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), du protocole de Madrid, ce délai est de 12 ou 18 mois à compter de la date d'envoi de la notification d'extension par le bureau international. Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, point c), du protocole de Madrid, ce délai peut même être prorogé en cas de circonstances particulières.

En cas de refus (provisoire) fondé sur ces dispositions, la procédure d'enregistrement n'est présumée close que lorsque les procédures engagées ont pris fin de façon définitive en vertu du droit national applicable à cet égard.

L'Office applique automatiquement le délai d'un an pour les marques relevant de l'arrangement de Madrid ou le délai de 12 ou 18 mois pour les marques relevant du protocole de Madrid, selon le pays auquel la marque a été étendue. Il appartient aux parties de revendiquer toute date ultérieure aux délais d'un an ou de 18 mois prévus par l'arrangement de Madrid ou le protocole de Madrid.

9.2.2 Le délai de grâce après interruption de l'usage

Un nouveau «délai de grâce» commence à courir lorsque l'usage sérieux a été interrompu. L'usage sérieux doit alors recommencer au cours des cinq années suivantes. Peu importent les raisons de l'interruption de l'usage.

9.2.3 L'expiration du délai de grâce

Le «délai de grâce» prend fin soit cinq ans après la date d'enregistrement (ou la date équivalente) lorsqu'il s'agit du délai de grâce initial, soit cinq ans après l'interruption de l'usage. La reprise de l'usage en dehors de la période de grâce initiale (ou ultérieure) est toutefois suffisante.

Par exemple, lorsqu'une marque antérieure est enregistrée depuis sept ans à la date de publication de la marque communautaire frappée d'opposition, et que l'usage a commencé pour la première fois au cours de la période de 12 mois précédant la date de publication, cela suffit, bien que la marque antérieure n'ait pas été utilisée pendant plus de cinq ans après l'enregistrement.

9.3 La «notoriété» résiduelle

Lorsqu'une marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant plus de cinq ans avant la date de publication, le fait qu'il puisse subsister une certaine notoriété ou connaissance résiduelle de la marque dans l'esprit des professionnels ou des clients ne change rien.

10. L'usage «légal»

Pour que l'usage d'une marque réponde à la condition posée aux articles 15 et 43 du RMC, il faut que l'usage sérieux soit constaté dans les faits. À cet égard, l'usage est «sérieux» quand bien même l'utilisateur aurait enfreint les dispositions légales.

10.1. L'usage trompeur

Le fait que l'usage soit trompeur au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), ou de l'article 50, paragraphe 1, point c), du RMC, ou en vertu des dispositions du droit national, est sans incidence sur la constatation de l'usage «sérieux» aux fins de l'évaluation des marques antérieures dans une procédure d'opposition.

Les sanctions prévues en cas d'usage trompeur sont l'annulation ou la déchéance, selon le cas, ou l'interdiction de l'usage (prévue en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du RMC).

10.2 Autres formes d'usage illégal

Le même principe s'applique en cas d'usage dans le cadre d'un accord de licence illégal (accords contraires aux règles de la concurrence fixées par le traité ou aux règles nationales, par exemple).

De même, le fait que l'usage puisse porter atteinte aux droits de tiers est sans importance.

11. La justification du non-usage

Selon l'article 43, paragraphe 2, du RMC, l'opposant a la faculté de démontrer «qu'il existe de justes motifs pour le non-usage» de sa marque enregistrée antérieure. Ces motifs incluent, comme indiqué à la deuxième phrase de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord TRIPS»), «les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque».

11.1 Risques liés à l'activité

Les difficultés financières rencontrées par une entreprise en raison d'une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres, comme les procédures d'insolvabilité, le dépôt de bilan, la cessation temporaire d'activité, etc., ne constituent pas de justes motifs pour le non-usage au sens de l'article 43, paragraphe 2, du RMC. Les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

120/2001 Ecros (marque figurative) / ERCROS (EN)

11.2 L'intervention des pouvoirs publics

Les restrictions à l'importation ou les autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de raisons valables justifiant le non-usage, qui sont expressément mentionnés à la deuxième phrase de l'article 19,

paragraphe 1, de l'accord TRIPS. Les restrictions à l'importation incluent l'embargo qui frappe les produits protégés par la marque. Les autres prescriptions des pouvoirs publics peuvent consister en un monopole de l'État, qui empêche tout type d'usage, ou en l'interdiction par l'État de la vente des produits pour des raisons liées à la santé ou à la défense nationale. Un exemple typique à cet égard est celui des procédures réglementaires auxquelles le titulaire doit se conformer avant de mettre en vente les produits ou services concernés.

1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (pour des produits pharmaceutiques)

11.3 Force majeure

Les justes motifs pour le non-usage incluent en outre les cas de force majeure qui entravent le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire.

11.4 Les conséquences de la justification du non-usage

L'existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non-usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette approche aurait pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs.

En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s'ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n'est pas prise en compte pour calculer le délai de grâce de cinq ans.

En outre, la durée d'existence des justes motifs peut s'avérer importante. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n'ont existé qu'au cours d'une partie de la période de cinq ans précédant la publication de la demande de marque communautaire, il n'est pas toujours légitime d'écarter l'exigence de la preuve de l'usage. Dans ce cas, la période pendant laquelle ces motifs étaient valables, ainsi que le délai écoulé depuis qu'ils ne le sont plus, revêtent une importance particulière.

421/1999 I-c-zym / CERZYME (EN)

III. Procédure

Contrairement au point II. des présentes directives, consacré à l'exigence d'un usage selon le droit positif, la présente section contient des directives concernant la procédure à suivre.

1. La requête du demandeur

Selon l'article 43, paragraphe 2, du RMC, la condition relative à l'usage ne s'applique que si le demandeur exige la preuve de l'usage. L'exigence de cette preuve est donc conçue comme un *moyen de défense du demandeur*.

