

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN  
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE  
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ  
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET  
MODÈLES)**

**PARTIE C**

**OPPOSITION**

**SECTION 6**

**LA PREUVE DE L'USAGE**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Généralités .....</b>	<b>5</b>
1.1	<b>La fonction de la preuve de l'usage .....</b>	<b>5</b>
1.2	<b>Le cadre législatif .....</b>	<b>5</b>
1.2.1	Le RMC et le REMC .....	5
1.2.1.1	L'article 15 du RMC – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées.....	5
1.2.1.2	L'article 42 du RMC – Les conséquences du non-usage .....	6
1.2.1.3	La règle 22 du REMC – Les règles de procédure, les preuves et la langue de procédure .....	7
1.2.2	La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre .....	8
<b>2</b>	<b>Le droit matériel.....</b>	<b>8</b>
2.1	<b>L'usage sérieux: les principes de la Cour de justice .....</b>	<b>8</b>
2.2	<b>L'usage sérieux: le niveau de preuve appliqué par l'Office.....</b>	<b>9</b>
2.3	<b>La nature de l'usage: l'utilisation en tant que marque dans la vie des affaires .....</b>	<b>11</b>
2.3.1	L'expression «nature de l'usage».....	11
2.3.2	L'utilisation en tant que marque.....	11
2.3.3	L'usage public dans la vie des affaires.....	14
2.3.3.1	Usage public et usage interne .....	14
2.3.3.2	Activité commerciale et activité promotionnelle .....	14
2.3.4	L'utilisation pour des produits ou des services.....	15
2.3.4.1	L'utilisation pour des produits .....	15
2.3.4.2	L'utilisation pour des services.....	16
2.3.4.3	L'utilisation dans les publicités .....	16
2.3.4.4	L'utilisation sur internet.....	18
2.4	<b>Le lieu de l'usage.....</b>	<b>20</b>
2.4.1	L'usage sur le marché «national».....	20
2.4.2	Les marques communautaires: l'usage dans l'Union européenne .....	20
2.4.3	Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné.....	21
2.4.4	L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation.....	21
2.5	<b>La période de l'usage.....</b>	<b>22</b>
2.5.1	La marque antérieure doit être enregistrée depuis plus de cinq ans .....	22
2.5.1.1	Les marques communautaires .....	22
2.5.1.2	Les marques nationales .....	23
2.5.1.3	Les enregistrements internationaux désignant un État membre.....	23
2.5.1.4	Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne .....	25
2.5.2	Le calendrier pertinent .....	26
2.5.3	Synthèse.....	27
2.6	<b>L'importance de l'usage.....</b>	<b>27</b>
2.6.1	Les critères .....	27
2.6.2	Exemples d'usage insuffisant .....	29
2.6.3	Exemples d'usage suffisant.....	30
2.7	<b>L'usage de la marque sous des formes différentes de celle enregistrée.....</b>	<b>32</b>
2.7.1	Introduction .....	32

2.7.2	Les critères de la Cour .....	33
2.7.3	La pratique de l'Office.....	33
2.7.3.1	Les ajouts .....	34
2.7.3.2	Les suppressions .....	41
2.7.3.3	Autres modifications .....	45
<b>2.8</b>	<b>L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.....</b>	<b>51</b>
2.8.1	Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la liste des produits et/ou services.....	52
2.8.2	La pertinence de la classification.....	53
2.8.3	L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe».....	54
2.8.4	L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires.....	54
2.8.4.1	La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services.....	54
2.8.4.2	La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis.....	56
2.8.4.3	Exemples.....	56
2.8.5	L'usage de la marque concernant les pièces détachées et les services après-vente des produits enregistrés .....	59
<b>2.9</b>	<b>L'usage par le titulaire ou pour son compte.....</b>	<b>60</b>
2.9.1	L'usage par le titulaire .....	60
2.9.2	L'usage par des tiers autorisés.....	60
2.9.3	L'usage de marques collectives .....	61
<b>2.10</b>	<b>L'usage légal.....</b>	<b>61</b>
<b>2.11</b>	<b>La justification du non-usage.....</b>	<b>61</b>
2.11.1	Les risques liés à l'activité .....	62
2.11.2	L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice .....	62
2.11.3	Les enregistrements défensifs.....	64
2.11.4	La force majeure.....	64
2.11.5	Les conséquences de la justification du non-usage.....	64
<b>3</b>	<b>La procédure.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1</b>	<b>La requête du demandeur.....</b>	<b>65</b>
3.1.1	La date de la requête.....	65
3.1.2	La requête doit être explicite, claire et inconditionnelle.....	65
3.1.3	L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu .....	67
3.1.4	Réaction en cas de nullité de la requête .....	67
<b>3.2</b>	<b>L'invitation expresse de l'Office.....</b>	<b>67</b>
<b>3.3</b>	<b>La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage .....</b>	<b>68</b>
3.3.1	Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage .....	68
3.3.2	Les moyens de preuve .....	69
3.3.2.1	Les principes .....	69
3.3.2.2	Les références.....	71
3.3.2.3	Les déclarations .....	71
<b>3.4</b>	<b>La réaction du demandeur .....</b>	<b>74</b>
3.4.1	La transmission des pièces .....	74
3.4.2	Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage .....	74

3.4.3	L'absence de réaction du demandeur .....	74
3.4.4	Le retrait officiel de la requête .....	74
<b>3.5</b>	<b>Nouvelle réaction de l'opposant.....</b>	<b>75</b>
<b>3.6</b>	<b>Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage.....</b>	<b>75</b>
<b>3.7</b>	<b>La décision.....</b>	<b>76</b>
3.7.1	La compétence de l'Office .....	76
3.7.2	La nécessité de statuer .....	76
3.7.3	L'appréciation globale des preuves produites .....	77
3.7.4	Exemples .....	77
3.7.4.1	L'usage sérieux a été accepté.....	78
3.7.4.2	L'usage sérieux n'a pas été accepté .....	79

## 1 Généralités

### 1.1 La fonction de la preuve de l'usage

La législation communautaire sur les marques prévoit l'«obligation» pour le titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux. Cette obligation liée à l'usage n'est pas applicable dès l'enregistrement de la marque antérieure. En effet, le titulaire d'une marque enregistrée dispose d'un «délai de grâce» de cinq ans pendant lequel il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de l'usage de la marque pour pouvoir l'invoquer, y compris dans une procédure d'opposition devant l'Office. À l'expiration de ce délai de grâce, le titulaire peut être invité à faire la preuve de l'usage de la marque antérieure sur les produits et services concernés. Avant l'expiration de ce délai, la marque est pleinement protégée du seul fait de son enregistrement formel.

