

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE**

**OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)**

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 14

**CARACTÈRE DISTINCTIF
ACQUIS PAR L'USAGE
(ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, DU RMUE)**

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Demandes	3
3	Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi.....	4
	3.1 Procédure d'examen	4
	3.2 Procédure d'annulation.....	5
4	Consommateurs	5
5	Produits et services	5
6	Aspects territoriaux.....	6
	6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres	6
	6.2 Zone linguistique.....	7
	6.3 Extrapolation	8
7	Norme de preuve	9
8	Appréciation des éléments de preuve	10
	8.1 Sondages et enquêtes	12
	8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires	12
	8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites	13
	8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis	14
	8.5 Mode d'usage	15
	8.6 Durée de l'usage.....	15
	8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt	16
9	Conséquences du caractère distinctif acquis.....	17

1 Introduction

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu'elle ne satisfasse pas aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

L'article 7, paragraphe 3, du RMUE constitue une exception à la règle établie par l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, en vertu de laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l'usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu *ab initio* d'un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, en raison de l'usage qui en a été fait sur le marché, au moins une partie significative du public pertinent en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire comme provenant d'une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l'origine, être enregistré en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d'enregistrement en tant que marque.

2 Demandes

L'Office n'examinera le caractère distinctif acquis qu'à la suite d'une demande de la part du demandeur de la MUE. L'Office n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, que si le demandeur les a invoqués (arrêt du 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu'une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à l'article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE.

Par conséquent, à compter du 1^{er} octobre 2017, et conformément à l'article 2, paragraphe 2, du REMUE, le demandeur pourra faire une revendication à caractère **principal** (c'est-à-dire indépendamment de la décision sur le caractère distinctif intrinsèque), auquel cas l'Office rendra une décision unique portant sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque, et, à défaut de celui-ci, sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

La seconde (et nouvelle) option consiste à faire une revendication à caractère **subsidiaire**, subordonnée à une décision sur le caractère distinctif intrinsèque. Dans ce cas, l'Office rendra **deux** décisions distinctes à des moments différents: il rendra d'abord une décision sur le caractère distinctif intrinsèque, puis, une fois que cette

décision (concluant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque) sera devenue définitive, il rendra une autre décision sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

Le type de revendication dont il s'agit doit être clairement et précisément indiqué.

En ce qui concerne le moment auquel la demande est présentée, les deux types de revendication peuvent être introduits:

- en même temps que la demande de marque; ou
- au plus tard, en réponse à la première objection de l'examineur.

Par conséquent, il ne sera pas possible d'invoquer une revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage pour la première fois dans le cadre des procédures de recours.

Lorsque le demandeur a fait une **revendication à caractère subsidiaire** en bonne et due forme, l'examineur prendra uniquement une décision sur le **caractère distinctif intrinsèque** de la marque demandée et permettra (en application de l'article 66, paragraphe 2, du RMUE) que cette décision partielle fasse l'objet d'un recours dans un recours séparé. Une fois que cette décision partielle devient finale, l'examineur reprendra le cours de la procédure d'examen au regard de la revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage, en précisant — avec mention des conclusions définitives quant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque (public, territoire, produits et services) — le délai imparti pour déposer les éléments probants visant à étayer cette revendication.

3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Dans le cas d'un enregistrement international, la date pertinente est la date d'enregistrement par le Bureau international ou, si la désignation a lieu ultérieurement, la date de désignation. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

3.1 Procédure d'examen

Étant donné qu'une marque jouit d'une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d'une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de demande d'enregistrement (arrêts du 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; et du 07/09/2006, C-108/05, Europol, EU:C:2006:530, § 22). Les preuves de l'usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procédure d'annulation

Dans une procédure d'annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis **après son enregistrement** un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 59, paragraphe 2, du RMUE).

L'objectif de cette norme est précisément de maintenir l'enregistrement de marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement et en tout état de cause avant la date de la demande de nullité acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du RMUE (arrêts du 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53, 86; du 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; et du 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37, 38).