L'Office ne saurait informer le demandeur qu'il peut exiger la preuve de l'usage, ni l'inviter à le faire. Compte tenu de son impartialité dans la procédure d'opposition, l'Office n'est pas autorisé à indiquer à l'une des parties qu'elle peut accomplir un acte de procédure spécifique ni à conseiller ou guider les parties par tout autre moyen. En vertu d'un principe général dans les procédures accusatoires devant l'Office, il appartient aux parties de justifier et de défendre leurs positions respectives comme elles le jugent opportun (voir la deuxième phrase de l'article 74, paragraphe 1, du RMC).

L'article 43, paragraphe 2, du RMC n'est pas applicable lorsque l'une des parties présente de sa propre initiative des preuves de l'usage de la marque antérieure revendiquée. Dans ce cas, peu importe que les preuves produites attestent uniquement d'un usage d'un type ou d'un mode particulier, ou d'un usage limité à certains des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il s'ensuit que dans ce cas la comparaison doit porter sur les produits ou services de la marque antérieure tels qu'ils sont énumérés sur le registre.

1.1. La date de la requête

Aucune disposition expresse ne précise le délai imparti pour introduire une requête concernant la preuve de l'usage. L'Office considère que l'article 74, paragraphe 2, du RMC est applicable. Il convient de noter que les requêtes concernant la preuve de l'usage ne sont pas considérées comme des «observations» pour lesquelles l'Office fixe un délai lorsqu'il informe le demandeur de l'acte d'opposition. Dès lors, les requêtes introduites après ce délai afin de demander la preuve de l'usage sont recevables.

Selon l'article 74, paragraphe 2, du RMC, «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.» Ce principe s'applique également aux moyens de défense invoqués en cas de non-usage. Il est recommandé au demandeur d'introduire sa requête dès que possible au cours de la procédure. Toutefois,

selon l'interprétation de l'Office, l'article 74, paragraphe 2, du RMC n'est applicable que si la requête est introduite alors que les parties ont déjà été informées par écrit qu'aucune autre observation ne peut être présentée, autrement dit que l'Office est prêt à statuer sur l'opposition.

1.2. Nature de la requête – explicite, claire et inconditionnelle

La requête du demandeur est une déclaration à caractère officiel qui entraîne des conséquences importantes en termes de procédure.

La requête doit par conséquent être *explicite et claire*. En règle générale, la requête concernant l'usage doit être rédigée de façon très explicite («*Je demande...*», «*J'invite l'Office à impartir un délai à l'opposant pour la preuve de l'usage...*», etc.). Les formulations peu explicites ne peuvent produire le même effet qu'à la condition que l'intention du demandeur d'exiger la preuve de l'usage soit manifeste. Toutefois, en règle générale, l'intention d'introduire ce type de requête ne peut être déduite de simples remarques ou observations du demandeur concernant l'usage de la marque de l'opposant (comme par exemple «*l'opposant n'a fait usage de ses marques que pour ...*», «*il n'existe aucune preuve de l'usage fait par l'opposant de sa marque ...*», etc.).

1078/2001 XEPIN / XENID (FR)

Par ailleurs, la requête doit être *inconditionnelle*. Les phrases comme «*si l'opposant ne limite pas ses produits/services compris dans les classes "X" ou "Y", nous exigeons la preuve de l'usage*», «*si l'Office ne rejette pas l'opposition en raison de l'absence de risque de confusion, nous demandons la preuve de l'usage*» ou «*si l'Office veut bien en tenir compte, nous invitons l'opposant à apporter la preuve de l'usage de sa marque*», contiennent des demandes conditionnelles ou subsidiaires et ne sont pas traitées comme des requêtes concernant la preuve de l'usage.

412/2001 PANEL Y PERFIL / HOMEPANEL (EN)

Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l'Office transmet néanmoins les observations du demandeur à l'opposant et informe les deux parties de la nullité de la requête. En cas de nullité partielle de la requête (la nullité ne concerne qu'une partie des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est basée), l'Office invite expressément l'opposant à n'apporter la preuve de l'usage que pour les droits soumis à cette obligation.

2. Invitation expresse de l'Office

Lorsque la requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir la preuve de l'usage est conforme à l'article 43, paragraphe 2, du RMC et à la règle 22, paragraphe 1, du REMC., l'Office accorde à l'opposant un délai de deux mois

pour apporter la preuve de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage.

Lorsqu'il transmet la requête du demandeur, l'Office doit inviter expressément l'opposant à apporter ces preuves.

Le fait que la requête concernant la preuve de l'usage soit introduite dès le délai de réflexion, ou au cours du délai de deux mois imparti à l'opposant pour présenter ses premières observations ou pour invoquer de nouveaux faits, preuves et arguments, n'entraîne pas la clôture du délai de réflexion. Dans ce cas, la requête doit être transmise à l'opposant sans délai. Lorsque la requête concernant la preuve de l'usage est introduite pendant le délai de réflexion et communiquée à l'opposant au cours de ce délai, la date limite pour apporter la preuve de l'usage doit coïncider avec le délai imparti pour présenter les premières observations ou pour invoquer de nouveaux faits, preuves et arguments. Ce délai doit être prorogé automatiquement si le délai de réflexion est allongé.

Lorsque la requête parvient à l'Office avant l'expiration du délai imparti pour présenter les premières observations ou pour invoquer de nouveaux faits, preuves et arguments, et qu'elle est traitée pendant ce délai, la date limite fixée pour la présentation de ces faits, preuves et arguments doit être reportée et harmonisée avec le délai de deux mois imparti pour apporter la preuve de l'usage.

3. Réaction de l'opposant – la preuve de l'usage

3.1. Délai imparti pour apporter la preuve de l'usage

L'Office impartit à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve de l'usage. L'opposant peut demander la prorogation du délai conformément à la règle 71 du REMC (voir les commentaires détaillés ci-dessous).

Le délai imparti par l'Office exclut l'acceptation de preuves produites après l'expiration du délai. Les documents reçus par l'Office après l'expiration de ce délai ne sont pas pris en compte, et peu importe à cet égard que le demandeur formule ou non une objection.