La ratio legis de l'exigence selon laquelle le titulaire d'une marque antérieure peut être tenu de prouver qu'elle a fait l'objet d'un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci. Cette interprétation est corroborée par le huitième considérant de la directive 89/104 qui se réfère expressément à cet objectif (arrêt du 12 mars 2003, «Silk Cocoon», T-174/01, point 38).

Quant à l'exigence d'apporter une preuve de l'usage dans une procédure d'opposition devant l'Office, il convient de garder à l'esprit que l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 32, et arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 38).

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 expressément que la preuve de l'usage soit apportée. Sous réserve que les conditions légales soient remplies, cette requête déclenche les conséquences procédurales et matérielles prévues par le RMC et le REMC.

### 1.2 Le cadre législatif

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

#### 1.2.1 Le RMC et le REMC

##### 1.2.1.1 L'article 15 du RMC – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées

**L'article 15 du RMC prévoit les conditions matérielles 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.»

Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), du RMC, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l'usage 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 elle 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.

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

#### 1.2.1.2 L'article 42 du RMC – Les conséquences du non-usage

Les conséquences du non-usage dans une procédure d'opposition sont exposées à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC. Aux termes de l'article 42, 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.»

Aux termes de l'article 42, 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 1 et 2, du RMC peuvent également être considérées comme un usage de marques nationales. Toutefois, la notion d'obligation d'utiliser la marque enregistrée est harmonisée en raison de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la «directive»). Il convient donc d'appliquer la même disposition matérielle que celle visée à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du RMC, à l'usage des marques nationales antérieures, la seule différence étant que cet usage doit avoir lieu dans l'État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée.

En outre, il résulte du libellé de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC que la preuve de l'usage ne peut être demandée que si le droit antérieur est une **marque communautaire** ou une autre **marque** produisant un effet dans l'UE ou dans un État membre de l'UE, comme défini à l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC. Étant donné que les oppositions formées en application de **l'article 8, paragraphe 4, du RMC** ne peuvent être fondées sur des marques communautaires ou d'autres marques visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, le demandeur d'une marque communautaire n'est pas habilité à demander une preuve de l'usage pour des droits antérieurs invoqués au titre de cette disposition. L'article 8, paragraphe 4, du RMC requiert néanmoins que l'opposant apporte une preuve que les droits antérieurs en cause sont utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.

Quant à **l'article 8, paragraphe 3, du RMC**, selon la pratique de l'Office, la preuve de l'usage du droit antérieur ne peut pas être demandée. La raison en est que ces droits antérieurs incluent à la fois des marques produisant des effets dans l'UE ou les États membres de l'UE (marques communautaires, marques nationales, enregistrements internationaux) **et** des marques nationales non communautaires et que le RMC ne permet pas de demander la preuve de l'usage de ces dernières. Il serait discriminatoire d'exiger des preuves de l'usage pour les marques de certains pays, mais pas pour les autres. En conséquence et vu l'objet spécifique de la protection au titre de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, alors que l'usage ou le non-usage des droits antérieurs peut avoir une influence sur les arguments concernant la justification de la demande de marque communautaire, l'opposant ne saurait être tenu de fournir une preuve de l'usage au titre de l'article 42, paragraphe 3, du RMC pour tout droit antérieur qu'il invoque.

#### 1.2.1.3 La règle 22 du REMC – Les règles de procédure, les preuves et la langue de procédure

Aux termes de la règle 22, paragraphe 2, du REMC, si, en application de l'article 42, paragraphe 2 ou 3, du RMC, l'opposant doit 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.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 3, 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 4.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 4, du REMC, les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme 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 78, paragraphe 1, point f), du RMC.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 5, du REMC, une demande de preuve de l'usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 6, du REMC, si les preuves produites par l'opposant en application des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.

### 1.2.2 La directive sur les marques et le droit national adopté pour sa mise en œuvre

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

## 2 Le droit matériel

### 2.1 L'usage sérieux: les principes de la Cour de justice

Ni le RMC ni le REMC ne définissent l'«usage sérieux». Toutefois, la Cour de justice (ci-après la «Cour») a établi plusieurs principes importants concernant l'interprétation de cette expression.

**Minimax 2003** (arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01): la Cour a établi les principes suivants:

- l'usage sérieux est un usage **effectif** de la marque (point 35) ;
- l'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui **n'est pas effectué à titre symbolique**, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (point 36) ;
- l'usage sérieux doit être conforme à **la fonction essentielle** de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (point 36) ;
- l'usage sérieux suppose une utilisation de la marque **sur le marché** des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée (point 37) ;
- l'usage sérieux doit 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 (point 37) ;
- il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et 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 (point 38) ;

- les circonstances de l'espèce peuvent ainsi justifier la prise en compte, notamment, 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 (point 39) ;
- ainsi, il **n'est pas** nécessaire que l'usage de la marque soit toujours **quantitativement important** pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (point 39).

**La Mer 2004** (ordonnance du 27 janvier 2004, «Laboratoire de la mer», C-259/02) ; la Cour a développé les critères «Minimax» comme suit:

- la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce. Les **caractéristiques** de ces produits ou de ces services, la **fréquence** et la **régularité** de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser **l'ensemble** des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (point 22) ;
- l'utilisation de la marque par un seul client, **importateur** des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (point 24) ;
- une **règle de minimis** ne peut être fixée (point 25).

## 2.2 L'usage sérieux: le niveau de preuve appliqué par l'Office

L'article 42 du RMC exige une *preuve* de l'usage sérieux de la marque antérieure. La preuve doit reposer sur des éléments **concrets et objectifs** qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque (arrêt du 18 janvier 2011, «Vogue», T-382/08, point 22). Il ne suffit pas de présenter des éléments à première vue probants.

En outre, l'Office ne peut pas déterminer d'office l'usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument renommées doivent présenter des preuves de l'usage sérieux de leur(s) marque(s) antérieure(s).

L'Office n'exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve de l'usage sérieux. La Cour a indiqué qu'il n'est pas possible de fixer, de façon abstraite, *quel seuil quantitatif devrait être retenu* pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'aucune règle *de minimis* objective ne peut être fixée pour établir a priori le niveau d'usage nécessaire pour être qualifié de «sérieux». Ainsi, bien qu'un niveau minimal d'usage doive être démontré, ce qui constitue précisément ce niveau minimal dépend des circonstances de l'espèce. La règle générale veut que, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, **un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux**, compte tenu des produits et des

services concernés et du **marché pertinent** (arrêt du 23 septembre 2009, «Acopat», T-409/07, point 35 et la jurisprudence citée ; arrêt du 2 février 2012, «Arantax», T-387/10, point 42).