4 Consommateurs

Le caractère distinctif d'un signe, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l'examen des destinataires des produits concernés, car c'est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux d'une autre provenance (arrêt du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38).

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (arrêt du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et suiv.).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l'enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués sont larges (par exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de MUE, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

5 Produits et services

Étant donné que la principale fonction d'une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l'existence d'un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme

provenant d'une entreprise déterminée (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et du 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspects territoriaux

Conformément à l'article 1^{er} du RMUE, une marque de l'Union européenne a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne. En conséquence, une marque doit être refusée à l'enregistrement même si elle est dépourvue de caractère distinctif uniquement dans une partie de l'Union européenne. Cette partie de l'Union européenne peut être constituée d'un seul État membre (voir, à cet effet, arrêts du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; et du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, et la jurisprudence citée).

Il s'ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue *ab initio* d'un caractère distinctif (arrêts du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Cela peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout en ce qui concerne des marques tridimensionnelles ou des marques de couleur, pour lesquelles la perception qu'a le consommateur d'une absence potentielle de caractère distinctif intrinsèque sera probablement la même dans tous les États membres de l'Union européenne. À cet égard, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **à travers l'Union européenne**, il serait **déraisonnable** d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Dans ce contexte, la question est de savoir si l'Office peut **extrapoler** à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l'usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d'autres États membres non couverts par ces éléments de preuves (voir point 6.3 ci-dessous).

Les preuves du caractère distinctif acquis doivent être **examinées dans leur ensemble**, en tenant compte, en particulier, de la part de marché détenue par la marque, de l'intensité, de la fréquence et de la durée d'utilisation de la marque (voir point 8 ci-dessous). Les preuves doivent établir qu'une partie importante du public pertinent est capable, en raison de cette marque, d'identifier les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise en particulier. Les éléments de preuve d'États non européens sont dénués de pertinence, sauf dans la mesure où ils peuvent permettre de tirer des conclusions sur l'usage au sein de l'UE (arrêt du 24/07/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d'adhésion à l'UE, une MUE demandée avant la date d'adhésion d'un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d'adhésion. Dès lors, dans la procédure

d'examen de l'Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu'en ce qui concerne les États membres de l'UE au moment de la demande de MUE, et non ceux qui ont adhéré à l'UE ultérieurement.

6.2 Zone linguistique

Sans préjudice de la possibilité d'extrapoler les éléments de preuve (voir ci-dessous point 6.3), le caractère acquis par l'usage doit être démontré, en principe, en ce qui concerne tous les États membres ou territoires dans lesquels la MUE demandée fait l'objet d'une objection en raison de:

- sa signification dans la langue officielle d'un ou de plusieurs État(s) membre(s) (par exemple l'allemand en Autriche et en Allemagne); et/ou
- sa présentation dans la langue d'un État membre comprise du public pertinent d'un autre État membre où il ne s'agit pas d'une langue officielle (p. ex. des mots anglais de base); et/ou
- sa présentation dans une langue comprise par une partie importante du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne (par exemple le mot turc «hellim» à Chypre, arrêt du 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Pour plus d'explications sur les différents scénarios énumérés ci-dessus, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4: marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], le critère de référence.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsqu'une langue est une langue officielle dans plus d'un État membre de l'UE. En l'espèce, lors du traitement d'une objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise).