628/2001 FREE STYLE / FREESTYLE (EN), 2295/2001 Barnet / BARNETT & BARNET (EN)

Les chambres de recours ont soutenu de façon constante qu'il convient en principe de respecter les délais, et que l'Office est donc fondé à ne pas tenir compte des preuves produites en dehors des délais impartis.

R 378/2000-1 RINASCIMENTO / RENACIMIENTO (EN), R 786/2000-1 PARABOOT / PARAWET (EN), R 821/1999-3 RENOLIN / RENTOLIN (EN), R 0800/1999-1 ALPHA / ALFA (EN), R 853/2000-1 PRINCESS DIANA / PRINCE (EN)

Le Tribunal de première instance a confirmé cette position dans l'arrêt «ILS / ELS» (T-388/00 du 23/10/2002).

L'opposant peut demander la prorogation du délai conformément à la règle 71 du REMC. Cette requête doit être signée et doit parvenir à l'Office avant l'expiration du délai. En outre, la prorogation du délai doit être justifiée. De simples formules standard ne suffisent pas à cet égard (par exemple: «*l'opposant n'est pas disponible*», «*nous n'avons pas encore reçu d'instructions de la part de notre client*», «un délai supplémentaire est nécessaire pour rassembler les preuves requises», etc.). L'opposant doit expliquer expressément les circonstances particulières de l'espèce en raison desquelles il ne peut produire les preuves dans le délai imparti.

Selon la règle 71, paragraphe 2, du REMC, l'Office peut, à son gré, subordonner la prorogation du délai à l'accord du demandeur. Selon la pratique actuelle, la prorogation du délai est accordée unilatéralement sans solliciter préalablement l'accord du demandeur.

3.2. Les moyens de preuve

3.2.1. Le principe

Selon la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les preuves «se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76 paragraphe 1 point f) du règlement.»

La règle 22, paragraphe 3, du REMC, est rédigée sous la forme d'une recommandation ou d'une suggestion, et non sous la forme d'une règle exhaustive ou obligatoire. Il ressort clairement des mots «de préférence» (qui signifient «en principe» ou «généralement»), compte tenu du contexte dans lequel ils sont employés à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, que d'autres formes de preuve sont également acceptables. Par exemple, les études de marché et les mentions de la marque dans les listes et publications d'associations de la profession concernée peuvent constituer des moyens de preuve adéquats.

89/1999 Bilatin / VIRACTIN (DE), 892/1999 QUANTOR / KONTOR 7 (EN)

L'exigence de la preuve de l'usage soulève toujours la question de la *valeur probante* des pièces produites. Les pièces fournies à titre de preuve doivent au minimum présenter un certain degré de fiabilité. En règle générale, l'Office considère que les pièces produites par les tiers ont une valeur probante supérieure à celle des pièces produites par le titulaire ou son représentant.

Les références faites par l'opposant à des documents internes ou à des études ou commandes hypothétiques sont particulièrement problématiques.

33/1999 *BABY BJÖRN* / *BABY born* (EN)

3.2.2. Références

L'opposant peut invoquer les conclusions formulées par les offices et les tribunaux nationaux dans des procédures parallèles. Bien que l'Office ne soit pas lié par les conclusions des offices et des tribunaux nationaux, ces décisions doivent être prises en compte et peuvent influencer sur la décision de l'Office. Il est important pour l'Office de pouvoir examiner le type de preuve qui a abouti à la décision prise au niveau national. L'Office tient compte, le cas échéant, des différences liées aux conditions de fond ou aux conditions de forme applicables devant l'organisme national concerné.

694/2000 *Buss* / *BOSS* (DE), 389/1999 *DUKE* / *DUKE* (EN) (décision confirmée par la troisième chambre de recours, R 550/1999-3), 1016/2000 *DUKE* / *DUKE UNIVERSITY* (EN).

L'opposant peut, à sa convenance, faire référence aux pièces produites à titre de preuve de l'usage dans le cadre d'une précédente procédure d'opposition devant l'Office. Ce principe a été confirmé par le Tribunal de première instance dans l'arrêt «*ILS / ELS*» (T-388/00 du 23/10/2002). L'Office estime que ces références sont valables à condition que l'opposant identifie clairement les pièces auxquelles elle fait référence ainsi que la procédure dans laquelle elles ont été produites. Si la référence aux pièces invoquées n'est pas suffisamment précise, l'Office demande à l'opposant de préciser clairement à quelles pièces il fait référence ou de les présenter à nouveau.

La charge de la preuve de l'usage incombe à l'opposant, et non à l'Office ou au demandeur. La simple mention du site web sur lequel l'Office peut trouver des informations complémentaires est donc insuffisante.

2621/2001 *ADVANCE* /*ADVANCE* (EN)

3.2.3. Déclarations

Si les moyens de preuve énumérés, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies et les annonces dans les journaux, ne soulèvent aucun problème particulier, les déclarations visées à l'article 76, paragraphe 1, point f), du RMC nécessitent en revanche un examen plus détaillé.

3.2.3.1. Distinction entre la recevabilité et la pertinence (valeur probante)

L'importance des déclarations a fait débat. À cet égard, il faut différencier clairement la recevabilité et la valeur probante de ce type de preuve.

En ce qui concerne la *recevabilité*, la règle 22, paragraphe 3, du REMC mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'article 76, paragraphe 1, point f), du RMC en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'article 76, paragraphe 1, point f), du RMC énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles ont été faites. Il convient donc d'évaluer si la pièce produite constitue une déclaration au sens de l'article 76, paragraphe 1, point f), du RMC. En cas de doute, il appartient à l'opposant de produire des preuves à cet égard.