En d'autres termes, il suffit que la preuve de l'usage démontre que le titulaire de la marque s'est sérieusement efforcé d'acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché en cause, et n'a pas utilisé la marque dans le seul but de préserver les droits conférés par celle-ci (usage symbolique). Par exemple, dans certains cas, des ventes relativement peu importantes pourraient suffire à conclure que l'usage n'est pas purement symbolique, notamment en ce qui concerne des produits onéreux (décision du 4 septembre 2007, R 0035/2007-2, «DINKY», paragraphe 22). Néanmoins, même si un niveau d'utilisation minimale peut notamment suffire dans certaines circonstances, les titulaires doivent apporter des preuves exhaustives de l'usage.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage doivent consister en 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 en cause.

Ces exigences en matière de preuve de l'usage sont **cumulatives** (arrêt du 5 octobre 2010, «STRATEGI», T-92/09, point 43). Cela signifie que l'opposant est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l'indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n'est pas appropriée (arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09, point 31).

L'Office évalue donc les preuves présentées dans le cadre **d'une appréciation globale**. Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées *conjointement*. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations.

La preuve de l'usage peut être **indirecte ou circonstancielle**, comme les preuves relatives à la part de marché sur le marché en cause, l'importation des produits concernés, la fourniture des matières premières ou du conditionnement nécessaires au titulaire de la marque, ou encore 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 soigneusement appréciée. Ainsi, dans l'arrêt du 8 juillet 2010, «peerstorm», T-30/09, points 42 et suivants, le Tribunal a jugé que des catalogues pouvaient, en soi, dans certaines circonstances, constituer des preuves concluantes du caractère suffisant de l'importance de l'usage.

Il y a lieu de tenir compte du **type spécifique de produits et services concernés** lors de l'appréciation de la valeur probante des preuves produites. Ainsi, dans un secteur particulier du marché, il peut être courant que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage. Dans ces cas, il est manifestement inapproprié d'écarter cette preuve de l'usage si des indications à ce sujet figurent dans les autres éléments de preuve produits.

Chacune des pièces produites doit être évaluée soigneusement afin de déterminer si elle reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire (voir le paragraphe 2.5 ci-dessous) ou un usage sur le territoire pertinent (voir le paragraphe 2.4 ci-dessous). En particulier, les dates et le lieu de l'usage mentionnés sur les commandes, les factures et les catalogues doivent être soigneusement examinés.

Les pièces produites qui **ne contiennent pas d'indication de la date de l'usage** peuvent néanmoins, dans le cadre d'une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération *en combinaison avec d'autres éléments* de preuve datés (arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09, point 33). C'est notamment le cas lorsqu'il est courant, dans un secteur particulier du marché, que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications de date (décision du 5 septembre 2001, R 0608/2000-4, «Palazzo», paragraphe 16, dans laquelle il a été observé que les cartes des glaciers sont rarement datées).

Pour l'application des principes généraux susvisés, voir les exemples au paragraphe 3.7.4 ci-dessous.

## 2.3 La nature de l'usage: l'utilisation en tant que marque dans la vie des affaires

### 2.3.1 L'expression «nature de l'usage»

La «nature de l'usage» du signe requise est son usage en tant que marque dans la vie des affaires.

Toutefois, il importe de noter que l'expression «nature de l'usage» employée à la règle 22, paragraphe 3, du REMC, comprend également la nécessité de prouver:

- l'usage de la marque dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée, ou d'une variante de celle-ci, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC (paragraphe 2.7 ci-dessous) ;
- l'usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (paragraphe 2.8 ci-dessous).

### 2.3.2 L'utilisation en tant que marque

L'article 15 et l'article 42, paragraphe 2, du RMC exigent la preuve 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 prouver que la marque a été utilisée en tant que telle sur le marché.

Étant donné que la marque a notamment pour fonction d'établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l'usage doit mettre en évidence un **lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits ou services concernés**. Ainsi qu'il ressort clairement de la règle 22, paragraphe 4, du REMC, il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire

ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut suffire (voir aussi le paragraphe 2.3.3.2 ci-dessous).

**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 (arrêt du 13 avril 2011, «Adler Capital», T-209/09, points 55 et 56). En règle générale, tel n'est pas le cas lorsque le nom commercial est simplement utilisé comme une enseigne (hormis pour prouver l'usage pour des services de détail) ou apparaît au verso d'un catalogue ou comme une indication accessoire sur une étiquette (arrêt du 18 janvier 2011, «Vogue», T-382/08, point 47).

L'usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que *marque*:

- pas à des fins purement illustratives ou sur des produits ou services purement promotionnels ;
- conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01, point 43).

Par conséquent, les éléments suivants ne se prêtent pas à établir un usage sérieux de la marque:

- l'utilisation en tant que *marque de certification*. Les marques de certification peuvent être obtenues dans certaines juridictions dans un but de mise en conformité avec les normes définies. Le titulaire d'une marque de certification n'est pas l'utilisateur, le producteur ou le fournisseur autorisé des produits ou services certifiés, mais le certificateur, qui exerce un contrôle légitime sur l'usage de la marque de certification. Les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur des produits certifiés ou du fournisseur des services certifiés. La fonction essentielle d'une marque de certification est différente de celle d'une marque individuelle: si cette dernière sert principalement à identifier l'origine des produits et services, la première sert à certifier que les produits ou services satisfont à certaines normes établies et possèdent des caractéristiques particulières. Par conséquent, un usage en tant que marque de certification ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque individuelle, qui est l'usage requis par l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC (décision du 16 août 2011, «DVC-DVB», R 87/2010-2, paragraphe 32) ;
- l'utilisation en tant qu'*indication géographique protégée (IGP)/appellation d'origine protégée (AOP)*. La fonction essentielle d'une IGP/AOP est de désigner l'origine des produits comme provenant d'une région ou d'une localité donnée, contrairement à la fonction principale d'une marque individuelle, qui est de servir d'indicateur de l'origine commerciale. Lorsqu'une IGP/AOP a été enregistrée en tant que marque individuelle (et non pas, par exemple, en tant que marque collective), l'opposant doit présenter des preuves d'un usage en tant que marque individuelle. Les preuves de l'usage en tant qu'IGP/AOP (p.ex. des déclarations générales de conseils régulateurs) ne peuvent servir à démontrer un usage en tant que marque individuelle. Si l'IGP/AOP a été enregistrée en tant que marque collective, il convient de fournir des preuves de l'usage démontrant que l'IGP/AOP est utilisée pour remplir la fonction

essentielle des marques collectives, qui est de distinguer les produits ou services des membres de l'association titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises (voir la décision du 23 novembre 2011, «YECLA», R 1497/2010-2 p paragraphes 34 et 45) ;