Exemples de langues officielles dans plus d'un État membre de l'UE:

Langue	Langue officielle dans les États membres suivants
allemand	Allemagne, Autriche, Luxembourg et Belgique
grec	Grèce et Chypre
anglais	Royaume-Uni, Irlande, Malte
français	France, Belgique, Luxembourg
néerlandais	Pays-Bas et Belgique
suédois	Suède et Finlande (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Giffar, EU:T:2014:620, confirmant la décision de la deuxième chambre de recours du 18/09/2012, R 46/12-2, Giffar)

Il convient également de tenir compte du fait que dans certaines régions il existe des **minorités en nombre important** qui ont pour langue maternelle une langue autre que les langues officielles de l'État membre concerné et qui sont souvent protégées en tant que langues minoritaires. À titre d'exemple, l'allemand est utilisé tout autant que l'italien dans la région autonome italienne du Trentin-Haut-Adige (décision du 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 17) et que le français dans la région

italienne du Val d'Aoste, tandis que le Danemark compte une minorité germanophone importante (arrêt du 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Extrapolation

Comme indiqué ci-dessus, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'Union européenne dans laquelle la marque concernée n'avait pas **initialement** acquis ce caractère.

Cela peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout lorsque l'objection existe dans toute l'Union européenne. C'est normalement le cas pour les **marques tridimensionnelles, les couleurs en elles-mêmes et les marques figuratives consistant exclusivement en la description des produits** en cause étant donné qu'il est à présumer que l'appréciation de leur caractère distinctif est la même dans toute l'Union européenne, à moins qu'il n'existe des indices concrets qui démontrent le contraire [arrêt du 24/02/2016, T-411/14, Forme d'une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 68].

Cependant, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **à travers l'Union européenne**, il serait déraisonnable d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Ce principe implique que, si l'on considère le territoire européen comme un puzzle, l'incapacité à démontrer le caractère distinctif acquis pour un ou plusieurs marchés nationaux spécifiques peut ne pas être décisive, à condition que la «pièce manquante» du puzzle n'affecte pas l'image d'ensemble selon laquelle une fraction significative du public européen pertinent perçoit le signe comme une marque dans les diverses parties ou régions de l'Union européenne.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office considère que, dans certains cas, il est possible d'**extrapoler à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges**. Par conséquent, les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l'usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d'autres États membres non couverts par ces éléments de preuve.

Une extrapolation de la sorte pour établir de plus larges inférences est particulièrement pertinente pour une Union européenne élargie comprenant de nombreux États membres, étant donné qu'il est très peu probable qu'une partie soit en mesure de fournir des éléments de preuve exhaustifs concernant l'ensemble de l'Union européenne mais aura plutôt tendance à se concentrer sur certaines régions.

Une extrapolation est possible lorsque les **deux conditions** suivantes sont satisfaites.

- **Le marché est homogène** (à savoir le territoire où le caractère distinctif est démontré et le territoire où les preuves sont extrapolées): les conditions du marché et les habitudes de consommation doivent être comparables. Par conséquent, il est particulièrement important que le demandeur présente des données concernant la taille du marché, sa propre part du marché et, si possible, de ses principaux concurrents, ainsi que ses dépenses de marketing. L'Office peut seulement extrapoler les résultats d'un territoire à un autre si toutes les données sont comparables. Par exemple, dans le cas d'enquêtes couvrant uniquement certains États membres, la requérante devra démontrer que les marchés des États membres couverts par les enquêtes sont comparables à ceux des autres États membres et que les résultats des enquêtes peuvent être

appliqués par extrapolation (arrêt du 24/02/2016, T-411/14, *Forme d'une bouteille (3D)*, EU:T:2016:94, § 80).

- **Au moins certains éléments de preuve de l'usage sont présentés pour le territoire où les éléments de preuve sont extrapolés.** Par conséquent, si la MUE est utilisée sur l'ensemble du territoire mais que les éléments de preuve ne se rapportent qu'à une partie de ce territoire, une inférence est possible si les circonstances sont comparables et des preuves de l'usage dans une autre partie ou d'autres parties du territoire concerné sont soumises.

La preuve du caractère distinctif acquis pour la «combinaison des couleurs verte et jaune» à travers l'Union européenne a été **acceptée** malgré **l'absence de preuves** en ce qui concerne les chiffres d'affaires actuels et l'absence de déclaration officielle concernant la perception par le public pertinent pour **deux États membres** (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 38 et suiv.).