Sont notamment admises les déclarations qui ne pas faites sous serment ni solennellement, mais qui ont un effet équivalent en vertu du droit national applicable. Il en ressort clairement que le droit des marques communautaires n'a pas vocation à proposer sa propre définition de ces déclarations. Il renvoie en effet au droit des États membres pour ce qui est de l'évaluation des déclarations écrites, qu'il s'agisse de déclarations faites sous serment ou solennellement ou de déclarations similaires. Étant donné que l'article 76, paragraphe 1, point f), du RMC, ne précise pas par qui ces déclarations doivent être signées, il n'y a aucune raison de considérer que les déclarations signées par les parties à la procédure ne sont pas visées par cette disposition.

Pour ce qui est de la *valeur probante* de ce type de preuve, l'Office établit une distinction entre les déclarations faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés, et celles provenant d'une source indépendante.

3.2.3.2. Les déclarations faites par le titulaire ou par ses salariés

Les déclarations faites *par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés* ont généralement moins de poids que les preuves émanant d'une source indépendante. En effet, la perception de la partie concernée par le litige risque d'être plus ou moins altérée par ses intérêts personnels dans l'affaire.

207/1999 Original SETTLER / TENTERFIELD EST. 1870 SADDLER (EN), 451/1999 VIVIL MASH / MASH (EN), 491/1999 FESTIVAL by GLÄSER / FESTIVAL (EN), 586/1999 ARKO / AKA (EN), 739/1999 IMBAK / IMPACT (EN), 1347/1999 DONTOMED / DENTOMED (DE), 1582/1999 MOBEC / NOVEX PHARMA (EN), 63/2000 PICCOLINO / POCOLINO (EN), 198/2000 PAYLESS / PAYLESS CAR RENTAL (EN), 827/2000 Marco / MARCA (EN)

Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur contenu concret. La forme et le contenu de la déclaration doivent être pris en compte. Les déclarations

contenant des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que les déclarations rédigées de façon très générale et abstraite.

La conclusion finale dépend de l'appréciation globale des preuves dans chaque cas d'espèce. En règle générale, d'autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l'usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une force probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Il convient de déterminer si le contenu de l'affidavit est suffisamment étayé par les autres pièces. S'agissant de l'appréciation de ce type de preuve, l'office national concerné peut posséder une certaine pratique, mais celle-ci n'est pas nécessairement transposable dans les procédures relatives aux marques communautaires.

1920/2001 AGRITEC / ACRITEX (EN); voir également 451/1999 VIVIL MASH / MASH (EN), 586/1999 ARKO / AKA (EN), 694/2000 Buss / BOSS (DE), 739/1999 IMBAK / IMPACT (EN), 1582/1999 MOBEC / NOVEX PHARMA (EN), 63/2000 PICCOLINO / PICOLINO (EN), 728/2001 OCTENIDERM / OCTIDERM (DE), 1164/2001 BECKER / BECKER (EN), R 742/1999-1 CREACIONES TERESA / THERESA (EN)

3.2.2.3. Déclarations faites par les tiers

Les déclarations émanant d'une source indépendante, et notamment d'experts, d'organisations professionnelles, de chambres de commerce, ou des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de l'opposant, ont davantage de force probante.

868/2000 NEWTON FRUITS / NEWTONS (EN)

Il convient de noter que cette pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt «Chiemsee» (C-108/1997 et 109/1997, JO OHMI 1999, 1054), dans lequel la CJCE a fourni quelques indications concernant les preuves permettant d'établir le caractère distinctif acquis par une marque. Les déclarations faites par les parties elles-mêmes ne figurent pas parmi les preuves énumérées. En revanche, tous les autres moyens de preuve cités, comme les sondages d'opinion, les déclarations émanant de chambres de commerce, d'organisations professionnelles ou d'experts, proviennent de tiers.

3.3. L'objet de la preuve de l'usage

Selon la règle 22, paragraphe 2, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur *le lieu, la durée, l'importance et la nature* de l'usage qui a été fait de la marque de l'opposant pour les produits et services concernés.

Les éléments à produire pour apporter la preuve de l'usage sont *cumulatifs*. Il s'ensuit que l'opposant est tenu non seulement d'indiquer, mais aussi de prouver chacun de ces éléments. Toutefois, pour déterminer si les indications et les preuves concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage sont suffisantes, il convient de prendre en considération *l'ensemble* des preuves fournies.

La valeur probante des pièces produites doit être appréciée en tenant compte de la *nature spécifique des produits ou des services concernés*. Par exemple, peut-être est-il courant, sur le segment de marché concerné, que les échantillons de ces produits ou services ne contiennent en tant que tels aucune indication concernant certains des quatre éléments mentionnés à la règle 22, paragraphe 2, du REMC. Dans ce cas, bien évidemment, il n'est pas approprié d'écarter ces preuves de l'usage si les indications exigées figurent dans les autres pièces produites.

222/1999 ROSETA / Rosetta (FR)

3.3.1. Le lieu de l'usage

La preuve du lieu de l'usage est nécessaire pour déterminer si la marque a réellement été utilisée dans le territoire dans lequel elle est protégée.

3.3.2. La durée de l'usage

La preuve de la durée de l'usage est nécessaire pour déterminer si la marque a réellement été utilisée au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication.

Il convient d'évaluer avec soin chacune des pièces produites et de déterminer si elle atteste réellement de l'usage des produits ou services concernés au cours de la période de cinq ans. En particulier, les dates mentionnées sur les commandes, les factures et les catalogues doivent faire l'objet d'un examen attentif. Les pièces qui attestent d'un usage antérieur ou postérieur à ce délai n'ont aucune valeur.

1307/2000 RFO / refo (EN)

En règle générale, les pièces produites sans aucune indication de la date à laquelle elles ont été utilisées ne peuvent être prises en compte.

R 791/2000-1 CARLISLE SYNTEC SYSTEMS / CARLISLE (EN)

Toutefois, s'il est courant, sur le segment de marché concerné, que les échantillons des produits ne contiennent en tant que tels aucune indication concernant la date, les pièces non datées peuvent s'avérer pertinentes dans le cadre de l'appréciation globale des preuves produites. Tel est notamment le cas si l'opposant indique la date.