- l'utilisation du signe en tant que *dénomination sociale ou nom commercial*, parce qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une *dénomination sociale* a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un *nom commercial ou une enseigne* a pour objet de signaler un fonds de commerce ; Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» (arrêt du 11 septembre 2007, «Céline», C-17/06, point 21 ; arrêt du 13 mai 2009, «Jello Schuhpark II», T-183/08, points 31 et 32).

L'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut être considérée comme une utilisation «pour des produits»:

- lorsqu'un tiers *appose le signe* constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise ; ou
- même en l'absence d'apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon *qu'il s'établit un lien* entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits ou les services (arrêt du 11 septembre 2007, «Céline», C-17/06, points 21 à 23).

Si l'une ou l'autre de ces deux conditions est remplie, le fait qu'un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l'entreprise n'exclut pas qu'il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (arrêt du 30 novembre 2009, «Coloris», T-353/07, point 38).

Selon les circonstances, les éléments suivants peuvent se prêter à l'établissement d'un usage sérieux de la marque enregistrée:

- la mention du nom commercial dans l'en-tête des *bons de commande ou des factures*, selon les modalités de présentation du signe. Cependant, la simple utilisation d'une dénomination sociale dans l'en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n'est pas suffisante ;
- 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 propriétaire du site (par exemple [www.trademark.com](http://www.trademark.com)). Toutefois, selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage d'une marque enregistrée (ce qui présuppose qu'il permet d'accéder à un site sur lequel apparaissent les produits et services).

### 2.3.3 L'usage public dans la vie des affaires

#### 2.3.3.1 Usage public et usage interne

L'usage doit être public en ce sens qu'il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L'usage à titre privé ou l'utilisation purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne constitue pas un usage sérieux (arrêt du 9 décembre 2008, «Verein Radetzky-Orden», C-442/07, point 22 ; arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01, point 37).

La marque doit être utilisée **publiquement et vers l'extérieur** dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (arrêt du 12 mars 2003, «Silk Cocoon», T-174/01, point 39 ; arrêt du 30 avril 2008, «Sonia Sonia Rykiel», T-131/06, point 38). Un usage extérieur ne signifie pas nécessairement un usage orienté vers les consommateurs finaux, étant donné que les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d'un **intermédiaire**, dont l'activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquelles il vend les produits qu'il a fait fabriquer par des producteurs (voir l'arrêt du 21 novembre 2013, «RECARO», T-524/12, points 25 et 26).

Les preuves pertinentes peuvent également valablement provenir d'une **société de distribution** faisant partie d'un groupe. La distribution est un mode d'organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l'extérieur et publiquement (arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09, point 32).

L'usage de la marque doit **porter sur des produits ou des services** qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, est imminente. 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 (arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01, point 37).

#### 2.3.3.2 Activité commerciale et activité promotionnelle

Lorsque la marque est protégée pour les produits ou services d'**entreprises à but non lucratif** et qu'elle a fait l'objet d'un usage, la circonstance qu'il n'existe pas de but lucratif à l'usage n'est pas pertinente: «Le fait qu'une association caritative ne poursuit pas un but lucratif n'exclut pas qu'elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services» (arrêt du 9 décembre 2008, «Verein Radetzky-Orden», C-442/07, point 17).

Des produits et des services offerts **gratuitement** peuvent constituer un usage sérieux lorsqu'ils sont proposés dans le circuit commercial, c'est-à-dire avec l'intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services dans l'UE par rapport aux produits ou services d'autres entreprises, et sont donc en concurrence avec ces derniers (arrêt du 9 septembre 2011, «Omnicare Clinical Research», T-289/09, points 67 et 68).

Normalement, 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 au sens de la législation sur les marques pour le type d'éléments promotionnels sur lesquels elles sont ou ont été utilisées. Par exemple, le fait de donner des vêtements, comme des T-shirts et des casquettes de base-ball, lors de manifestations promotionnelles dans le but de commercialiser un autre produit, une boisson par exemple, ne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque de vêtements en question.

La pratique de l'Office en matière d'«usage sérieux» concernant des articles promotionnels a été confirmée par la Cour:

Signe antérieur	Affaire n°
WELLNESS	<b>C-495/07 (décision préjudicielle)</b>
<p>L'opposante était titulaire de la marque «WELLNESS» pour des produits des classes 25 et 32. Dans le cadre de la vente de ses vêtements «WELLNESS», elle a également utilisé la marque pour désigner une boisson sans alcool, qui a été distribuée dans de petites bouteilles à titre de cadeau avec les vêtements vendus. Aucune boisson n'a été vendue séparément sous la marque «WELLNESS».</p> <p>La Cour a déclaré que, lorsque des articles promotionnels sont offerts gratuitement à l'achat d'autres produits et pour encourager la vente de ces derniers, la marque perd sa raison d'être commerciale pour les produits promotionnels et ne saurait être considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux sur le marché pour la classe dont relèvent les produits (point 22) .</p>	

### 2.3.4 L'utilisation pour des produits ou des services

#### 2.3.4.1 L'utilisation pour des produits

En règle générale, les marques sont utilisées sur des produits (imprimées sur les produits, les étiquettes, etc.) ou sur leur conditionnement. Toutefois, leur apposition sur les produits ou leur conditionnement n'est pas la seule manière d'établir une utilisation pour des produits. Il suffit, s'il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «pour» des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l'intérieur des points de vente, etc.