En revanche, le Tribunal a rejeté la revendication de caractère distinctif acquis pour un «motif à damier» étant donné que le demandeur n'avait pas produit de preuves pour **4** des 15 États membres concernés, sans avoir examiné les preuves produites pour les 11 autres États membres (arrêt du 21/04/2015, T-359/12, *Device of a chequered pattern (maroon & beige)*, EU:T:2015:215, § 101 et suiv., en pourvoi).

7 Norme de preuve

Les exigences pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne sont pas les mêmes que celles requises pour démontrer un usage sérieux conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE. Alors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire de prouver l'usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif, la raison qui sous-tend la preuve de l'usage sérieux est complètement différente, à savoir limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et de ce fait le nombre de conflits entre elles.

En outre, le Tribunal a jugé que la jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas être confondue avec la jurisprudence relative à l'acquisition de la renommée (laquelle doit être démontrée dans une partie substantielle de l'Union et non dans tout État membre). Le demandeur doit faire la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie de l'Union dans laquelle la marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif. La jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit donc pas être confondue avec les critères applicables à l'acquisition de la renommée (arrêt du 21/04/2015, T-359/12, *représentation d'un motif à damier marron et beige*, EU:T:2015:215, § 119-120 et jurisprudence citée).

Partant, le demandeur de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l'Office de considérer qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt du 15/12/2015, T-262/04, *Briquet à pierre*, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).

Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l'origine, à savoir qu'elle a créé un lien dans l'esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise

spécifique, malgré le fait que, en l'absence d'un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien.

Par exemple, il a été considéré que la combinaison des couleurs verte et jaune avait acquis un caractère distinctif par l'usage car elle renvoyait aux machines manufacturées par une certaine entreprise. Les moyens de preuve étaient plusieurs déclarations d'associations professionnelles selon lesquelles ladite combinaison renvoyait aux machines agricoles manufacturées par cette entreprise et le fait que l'entreprise avait utilisé d'une manière cohérente, dans l'Union européenne, la même combinaison de couleurs sur ses machines pendant une période considérable avant 1996 (arrêt du 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Par conséquent, le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l'usage de la marque en tant que marque, non comme un emballage purement fonctionnel (arrêt du 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 et la jurisprudence citée) ou comme une indication descriptive sur un emballage. Par exemple, le signe «Gifflar» (qui désigne un type de petits pains en Suède) est utilisé sur l'emballage de pâtisseries, avec des indications descriptives de parfums, dans un contexte descriptif, et non comme une indication d'origine (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Pour conclure à un caractère distinctif acquis par l'usage, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration ou de reconnaissance du marché par le public pertinent (arrêt du 19/06/2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Au lieu d'utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques d'une entreprise en particulier.

Les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE, seuls les produits et services revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé pourront être enregistrés.

8 Appréciation des éléments de preuve

En établissant le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des **facteurs** suivants:

- la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés;
- l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque;
- l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés;
- la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque

Voir arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; et du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, § 32).

L'article 97 du RMUE contient une liste non exhaustive de **moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve** devant l'Office, qui peuvent servir d'orientation pour les demandeurs. Des exemples de preuve qui peuvent permettre de démontrer le caractère distinctif acquis incluent notamment:

- des brochures de vente;
- des catalogues;
- des listes de prix;
- des factures;
- des rapports annuels;
- des chiffres d'affaires;
- des chiffres et rapports d'investissement dans la publicité;
- des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves de leur intensité et leur portée;
- des enquêtes auprès des clients ou des études de marché;
- des affidavits

Pour des informations plus détaillées sur les moyens de preuve, voir par analogie les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

Les règles de base sur l'**évaluation des preuves** s'appliquent également en l'espèce. L'Office doit procéder à une **appréciation globale de tous les éléments de preuve** soumis (arrêt du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), en examinant attentivement chaque indication par rapport aux autres.