R 608/2000-4 PALAZZO / HELADERIA PALAZZO (EN)

3.3.3. La nature de l'usage

Il est nécessaire d'apporter la preuve de la nature de l'usage afin de démontrer que la marque a été utilisée en tant que marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Il faut en outre que l'opposant produise des pièces *décrivant la représentation de la marque* telle qu'elle a été utilisée sur le marché. Les pièces appropriées pour prouver la nature de l'usage de la marque sont, outre les produits eux-mêmes, les étiquettes, les emballages, les barèmes de prix, les catalogues ou les publicités sur lesquels figurent la marque et les produits qu'elle désigne. Une simple référence à la marque sur les factures ou les déclarations, sans représentation exacte de la marque telle qu'elle a été utilisée sur le marché, est insuffisante à cet égard.

204/1999 intermedia / mi intermedia (DE), 926/1999 Campelo / GRAN CAMPELO (EN), 124/2000 NETOL / NET-TROL (EN)

3.3.4. L'importance de l'usage

Il est nécessaire d'apporter la preuve de l'importance de l'usage pour démontrer son caractère sérieux.

4. La réaction du demandeur

4.1. Transmission des pièces

Après réception des preuves de l'usage produites par l'opposant, l'Office les transmet en totalité au demandeur.

Cette règle comporte une exception qui concerne les pièces tridimensionnelles dont l'Office n'a reçu qu'un seul spécimen. Dans ce cas, étant donné que l'Office doit conserver les preuves originales, le demandeur est informé que ce type de preuve peut être consulté dans les locaux de l'Office.

3798/2002 BISON / Bistoon (DE)

En règle générale, l'Office accorde au demandeur un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à la preuve de l'usage (et à l'opposition).

4.2. Caractère insuffisant de la preuve de l'usage

L'Office peut clore la procédure immédiatement si les preuves de l'usage produites dans le délai imparti sont insuffisantes et si cette insuffisance affecte tous les droits antérieurs de l'opposition. Cette pratique vise à éviter la poursuite de la procédure alors que l'issue en est déjà connue: en l'occurrence, l'opposition sera rejetée pour insuffisance de la preuve de l'usage (principe de l'économie et de la bonne gestion des procédures). L'Office ne procède ainsi que si les pièces produites sont *manifestement* insuffisantes pour apporter la preuve de l'usage.

Lorsque les pièces peuvent suffire, l'Office les transmet au demandeur et lui impartit un délai de deux mois pour présenter ses observations. L'Office ne doit pas indiquer à l'opposant que le caractère suffisant des preuves est contestable, ni l'inviter à présenter d'autres pièces dans ce cas. De tels actes seraient contraires à la règle de l'impartialité de l'Office dans les procédures accusatoires.

694/2000 Buss / BOSS (DE), 1920/2001 AGRITEC / ACRITEX (EN)

4.3. Absence de réaction du demandeur

À défaut de réaction du demandeur dans le délai imparti, l'Office statue au vu des preuves dont il dispose.

L'absence de réponse du demandeur ne vaut pas acceptation des pièces produites en tant que preuve suffisante de l'usage.

4.4. Retrait officiel de la requête

Lorsque le demandeur répond à la preuve de l'usage en retirant officiellement la requête relative à cette preuve, la question de l'usage ne se pose plus. Le demandeur, à qui il appartient de réclamer la preuve de l'usage, peut aussi mettre un terme à cette partie de la procédure en retirant officiellement sa requête.

4.5. Lien entre la requête concernant la preuve de l'usage et la réponse à l'opposition

Le demandeur conserve le droit de présenter des observations en réponse lorsqu'il a demandé la preuve de l'usage par une requête valable déposée dans les délais. Autrement dit, lorsque l'opposant a apporté la preuve de l'usage, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à la preuve de l'usage et à l'acte d'opposition. Cette règle est liée au fait que le demandeur a un intérêt légitime à limiter sa réponse initiale à cet égard, et qu'elle ne doit pas être obligée de présenter ses observations en réponse à l'acte d'opposition tant que le caractère

exécutoire de la marque antérieure sur laquelle l'opposition est basée demeure incertain.

Compte tenu de ces considérations, cette approche est également valable lorsque l'opposition est basée sur différents droits et que la preuve de l'usage doit être apportée uniquement *pour une partie des droits*. Dans ce cas, la requête concernant la preuve de l'usage d'une partie des droits antérieurs suffit pour que le délai imparti pour présenter les observations soit considéré comme étant observé. En effet, le demandeur ne peut déterminer la suite de sa stratégie ou de son argumentation qu'après avoir acquis une parfaite connaissance de la base exécutoire de l'opposition.

Cependant, la requête concernant la preuve de l'usage ne saurait compenser le non-respect de certains délais. Lorsque le demandeur a laissé expirer le délai imparti pour présenter ses observations sur l'acte d'opposition avant de déposer, à un stade ultérieur de la procédure, une requête valable concernant la preuve de l'usage, elle ne peut présenter des observations que sur la preuve de l'usage. Ses observations sur l'acte d'opposition ne sont pas prises en compte, le délai applicable ayant expiré.

5. Nouvelle réaction de l'opposant

L'opposant peut présenter des observations en réponse à celles du demandeur.

Ce droit revêt une importance particulière lorsque la décision à venir pourrait reposer en partie sur les arguments avancés par le demandeur pour démontrer que les pièces produites ne prouvent pas l'usage de la marque.

La chambre de recours a estimé que le fait de ne pas permettre à l'opposant de prendre position dans ce cas constitue une violation des formes substantielles.

R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITÉ (EN)

Les confirmations ou les nouvelles déclarations concernant l'usage de la marque faites par l'opposant dans les observations présentées en réponse ne peuvent être prises en compte, car elles sont présentées après l'expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l'usage demandée. Toute confirmation faite par les représentants de l'opposant dans ses observations en réponse constitue une déclaration unilatérale de l'opposant lui-même et, en tant que telle, ne saurait constituer un moyen de preuve objectif.