Signe antérieur	Affaire n°
Schuhpark	<b>T-183/08</b>
<p>Le Tribunal a conclu que l'utilisation du signe <i>Schuhpark</i> pour des chaussures sur des publicités, des sacs et des factures n'avait pas pour objet d'identifier l'origine des chaussures (qui portaient leur propre marque ou aucune marque du tout), mais bien <b>la dénomination sociale ou le nom commercial</b> du détaillant de chaussures. Cela a été jugé insuffisant pour établir un lien entre le signe <i>Schuhpark</i> et les chaussures. En d'autres termes, <i>Schuhpark</i> peut effectivement être une marque pour la vente au détail de chaussures, mais elle n'a pas été utilisée en tant que marque pour des produits (points 31 et 32).</p>	

Lorsque l'opposant vend ses produits exclusivement sur catalogue (vente par correspondance) ou sur internet, la marque ne figure pas toujours sur l'emballage ni même sur les produits eux-mêmes. Dans de tels cas, on estime généralement qu'une utilisation sur les pages internet où les produits sont présentés est suffisante, dès lors qu'elle correspond à un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d'importance et de

nature (voir le paragraphe 2.3.4.4). Le titulaire de la marque n'aura pas à démontrer qu'elle figurait effectivement sur les produits en tant que tels.

Des **catalogues** ne peuvent, en tant que tels, constituer des preuves concluantes de l'importance non négligeable de l'usage que dans des circonstances exceptionnelles:

Signe antérieur	Affaire n°
PETER STORM	T-30/09
Le Tribunal a admis que des catalogues pouvaient corroborer l'importance de l'usage d'une marque alors qu'«un grand nombre d'articles désignés par la marque PETER STORM a été proposé dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces éléments permettent [...] de conclure à une certaine importance de cet usage» (point 43 ; voir aussi les points 38 à 45).	

Signe antérieur	Affaire n°
CATAMARAN	R 0566/2010-2
La chambre de recours a conclu qu'en dépit du fait que les preuves ne comprenaient pas de factures, les catalogues de vente (printemps/été 2001 à automne/hiver 2006), combinés aux différents échantillons de vêtements et à la déclaration sous serment (avec des chiffres de vente), constituait une preuve suffisante de l'importance de l'usage des marques antérieures (paragraphe 31 et 32).	

#### 2.3.4.2 L'utilisation pour des services

Les marques ne peuvent pas être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, en ce qui concerne les marques enregistrées pour des services, l'usage a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L'utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu'elle atteste un usage sérieux.

Signe antérieur	Affaire n°
STRATEGIES	T-92/09
Lorsqu'une marque antérieure a été enregistrée pour des services de «gestion d'entreprises» et utilisée comme titre d'un magazine destiné aux entreprises, le Tribunal n'a pas exclu que cette utilisation puisse être considérée comme un usage sérieux des services en cause. Cela pourrait être le cas s'il est démontré que le magazine soutient la fourniture de services de «gestion d'entreprises», c'est-à-dire si ces services sont fournis par le biais d'un magazine. Le fait qu'il n'existe pas de «lien bilatéral direct» entre l'éditeur et le destinataire des services n'affecte pas cette constatation d'usage sérieux. En effet, le magazine n'est pas distribué gratuitement, ce qui pourrait rendre crédible l'allégation selon laquelle le paiement du prix du magazine constitue une rémunération pour le service fourni.	

#### 2.3.4.3 L'utilisation dans les publicités

Les marques remplissent leur fonction d'indicateur de l'origine commerciale des produits ou services et de symboles de l'image de marque 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 ou de communication au marché est l'une des fonctions les plus importantes des marques.

Par conséquent, on estime généralement que l'utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux:

- si le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque ;
- si un lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour a confirmé cette approche dans l'affaire «Minimax», dans laquelle elle a déclaré 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, «Minimax», C-40/01, point 37).

Toutefois, la solution adoptée dans chaque cas d'espèce dépend pour une large part des circonstances spécifiques de l'affaire. Il est particulièrement important dans ce contexte que la preuve apportée indique clairement l'étendue de l'utilisation (volume et période de distribution du matériel publicitaire):

Signe antérieur	Affaire n°
BLUME	R 0681/2001-1
Services: services d'une société d'édition compris dans la classe 41.	
La chambre de recours a confirmé que les preuves (composées de catalogues, de communiqués de presse et de publicités), examinées conjointement, suffisaient à prouver un usage sérieux de la marque.	
«Bien que le livre des commandes et l'extrait de compte bancaire ne fournissent pas d'informations sur la mesure dans laquelle la marque a été utilisée en Espagne, les autres documents, à savoir les catalogues, les communiqués de presse et les publicités, examinés conjointement, prouvent qu'au cours de la période pertinente, l'opposante a publié en Espagne des livres et des magazines sous la marque BLUME. Même si l'opposante ne fournit ni factures, ni commandes ni chiffres de vente, il y a lieu de supposer qu'elle a fait de la publicité pour ses livres et ses magazines, en a fait la promotion et les a vendus sous la marque BLUME. Bien que les documents publicitaires et les communiqués de presse aient été identifiés et datés par l'opposante, la marque BLUME est toujours mentionnée dans les communiqués de presse et sur la page de couverture des livres cités. En outre, le texte est en espagnol et le prix est libellé en pesetas. Lus conjointement avec les catalogues, ces communiqués de presse prouvent qu'ils font référence à certains livres expressément mentionnés dans les catalogues» (paragraphe 23).	

Signe antérieur	Affaire n°
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confirmé par l'arrêt T-298/10)
P&S: Classes 16 et 41.	
La chambre de recours a rejeté la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les preuves (uniquement composées de publicités) prouvaient l'usage sérieux.	
«Il résulte clairement de la [...] conclusion de la décision [de la division d'opposition] que la preuve de l'usage produite par l'opposante consiste uniquement en publicités pouvant simplement prouver que l'opposante a fait de la publicité pour un festival «BIODANZA» annuel pendant toute la période pertinente et pour des ateliers de manière régulière et irrégulière depuis 2002.»	
«Toutefois, contrairement à la conclusion de la [division d'opposition], ces publicités ne peuvent prouver le fait qu'elles aient été distribuées à une clientèle allemande potentielle, ni l'importance d'une distribution, ni le nombre de ventes ou de contrats réalisés pour les services protégés par la marque. La simple existence des publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou plausible le fait que les services faisant l'objet d'une publicité sous la marque antérieure aient été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne peut prouver ce fait comme l'a supposé indûment la décision attaquée.»	

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

La publicité réalisée avant la commercialisation effective des produits et services est généralement assimilée à un usage sérieux dès lors qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou 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. Dans la plupart des cas, la réponse dépend des circonstances de l'espèce. Par exemple, lorsque l'on peut trouver les produits ou les services à l'étranger, comme des lieux de séjour pour vacanciers ou des produits particuliers, la publicité peut être suffisante à elle seule pour constituer un usage sérieux.