Les demandeurs doivent prendre grand soin de s'assurer non seulement que les éléments de preuve démontrent l'usage de la **marque demandée** mais sont aussi suffisants pour identifier les **dates** de cet usage et le territoire **géographique** spécifique de l'usage au sein de l'UE. Des éléments de preuve qui ne peuvent pas être associés à un moment donné seront normalement insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l'usage en dehors de l'UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l'UE. En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l'UE avec des documents concernant des territoires extérieurs à l'UE, et ne permettent pas à l'Office d'identifier l'étendue spécifique de l'usage exclusivement dans l'UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l'UE.

Le Tribunal a déclaré que des preuves directes, comme des déclarations d'associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les moyens les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (arrêt du 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Afin d'apprécier la valeur probante d'un document, il convient de prendre en considération sa **vraisemblance**, la personne qui a émis le document, les circonstances de son élaboration, son destinataire, et de se demander si, en surface il semble sensé et fiable (arrêts du 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; et du 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et suiv.).

8.1 Sondages et enquêtes

Les sondages d'opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus directs, étant donné qu'ils peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Toutefois, il n'est pas aisé de formuler et mettre en œuvre correctement un sondage d'opinion afin qu'il soit perçu comme étant **réellement neutre et représentatif**. Il convient d'éviter les questions orientées, les échantillons non représentatifs du public et une publication induite des réponses qui peuvent saper la valeur probante de telles enquêtes.

En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d'opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient non orientées (arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Les critères de sélection du public interrogé doivent être examinés attentivement. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble du public pertinent et doit être sélectionné de façon aléatoire (arrêt du 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Le Tribunal n'exclut pas qu'une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d'enquête employée (arrêt du 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Cependant, la Cour de justice a clairement indiqué que les résultats d'une enquête de consommation ne peuvent être le seul critère décisif à l'appui de la conclusion selon laquelle le caractère distinctif a été acquis par l'usage (arrêt du 19/06/2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Ils doivent donc être complétés par d'autres moyens de preuve.

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des sondages d'opinion, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires

La **part de marché** détenue par la marque en ce qui concerne les produits ou services visés par la demande d'enregistrement est une indication qui peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, étant donné qu'une telle pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent pourrait reconnaître la marque comme identifiant les produits ou services comme provenant d'une entreprise, et donc les distinguer des produits et services d'autres entreprises.

L'**investissement** dans la publicité ou la promotion de la marque sur le marché pertinent pour les produits ou services revendiqués peut également être pertinent aux fins d'apprécier si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (arrêt du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et suiv.). Toutefois, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve produits par le demandeur ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

Les informations concernant le **chiffre d'affaires** et les dépenses de publicité sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles. Ces chiffres peuvent produire un effet considérable sur l'appréciation des éléments de preuve mais, dans la grande majorité des cas, ne sont pas suffisants pour prouver à eux seuls le caractère distinctif acquis d'une marque par l'usage. En effet, les chiffres d'affaires et les frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l'usage d'une marque particulière. Il est donc nécessaire d'identifier avec précision les chiffres d'affaires et les frais de publicité et les éléments de preuve concernant la marque demandée, ainsi que leur lien avec les produits et services concernés. En outre, il est souhaitable que les chiffres soient ventilés sur une base annuelle et selon le marché. Les éléments de preuve doivent montrer les périodes d'utilisation spécifiques (notamment des détails sur le début de l'usage), de sorte que l'Office soit en mesure d'établir si les éléments de preuve démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt.