R 326/1999-1 ROSETA / Rosetta (EN)

6. Langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage

Selon la règle 22, paragraphe 4, du REMC, «Si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.»

L'Office a toute latitude pour décider si l'opposant doit fournir une traduction des preuves de l'usage dans la langue de la procédure. Il considère les intérêts des deux parties avant de prendre une décision sur ce point.

Il ne faut pas perdre de vue qu'il peut être extrêmement onéreux et pesant pour l'opposant de traduire les preuves de l'usage dans la langue de la procédure.

D'un autre côté, le demandeur doit être informé du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif que le demandeur puisse apprécier le contenu des preuves de l'usage présentées par l'opposant. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en compte. Par exemple, l'on peut estimer que des factures et des échantillons d'emballage «standard» n'ont pas besoin d'être traduits pour être compris du demandeur.

379/2000, CYCLAX / CYCLE (EN), 532/2001 TRIVASTAN / NOVASTAN (FR), 2308/2001 TRAVATAN / TRIVASTAN (FR)

Si le demandeur demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure, l'Office exige en principe que l'opposant fournisse une traduction. Toutefois, les demandes de ce type peuvent être rejetées lorsque, compte tenu du caractère très parlant des preuves produites, la requête du demandeur paraît excessive, voire abusive.

Si l'Office exige la traduction des pièces, il accorde à l'opposant un délai de deux mois pour présenter une traduction des preuves produites. Lorsque les preuves de l'usage sont très volumineuses, l'Office peut inviter expressément l'opposant à ne traduire que les parties des preuves qu'il juge suffisantes pour établir l'usage sérieux de la marque dans le délai imparti. Il appartient en général à l'opposant d'apprécier s'il est nécessaire de procéder à une traduction exhaustive de l'ensemble des pièces. Les moyens de preuve ne seront pris en compte que dans la mesure où une traduction aura été fournie ou si les moyens de preuves sont parlants indépendamment de leur contenu textuel.

7. La décision: l'appréciation des preuves – le niveau de la preuve

7.1. Compétence de l'Office

L'Office effectue sa propre évaluation des preuves de l'usage produites. En d'autres termes, la valeur probante des preuves produites est évaluée

indépendamment des observations présentées par leur demandeur à cet égard. L'évaluation de la pertinence, du caractère probant et de la validité des preuves est laissée à la discrétion et à la liberté d'appréciation de l'Office, et non à celle des parties, et n'est pas soumise au principe du contradictoire qui régit les procédures *inter partes*.

694/2000 Buss / BOSS (DE), R 823/1999 – SIDOLIN / SIDOL (EN)

Une déclaration du demandeur concluant que la preuve de l'usage a été apportée est donc sans incidence sur la conclusion de l'Office.

La requête concernant la preuve de l'usage est un moyen de défense du demandeur. Toutefois, une fois ce moyen de défense invoqué par le demandeur, l'Office est seul compétent pour mettre en œuvre la suite de la procédure et pour apprécier si les preuves produites par l'opposant ont une valeur probante suffisante. Le demandeur peut toutefois retirer officiellement la requête introduite pour demander la preuve de l'usage (voir le point III.4.4. ci-dessus).

Ces règles ne sont pas contraires à l'article 74, paragraphe 1, du RMC, aux termes duquel l'examen de l'Office est limité, dans les procédures *inter partes*, aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition ne lie l'Office qu'en ce qui concerne les faits, preuves et arguments sur lesquels il fonde sa décision et ne s'étend pas à leur évaluation. Dès lors, les parties peuvent être d'accord sur les faits qui ont été ou non démontrés, mais elles ne peuvent déterminer si ces faits sont ou non suffisants pour démontrer l'usage sérieux.

1196/2001 PIZZA DEL ARTE / VELARTE (EN), 926/1999 Campelo / GRAN CAMPELLAS (EN)

Il n'existe pas, au niveau des chambres, de position cohérente à cet égard. L'on distingue deux approches différentes. L'une est conforme à la pratique décrite ci-dessus (troisième chambre de recours, voir R 823/1999-3 SIDOL / SIDOLIN (EN), R 641/2000-3 Silk Cocoon / COCOON (EN), R 53/2000-3 CONDOR / CONDOR (EN)), contrairement à l'autre (deuxième chambre de recours, voir R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA (EN)).

7.2. Le niveau de la preuve

Aux termes du règlement sur la marque communautaire, l'opposant doit apporter la *preuve* de l'usage sérieux de la marque antérieure. Les pièces produites par l'opposant doivent donc consister en une preuve, à savoir la preuve matérielle que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux. Une *simple présomption* n'est pas suffisante.

L'Office n'exige pas un niveau de preuve de l'usage sérieux trop élevé. Le niveau de preuve requis doit être en harmonie avec la fonction des procédures d'opposition, qui est de concilier les impératifs de rapidité des procédures et de juste résolution des conflits.

7.3. Preuves indirectes

Les indications et les preuves fournies peuvent être *indirectes*. Il peut s'agir, par exemple, de pièces concernant la part détenue sur le marché concerné, l'importation des produits en cause, la livraison des matières premières ou des emballages nécessaires au titulaire de la marque, ou la date d'expiration des produits concernés. Ces preuves indirectes peuvent jouer un rôle déterminant dans l'appréciation globale des preuves produites. Leur valeur probante doit être appréciée avec soin.

121/2001 MARIE-CLAIRE / MARIE CLAIRE 5 (EN), 88/1999 frisan / FRISA (DE), 348/1999 LINDEBOOM / LINDENER (EN), 802/1999 MILES / MORE MILES (EN); 372/1999 VITASTAR / VIVASTAR (EN)

7.4. L'appréciation globale

L'Office doit évaluer les preuves produites sur la base d'une *appréciation globale*. Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte. En outre, toutes les pièces fournies doivent être appréciées *les unes par rapport aux autres*. Certains éléments de preuve peuvent être insuffisants en soi pour démontrer l'usage d'une marque antérieure, mais contribuer à la preuve de l'usage lorsqu'ils sont associés à d'autres documents ou informations.