#### 2.3.4.4 L'utilisation sur internet

Le critère utilisé pour l'appréciation des preuves présentées sous la forme d'impressions de pages internet n'est pas plus strict que pour l'appréciation d'autres formes de preuve. Ainsi, la présence de la marque sur un site internet peut notamment indiquer la nature de son utilisation ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n'est pas suffisante en soi pour prouver l'usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l'importance de l'usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs.

Signe antérieur	Affaire n°
SHARP	R 1809/2010-4
L'opposante a présenté des «extraits des sites web de l'opposante pour différents pays». La chambre de recours a considéré que «de simples impressions de la page internet d'une entreprise ne sont pas aptes à prouver l'usage d'une marque pour certains produits en l'absence d'informations complémentaires sur l'utilisation effective du site internet par des clients potentiels et pertinents ou en l'absence de publicité complémentaire et de chiffres de vente relatifs aux différents produits, de photos des produits arborant la marque correspondante, etc.» (paragraphe 33).	

Signe antérieur	Affaire n°
WALZERTRAU	T-355/09 (pourvoi pendant sous le numéro C-141/13 P)
L'opposante, une boulangerie, qui est titulaire de la marque allemande «WALZERTRAU» pour des produits relevant de la classe 30, a présenté, aux fins de prouver l'importance de l'usage de sa marque, des preuves relatives à une brochure publicitaire publiée sur internet, qui fournit des informations générales sur ses méthodes de travail, les ingrédients entrant dans la composition de ses produits et sa gamme de produits, dont son chocolat «WALZERTRAU». Les produits ne pouvaient toutefois pas être commandés en ligne sur la page internet. Le Tribunal a donc conclu qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre le site internet et le nombre d'articles vendus (point 47).	

En particulier, la valeur probante des extraits d'internet peut être renforcée en produisant des preuves que le site internet concerné a été consulté et, notamment, que des commandes ont été passées sur le site pour les produits et services en cause par un certain nombre de clients au cours de la période concernée. Des preuves utiles à cet égard pourraient être, par exemple, des registres qui sont généralement tenus lorsque l'on exploite une page internet commerciale, comme le nombre de visites

effectuées à différents moments ou, parfois, les pays à partir desquels la page internet a été consultée.

Quant à la *période concernée*, les informations recueillies sur internet ou dans des bases de données en ligne sont considérées comme étant datées du jour où les informations ont été publiées. Les sites internet contiennent souvent des informations extrêmement pertinentes. Il est même possible que certaines informations ne soient disponibles que sur des sites internet. C'est le cas, par exemple, de catalogues en ligne qui n'existent pas en version imprimée.

La nature d'internet peut rendre difficile l'établissement de la date réelle à laquelle des informations ont été publiées. Par exemple, toutes les pages internet ne mentionnent pas quand elles ont été publiées. En outre, si les sites internet sont aisément mis à jour, la plupart d'entre eux ne disposent pas d'archives du matériel publié antérieurement et n'affichent pas de registre permettant au public de déterminer avec précision ce qui a été publié et à quel moment.

Dans ce contexte, la date d'utilisation sur internet sera jugée fiable notamment lorsque:

- le site internet précise la date de chaque entrée et fournit donc des informations sur l'historique des modifications d'un fichier ou d'une page internet (comme dans le cas de Wikipedia ou lorsque la date est automatiquement jointe au contenu, par exemple dans les forums et sur les blogs) ; ou
- des dates d'indexation sont attribuées à la page internet par des moteurs de recherche (par exemple, par le cache de Google™) ; ou
- une impression d'écran d'une page internet mentionne une date.

Les preuves produites doivent démontrer que les transactions effectuées en ligne *étaient liées aux produits ou aux services* que la marque désigne.

Signe antérieur	Affaire n°
ANTAX	T-387/10
L'opposante a, notamment, présenté des extraits d'internet provenant des pages d'accueil de plusieurs sociétés de conseil fiscal utilisant la marque antérieure. Le Tribunal a estimé que les indications apparaissant sur les pages internet ont permis au lecteur d'établir un lien entre la marque et les services fournis (points 39 et 40).	

Si la *nature de la marque* et, dans une certaine mesure, la *durée* (voir ci-dessus) et le *lieu* sont des éléments moins difficiles à démontrer, *l'importance de l'usage* présente davantage de difficultés lorsque seules des preuves de l'usage sur internet sont fournies. Il faut tenir compte du fait que les transactions effectuées en ligne 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 commandes et leurs confirmations, l'enregistrement des transactions sécurisées, etc., tendent à les remplacer ou les ont déjà remplacées.

Signe antérieur	Affaire n°
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
<p>«des extraits de sites web de tiers, bien qu'ils aient été imprimés le 10 juin 2008, contiennent des commentaires de clients sur les vêtements et les boutiques «SKUNKFUNK» datés de la période pertinente. En particulier, les documents présentent plusieurs commentaires de consommateurs espagnols datés de décembre 2004 et de février-mars-avril-mai-juillet 2007. En outre, comme l'a souligné la division d'opposition, un commentaire de blog (daté du 4 mars 2007) sur la page internet <a href="http://www.cybereuskadi.com">www.cybereuskadi.com</a> indique que l'opposante («créateur de Skunkfunk») exporte des vêtements de surf dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires de près de 7 millions d'euros par an» (paragraphe 21).</p>	

## 2.4 Le lieu de l'usage

### 2.4.1 L'usage sur le marché «national»

Les marques doivent faire l'objet d'un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées (l'Union européenne pour les marques communautaires, le territoire de l'État membre pour les marques nationales ou le Benelux pour les marques Benelux et les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).

Comme l'a affirmé la Cour dans l'affaire «Leno Marken», «l'importance territoriale de l'usage n'est que l'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non» (arrêt du 19 décembre 2012, «Leno Marken», C-149/11, point 30). La Cour a également observé que l'usage de la marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte (point 38).

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 1, point b), du RMC, l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement dans l'Union européenne 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. D'autre part, le fait que des clients ayant leur siège en dehors du territoire pertinent soient mentionnés dans les documents destinés à prouver l'usage de la marque antérieure n'est pas, en soi, suffisant pour exclure que des services (par exemple, des services promotionnels) ont effectivement pu être fournis dans le territoire pertinent à ces entreprises établies dans d'autres territoires (décision du 9 juin 2010 dans l'affaire R 0952/2009-1, «Global Tabacos», paragraphe 16).