Les produits et services sont souvent commercialisés sous plusieurs marques, ce qui ne permet pas de déterminer aisément la perception que le consommateur pertinent a de la seule marque demandée, à savoir sans qu'une telle perception soit affectée par les autres marques présentes. Le chiffre d'affaires et les chiffres de publicité peuvent souvent inclure les ventes ou la promotion d'autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative) ou sont trop généraux pour permettre une identification des marchés spécifiques considérés. Par conséquent, un chiffre d'affaires ou des chiffres de publicité largement consolidés peuvent ne pas être suffisants pour prouver que le public pertinent perçoit la marque en cause comme une indication de l'origine ou non. Pour des informations plus détaillées sur l'appréciation de la part de marché, la publicité et le chiffre d'affaires, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites

En vertu de l'article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites», sont des moyens de preuve valables. En ce qui concerne la **recevabilité**, il convient de rechercher dans la législation de l'État membre concerné les effets d'une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n'a pas été faite sous serment ou solennellement (arrêt du 07/06/2005, T-303/03, *Salvita*, EU:T:2005:200, § 40). En cas de doute quant à la question de savoir si la déclaration a été faite sous serment ou solennellement, il appartient au requérant de produire des preuves à cet égard.

Le poids et la **valeur probante** des déclarations sous serment sont déterminés par les règles générales appliquées par l'Office à l'appréciation de ces éléments de preuve. Il convient notamment de tenir compte de la qualité de la personne qui fournit les éléments de preuve et de la pertinence du contenu de la déclaration par rapport à l'affaire en question.

Les déclarations provenant **d'associations commerciales indépendantes, d'organisations de consommateurs et de concurrents** sont des moyens de preuve importants dès lors qu'elles proviennent de sources indépendantes. Cependant, elles doivent être examinées attentivement, étant donné qu'elles peuvent ne pas être suffisantes pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage si, par exemple, elles

mentionnent les «marques de la requérante» au lieu de mentionner la marque en question (arrêt du 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Les éléments de preuve provenant de **fournisseurs ou de distributeurs** doivent, en général, se voir accorder moins de poids, étant donné que leurs éléments de preuve sont moins susceptibles de provenir d'une perspective indépendante. À cet égard, le degré d'indépendance de ce dernier influencera le poids à accorder aux éléments de preuve par l'Office (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Dans la mesure où la déclaration **n'émane pas d'un tiers**, mais d'une personne liée par une relation de travail à la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu'un indice nécessitant d'être corroboré par d'autres éléments probants (arrêt du 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51)

En ce qui concerne les **déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations commerciales et professionnelles et certifications**, le Tribunal a constaté que ces déclarations et certifications doivent indiquer précisément la marque demandée (arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espectec, EU:T:2012:424, § 82 et suiv.).

Toutefois, des **lettres de mise en demeure** adressées à des concurrents ou des lettres adressées à des journaux se plaignant de l'utilisation du signe dans un sens générique ont été considérées comme des preuves de l'absence de caractère distinctif acquis (arrêt du 21/5/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66).

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des moyens de preuve, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis

Pour des éléments de preuves qui incluent ou se composent d'enregistrements dans les États membres **obtenus sur la base du caractère distinctif acquis**, la date à laquelle les éléments de preuve déposés au niveau national font référence sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de MUE. Ces enregistrements ne sont pas contraignants, mais peuvent être pris en compte, pour autant que l'Office soit en mesure d'apprécier les éléments de preuve présentés devant l'office national de la PI en question.

Le requérant peut également mentionner des **enregistrements nationaux antérieurs** où aucun caractère distinctif acquis n'est revendiqué. Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que ces enregistrements ne lient pas l'Office. En outre, l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et ces cas doivent être appréciés individuellement (arrêt du 21/5/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Mode d'usage

Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.

Il est possible de prouver le caractère distinctif d'un signe qui **a été utilisé en combinaison avec d'autres marques** (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d'identification au signe en cause (arrêts du 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; du 30/09/2009, T-75/08, ! (fig.), EU:T:2009:374, § 43; et du 28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

La Cour a également considéré que même si la marque dont l'enregistrement est demandé a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n'en demeure pas moins que, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt du 16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66). Voir aussi à cet égard, arrêts du 24/02/2016, T-411/14, Forme d'une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76; et du 16/03/2016, T-363/15, Laatikon Muoto (3D), § 51.