982/1999 GIRAF / GIRAF GOLD (EN), 121/2001 MARIE-CLAIRE / MARIE CLAIRE (EN)

Les exemples suivants illustrent quelques décisions de l'Office (avec des conclusions différentes) dans lesquelles l'appréciation globale des preuves produites était importante:

348/1999 LINDE BOOM / LINDENER (EN): la division d'opposition a admis des preuves indirectes associées à d'autres preuves. Les preuves indirectes consistaient en un prix royal décerné à l'opposant en dehors du délai de cinq ans. L'historique et la longue tradition de la brasserie «LINDEBOOM» qui remonte à 1902 ont également été pris en compte. La chambre de recours (R 380/1999-2) a indiqué qu'il serait très peu probable que l'opposant n'exploite pas une distinction aussi prestigieuse dès lors qu'elle lui est décernée.

759/1999 MERITENE / MERTINA (EN): la division d'opposition a estimé qu'un catalogue présentant les produits, les barèmes de prix pour deux années, des étiquettes et des annonces publicitaires n'étaient pas des preuves suffisantes, car ils ne contenaient aucune information sur l'importance de l'usage. La chambre de recours (R 743/1999-1) a renversé cette décision : Elle a soutenu que les informations contenues dans le catalogue (produits mis en vente) et

les barèmes de prix (conditions de vente) donnaient une indication fiable de l'étendue de l'usage de la marque.

878/1999 RENOLIN / RENTOLIN (EN): l'opposant a présenté quatre factures concernant des huiles et lubrifiants industriels et des cires destinées à l'entretien pour un montant total de DEM 2 200, une déclaration officielle du responsable du service juridique de la société de l'opposant, ainsi que des étiquettes et une brochure exposant les produits de l'opposant. La division d'opposition a considéré que ces preuves n'étaient pas suffisantes. La chambre de recours (R 821/1999-3) n'a confirmé cette décision que pour les cires. En ce qui concerne les huiles et lubrifiants industriels, la chambre a considéré que les étiquettes et la brochure, qui corroborent la description figurant sur les factures pré-numérotées, indiquent globalement un usage sérieux. La chambre a également pris en compte, à titre de preuve indirecte, les numéros de facture qui, pour des raisons d'ordre fiscal et comptable, doivent suivre une séquence numérique. Elle a estimé que toutes les factures «manquantes» concernaient les mêmes produits.

814/1999 DOC & TORS / DOCTORS (EN): les preuves comprenaient des catalogues sur lesquels figurait la marque, trois factures de ventes (postérieures à la publication de la demande de marque communautaire contestée), des étiquettes, des cartes de visite et des photographies. La division d'opposition a estimé que l'importance de l'usage n'avait pas été démontrée. La chambre de recours (R 756/1999-2) a estimé, en revanche, que le niveau de preuve requis par la division d'opposition en l'espèce était excessif eu égard aux circonstances.

1205/1999 HIWATT / HIWATT (EN): la division d'opposition a estimé qu'un catalogue faisant ressortir la marque sur trois modèles d'amplificateurs différents (sans indication concernant le lieu, la date et l'importance), un catalogue de la foire internationale de Francfort mettant en évidence que la société HIWATT Amplification International exposait ses produits à cette foire (sans indication concernant l'usage de la marque) et une copie du catalogue HIWATT Amplification (édition 1997) faisant apparaître la marque sur différents modèles d'amplificateurs (sans indication concernant le lieu ni l'importance de l'usage) n'étaient pas suffisants pour prouver l'usage sérieux, principalement en raison du manque d'importance de l'usage. La décision n° R 116/2000-1 de la chambre du 4/12/2000, et la décision du Tribunal de première instance du 12/12/2002 dans l'affaire T-39/01, ont confirmé la position de la division d'opposition.

694/2000 Buss / BOSS (DE): l'opposant a produit un affidavit du directeur de son entreprise ainsi qu'une série d'étiquettes et de pages de catalogues sans date. La division d'opposition a considéré que la preuve de l'usage était insuffisante, en particulier en ce qui concerne la durée et l'importance de l'usage. La chambre de recours a confirmé cette conclusion (R 643/2000-1).

719/2000 COCOON / Silk Cocoon (EN): l'opposant devait apporter la preuve de l'usage de sa marque pour des vêtements. Elle a présenté des extraits du catalogue de vente par correspondance de «LA REDOUTE», datés de 1997

et 1998, en soutenant que ce catalogue est notoirement connu en Europe et diffusé à des millions de clients. La division d'opposition a estimé que les informations contenues dans ces catalogues prouvent la durée, le lieu et la nature de l'usage de la marque mais ne permettent pas d'établir son importance effective. La chambre de recours (R 641/2000-3) a conclu que les pièces produites par l'opposant étaient en effet très succinctes mais atteignaient juste le niveau minimum de preuve de l'usage requis. La chambre a tenu compte principalement de la notoriété évidente du catalogue de vente par correspondance «LA REDOUTE» dans lequel figuraient les produits COCOON. À cet égard, la chambre a estimé notamment que les affirmations de l'opposant selon lesquelles lui-même et son catalogue étaient à l'évidence notoirement connus dans le domaine de la vente par correspondance, le catalogue était diffusé en plusieurs millions d'exemplaires dans de nombreux pays européens, comme la France, et le demandeur n'avait pas contesté ces faits, étaient suffisantes. Par décision n° T-174/01 du 12/03/2003, le Tribunal de première instance a annulé la décision de la chambre en soutenant que la chambre était tenue d'informer la partie concernée de son intention de tenir compte de ces faits, afin que cette dernière puisse apprécier, le cas échéant, l'utilité de présenter des observations de fond les concernant.