### 2.4.2 Les marques communautaires: l'usage dans l'Union européenne

Lorsque la marque antérieure est une marque communautaire, elle doit faire l'objet d'un usage «dans la Communauté» (article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 2, du RMC). Conformément à l'arrêt «Leno Marken», l'article 15, paragraphe 1, du RMC doit être interprété en ce sens qu'il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l'existence d'un «usage sérieux» dans la Communauté (point 44).

Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la marque communautaire, l'approche appropriée n'est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la marque communautaire est d'être accessible à toutes les entreprises, quels qu'en soient le type et la taille. Donc, la taille d'une entreprise n'est pas un facteur pertinent pour y établir l'usage sérieux.

Comme l'a observé la Cour dans l'affaire «Leno Marken», il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de la marque a ou non un caractère sérieux (point 55). Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (point 58).

L'Office doit déterminer au cas par cas si les différentes indications et preuves peuvent être combinées aux fins d'apprécier le caractère sérieux de l'usage, dont l'étendue territoriale n'est qu'un des aspects à prendre en compte.

En tout état de cause, il convient de souligner que ce sont les exigences ou les normes européennes relatives à l'usage sérieux qui sont applicables (à savoir les conditions énoncées à l'article 15 du RMC) et non les normes ou pratiques nationales appliquées aux marques communautaires.

#### 2.4.3 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, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 42, paragraphe 3, du RMC). L'usage dans une partie de l'État membre peut être considéré comme étant suffisant dès lors qu'il est sérieux:

Affaire n°	Marque antérieure	Commentaire
C-416/04 P	VITAFRUT	Usage jugé suffisant, même si la marque espagnole antérieure n'était pas présente dans une partie substantielle du territoire espagnol, étant donné que les preuves concernaient la vente de produits de consommation courante (jus de fruit concentrés) à un seul client en Espagne (points 60, 66 et 76).

#### 2.4.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, 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.

Affaire n°	Marque antérieure	Commentaire
T-34/12	Herba Shine	Le Tribunal a estimé que la chambre de recours aurait dû justifier sa décision de ne pas tenir compte des preuves de ventes en dehors du territoire pertinent (des factures adressées à des clients en dehors de l'UE). De fait, ces ventes en dehors de l'UE ne peuvent être écartées sur la seule base de ce motif (points 48-49 et 54).
R 0602/2009-2	RED BARON	La chambre de recours a observé que les ventes en Autriche et en Grande-Bretagne depuis les Pays-Bas constituaient également un usage sérieux au sens de l'article 15, paragraphe 1, point b), du RMC (paragraphe 42).

La marque doit avoir fait l'objet d'un usage (ce qui implique d'avoir été apposée sur les produits ou sur leur emballage) sur le marché en cause, c'est-à-dire dans la zone géographique dans laquelle elle est enregistrée. Les preuves qui se rapportent uniquement à l'**importation** des produits dans la zone pertinente peuvent suffire, selon les circonstances de l'espèce, à prouver l'usage dans cette zone (voir, par analogie, l'arrêt du 9 juillet 2010, «Grain Millers», T-430/08, points 33, 40 et suivants concernant la preuve de l'usage d'un signe dans la vie des affaires sur la base d'importations de Roumanie vers l'Allemagne).

Le Tribunal a jugé qu'un **transit**, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque (concernant le transit par la France de produits originaires d'Espagne et destinés à la Pologne, voir l'arrêt du 23 octobre 2003, «Rioglass et Transremar», C-115/02, point 27, et l'arrêt du 9 novembre 2006, «Diesel», C-281/05, point 19). Le simple transit au travers d'un État membre ne saurait dès lors constituer un usage sérieux de la marque antérieure dans ce territoire.

## 2.5 La période de l'usage

### 2.5.1 La marque antérieure doit être enregistrée depuis plus de cinq ans

Conformément à l'article 42, 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.

En ce qui concerne les oppositions formées à l'encontre d'enregistrements internationaux désignant l'UE, la marque de l'opposant est soumise à une obligation d'usage si, au début du délai d'opposition, à savoir six mois à compter de la date de la première republication de l'enregistrement international, elle était enregistrée depuis au moins cinq ans.

#### 2.5.1.1 Les marques communautaires

Conformément à l'article 15 et à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, la date déterminante pour établir si une marque est enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de publication de la demande contestée est celle de l'enregistrement de la marque communautaire antérieure. Si cinq ans ou davantage se sont écoulés entre la date d'enregistrement de la marque communautaire antérieure et la date de publication de la demande de marque communautaire (ou, dans le cas d'un enregistrement

international contesté, six mois après la date de la première republication de l'enregistrement international), le demandeur (ou, dans le cas d'un enregistrement international contesté, le titulaire) est en droit de demander une preuve de l'usage.

#### 2.5.1.2 Les marques nationales

Pour les marques nationales, il y a lieu de déterminer la date équivalente à la date d'enregistrement des marques communautaires. Aux fins de l'interprétation de 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.

Compte tenu de ces disparités entre les procédures nationales, l'article 10, paragraphe 1, de la directive (qui correspond à l'article 42 du RMC) fait référence, en ce qui concerne l'obligation d'usage des marques nationales, au délai de «*cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée*».

La date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée (article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95) qui sert à calculer le point de départ de l'obligation d'usage pour les marques nationales et les enregistrements internationaux (article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC) est déterminée par chaque État membre en fonction de ses propres règles de procédure (arrêt du 14 juin 2007, «Le Chef DE CUISINE», C-246/05, points 26 à 28).

On n'attend pas du titulaire d'une marque qu'il fasse un usage sérieux de celle-ci malgré l'examen ou la procédure d'opposition dont elle fait l'objet avant l'expiration du délai de grâce de cinq ans susvisé. Ceci est conforme à l'approche adoptée pour les marques communautaires antérieures, puisque la date d'enregistrement d'une marque communautaire qui, selon l'article 42, paragraphe 2, du RMC, constitue le point de départ du délai de grâce, correspond toujours à la date de clôture de la procédure d'enregistrement. Par ailleurs, cette interprétation permet de conserver l'harmonisation de l'exigence d'usage posée par le RMC et par les législations nationales en vigueur (décision du 6 mai 2004 dans l'affaire R 0463/2003-1, «Wrap House», paragraphe 19 ; décision du 18 juin 2010 dans l'affaire R 0236/2008-4, «RENO»).