En outre, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que **les supports publicitaires** sur lesquels un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque est toujours accompagné d'autres marques qui sont en revanche dotées d'un tel caractère ne constituent pas la preuve que le public perçoit le signe demandé comme une marque, indiquant l'origine commerciale des produits. Par exemple, le Tribunal a considéré que le signe «Gifflar» (qui désigne un type de petits pains en Suède) apposé sur l'emballage de pâtisseries, accompagné de la marque Pågen, était utilisé dans un contexte descriptif et non comme une indication de la provenance (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durée de l'usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l'usage a débuté et doivent également démontrer que l'usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d'interruptions pendant la période de l'usage.

En règle générale, l'utilisation de longue date est susceptible d'être un élément de persuasion important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d'avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce.

Toutefois, considérant que la durée de l'usage n'est que l'un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d'autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d'usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits ou services font l'objet d'un lancement d'une vaste campagne publicitaire ou lorsque le signe demandé est une simple variante d'un signe déjà utilisé

depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement.

Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu'une nouvelle version d'un système d'exploitation informatique bien implanté et utilisé à grande échelle est lancée sous un signe qui reproduit fondamentalement la structure ou le contenu de la marque utilisée dans des versions antérieures du produit. La marque de ce nouveau produit serait apte à obtenir un caractère distinctif acquis de grande envergure sur une période assez courte, pour la simple raison que tous les utilisateurs existants sauront immédiatement que le signe demandé est à rattacher à une mise à niveau de la version antérieure du produit.

Dans le même ordre d'idées, il est consubstantiel à certaines manifestations sportives de grande ampleur de se dérouler à intervalles réguliers de même qu'il est bien connu qu'elles génèrent un véritable enthousiasme auprès du public concerné. Des millions de personnes attendent impatiemment ces manifestations et la date à laquelle elles sont censées avoir lieu est connue avant l'annonce officielle du lieu où elles se dérouleront. Tout cela suscite un immense intérêt pour l'endroit où ces manifestations ont lieu ainsi que pour l'annonce y afférente (marques «ville/pays+année»). Il est donc raisonnable de supposer qu'une fois l'annonce faite de l'attribution d'un tournoi ou de jeux à une ville ou à un pays particulier, pratiquement tous les consommateurs pertinents ayant un intérêt pour le secteur concerné ou les professionnels du secteur sont susceptibles d'être informés desdites manifestations sportives de manière instantanée. Une marque utilisée pour une manifestation à venir peut donc ainsi acquérir rapidement, voire instantanément, un caractère distinctif, en particulier lorsque le signe reproduit la structure de marques utilisées antérieurement, le public percevant ainsi immédiatement la nouvelle manifestation comme la suite logique d'une série d'événements dont la réputation n'est plus à faire.

L'appréciation de ce caractère distinctif acquis de manière instantanée obéira aux critères généraux concernant, par exemple, le degré d'utilisation, le territoire, la date pertinente ou le public ciblé et concernant aussi l'obligation pour le demandeur de fournir les preuves pertinentes. La seule particularité porte sur la durée de l'usage et la possibilité que, dans certaines circonstances, l'acquisition du caractère distinctif acquis puisse se produire très rapidement, voire instantanément. Comme pour toute autre revendication de caractère distinctif acquis, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver que le public est en mesure de percevoir la marque en question comme un signe distinctif.

8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de dépôt.

Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait avant cette même date (arrêt du 19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Des éléments de preuve ne peuvent donc être rejetés au simple motif qu'ils sont postérieurs à la date de dépôt. En conséquence, il convient d'apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l'importance adéquate.

À titre d'exemple, une marque qui bénéficie d'une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d'une solide part de marché pertinente quelques mois

après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

9 Conséquences du caractère distinctif acquis

Une marque enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l'examen.

Si la demande de marque communautaire est acceptée sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, cette information est publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne, en utilisant le code INID 521.