1164/2000 PARABOOT / PARAWET (EN): la division d'opposition a admis l'usage sérieux en France, en Allemagne, en Italie et dans les pays du Benelux, étant donné que les catalogues produits par l'opposant (même si un grand nombre d'entre eux étaient sans date) mettaient en évidence un lien avec les factures et que l'on pouvait raisonnablement présumer qu'ils se rapportent à une période correspondant à celle des factures. En ce qui concerne l'Espagne, la division d'opposition a estimé que deux factures (l'une de 1995 et l'autre de 1997) étaient insuffisantes pour prouver l'usage sérieux. (Confirmé par R 786/2000-1)

1729/2000 PALPIPAX / SALIPAX (EN): pour démontrer l'usage sérieux de sa marque pour des préparations pharmaceutiques en France, l'opposant a présenté des emballages des produits, des instructions d'emploi revêtues de la marque et des extraits des éditions 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 d'un répertoire français de produits pharmaceutiques (éditions VIDAL). La division d'opposition a considéré que les preuves fournies étaient insuffisantes étant donné que les emballages et les instructions n'étaient pas de la bonne période et que le répertoire VIDAL ne donnait aucune indication quant à l'importance de l'usage de la marque.

1944/2000 tiffany / TIFFANY & CO. (EN): l'opposant a présenté plusieurs catalogues, dont trois seulement concernaient la bonne période. Sachant que la question de savoir si la production de trois catalogues est suffisante ou non pour prouver l'usage sérieux dépend de l'impression qu'ils produisent, la division d'opposition a estimé qu'elle était suffisante en l'espèce. En fait, il ressortait clairement de la forme et du contenu des catalogues qu'il n'y avait pas usage artificiel de la marque dans le seul but d'assurer son maintien sur le registre, mais au contraire un usage réel de la marque aux fins du négoce des produits.

2465/2000 BOSS / BOSS, HUGO BOSS (EN): l'opposant a présenté: deux catalogues de distributeurs locaux démontrant l'existence de longue date de la marque antérieure sur le marché du Benelux, diverses étiquettes non datées, diverses photos non datées représentant des paquets des produits concernés, des factures émises en dehors de la période à prendre en compte, d'autres pièces concernant d'autres produits. La division d'opposition a jugé ces pièces suffisantes pour prouver l'usage sérieux, en particulier en ce qui concerne les catalogues des distributeurs locaux, qui attestent clairement du caractère sérieux de l'usage.

209/2001 CRITTELS / SEA CRITTELS (FR): l'opposant a présenté quelques brochures, des lettres concernant le lancement des produits –parfumerie et cosmétiques –, des extraits du site web figurant sur l'internet et des publicités. La division d'opposition a estimé que les preuves fournies étaient insuffisantes parce qu'elles ne donnaient aucune indication quant à l'importance de l'usage de la marque.

441/2001 COLETTE KOMBI / COLETTE (EN): l'opposant a produit des factures, des barèmes de prix, des catalogues et des emballages. La division d'opposition a considéré que ces pièces étaient insuffisantes compte tenu du fait que les factures mentionnaient une période différente de la bonne période, que les emballages et les brochures ne donnaient aucune indication de l'importance et de la durée de l'usage, et que les barèmes de prix ne contenaient aucune information quant à l'importance de l'usage. Infirmé par R 418/2001-1, considérant que les preuves fournies – catalogues et barèmes de prix – constituaient des preuves indirectes suffisantes de l'usage de la marque. L'affaire est en cours devant le TPICE.

1445/2001 BLUME-LEOPOLDO BLUME / BLUMEN WORLDWIDE (EN): les preuves produites par l'opposant comprennent des catalogues de livres et de publications, un récépissé d'ouverture de compte en banque, un bon de commande, des coupures de presse et des copies de publicités. La division d'opposition a estimé que ces pièces étaient insuffisantes, étant donné qu'aucune des pièces produites ne prouve l'importance de l'usage.

1578/2001 DESCAMPS / HELENE DES CHAMPS (EN): l'opposant a produit un catalogue et des photocopies extraites de deux catalogues. La division d'opposition a estimé que les preuves étaient insuffisantes, compte tenu du fait que l'un des catalogues mentionnait une période différente de la période de référence et que les autres pièces ne permettaient pas de prouver que les produits étaient réellement vendus, ni dans quelle mesure ils l'étaient dans le territoire concerné.

3224/2002 LANDMARQUE / LANDMARQUE (EN): l'opposant a présenté divers prospectus contenant un éventail de produits d'épicerie, tous vendus sous des marques différentes. La marque antérieure figurait sous le nom du magasin sur la première et la dernière page ainsi qu'en bas de page. La division d'opposition a estimé que c'était insuffisant au motif que ces preuves donnaient l'impression que la marque antérieure de l'opposant avait été utilisée pour désigner un magasin de détail plutôt que pour désigner les

produits. Quand bien même l'on pourrait prétendre que la marque de l'opposant avait été utilisée sur les produits figurant dans les pièces produites, puisque ces produits ont été mis en vente dans le magasin portant ce nom, ces pièces ne démontrent pas l'importance de l'usage.

7.5. Il n'est pas toujours nécessaire de statuer

Il n'est pas toujours nécessaire de statuer sur le respect de l'obligation d'avoir fait un usage sérieux de la marque enregistrée. La question de la preuve de l'usage ne doit pas être considérée comme une question préliminaire qu'il faut toujours examiner en premier avant de statuer sur le fond. Ni l'article 43, paragraphe 2, du RMC, ni la règle 22, paragraphe 1, ne fournissent d'indication à cet égard. Par conséquent, il peut s'avérer opportun, dans certains cas, d'accorder la priorité à l'examen des motifs de l'opposition. Tel est notamment le cas lorsque le caractère suffisant de la preuve de l'usage est contestable et que l'opposition doit être rejetée, en tout état de cause, parce que les conditions sous-jacentes aux motifs d'opposition invoqués ne sont pas clairement remplies.