La clôture de la procédure d'enregistrement survient après une opposition préalable à l'enregistrement ou, dans certains États membres, même après la clôture d'une opposition postérieure à l'enregistrement. Les dates pertinentes exactes sont celles publiées au chapitre 12 de la brochure «Droit national et marque communautaire» de l'Office, p. 177 ([http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf)).

L'Office ne recherche pas, de sa propre initiative, la date de clôture effective de la procédure d'enregistrement. À défaut de preuve du contraire, il présume que cette procédure a pris fin à la date d'enregistrement indiquée dans les pièces produites. Il appartient à l'opposant de réfuter cette présomption en apportant la preuve de la date exacte à laquelle la procédure d'enregistrement a pris fin.

#### 2.5.1.3 Les enregistrements internationaux désignant un État membre

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), du protocole de Madrid, les offices désignés disposent d'un délai de 12 ou 18 mois à compter de la date de notification de la désignation pour prononcer un refus provisoire.

Lorsque l'État membre n'a pas été désigné dans la demande internationale mais dans une désignation postérieure, le délai de 12 ou 18 mois commence à courir à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été notifiée aux offices désignés.

Les États membres suivants appliquent le **délai de 12 mois** pour prononcer un refus provisoire au titre du protocole lorsqu'ils agissent en qualité de partie désignée: Benelux, République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.

Les États membres suivants ont opté pour le **délai de 18 mois** pour prononcer un refus provisoire au titre du protocole lorsqu'ils agissent en qualité de partie désignée: Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Lituanie, Finlande, Suède et Royaume-Uni.

Le délai applicable (12 ou 18 mois) pour la Bulgarie, l'Italie, Chypre, la Pologne et la Slovaquie, lorsque ces pays agissent en qualité de partie désignée, dépend de la question de savoir si: (i) ce pays a été désigné ou a fait l'objet d'une désignation postérieure avant ou après le 1<sup>er</sup> septembre 2008 et (ii) l'Office d'origine est partie tant à l'arrangement qu'au protocole de Madrid (délai: 12 mois) ou uniquement au protocole (délai: 18 mois).

Pour une vue d'ensemble, voir le tableau ci-dessous:

Pays désigné <sup>1</sup>	Pays d'origine	Délai pour prononcer un refus
<i>Benelux, République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Lettonie, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie</i> (parties contractantes de l'UE liées <b>à la fois</b> par l'arrangement et par le protocole).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013: 89 États membres] <sup>2</sup> (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	12 mois
<i>Danemark, Estonie, Irlande, Grèce, Lituanie, Finlande, Suède, Royaume-Uni</i> (parties contractantes de l'UE <b>uniquement</b> liées par le protocole).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013: 89 États membres] ; (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	18 mois
<i>Bulgarie, Italie, Chypre, Pologne, Slovaquie ; en cas de désignation ou de désignation postérieure avant le 01/09/2008<sup>3</sup></i> (parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole qui ont opté pour un délai <b>étendu</b> ).	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Situation au 15/01/2013: 89 États membres] ; (indépendamment du fait qu'ils soient liés à la fois par l'arrangement et par le protocole ou uniquement par le protocole).	18 mois
<i>Bulgarie, Italie, Chypre, Pologne, Slovaquie ; en cas de désignation ou de</i>	<i>Parties contractantes de l'UE liées <b>à la fois</b> par l'arrangement et par le protocole</i>	12 mois

<sup>1</sup> Malte n'est pas partie au système de Madrid.

<sup>2</sup> Pour la liste complète des États membres parties à l'arrangement de Madrid et au protocole de Madrid, voir: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

<sup>3</sup> Date d'entrée en vigueur de l'article 9 *sexies*, paragraphe 1, point b), du protocole, qui rend inopérante toute déclaration au titre de l'article 5, paragraphe 2, point b) ou c), du protocole (extension du délai pour la notification d'un refus provisoire) entre des parties contractantes liées à la fois par l'arrangement et par le protocole.

<i>désignation postérieure le 01/09/2008 ou après</i> (parties contractantes de l'UE liées à la fois par l'arrangement et par le protocole qui ont opté pour un délai <b>étendu</b> ).	[Situation au 15/01/2013: 55 États membres].	
	Parties contractantes <b>uniquement</b> liées par le protocole [Situation au 15/01/2013: 33 États membres] ;	18 mois

L'Office applique automatiquement le délai de 12 ou 18 mois conformément aux règles ci-dessus. Les délais sont calculés en ajoutant le délai pertinent à la date de notification à partir de laquelle le délai de notification du refus commence à courir, indiqué par le code INID 580 sur l'extrait ROMARIN (et non pas la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure) (règle 18, paragraphe 1, point a), iii), et règle 18, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution commun).

C'est uniquement lorsqu'il est capital de déterminer si la marque antérieure est soumise à l'obligation d'apporter une preuve de l'usage qu'il appartient à l'opposant de revendiquer une date postérieure (par exemple, lorsqu'un refus provisoire a été levé après ces dates ou si le pays désigné a opté pour un délai encore plus long que 18 mois pour la notification d'un refus fondé sur une opposition selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du protocole, et au demandeur ou au titulaire de revendiquer une date antérieure à ces dates (par exemple, lorsqu'une déclaration d'octroi de protection a été émise avant ces dates) et de fournir à l'Office des pièces probantes à cet égard.

En particulier, la Cour a confirmé, au sujet d'un enregistrement international antérieur désignant l'Allemagne, que la date à laquelle un enregistrement international antérieur est réputé avoir été «enregistré» doit être déterminée selon la législation allemande qui donne effet au droit antérieur et non par référence à la date d'enregistrement auprès du Bureau international de l'OMPI. En vertu de la législation allemande sur la marque, lorsque la protection d'une marque inscrite au registre international est provisoirement refusée et ensuite octroyée, l'enregistrement est considéré comme ayant eu lieu à la date de réception par le Bureau international de l'OMPI de la notification finale que la protection a été octroyée. Une interprétation correcte de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC et de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid ne saurait aboutir à une violation du principe de non-discrimination (ordonnance du 16 septembre 2010, «Atoz», C-559/08 P, points 44 et 53 à 56).

#### 2.5.1.4 Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Pour les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, l'article 160 du RMC prévoit que:

«Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union européenne.»

À compter de cette publication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une marque communautaire enregistrée conformément à l'article 151, paragraphe 2, du RMC.

### 2.5.2 Le calendrier pertinent

Si la marque antérieure est soumise à une obligation d'usage (enregistrée depuis cinq ans au moins), la période effective pour laquelle celui-ci doit être démontré peut simplement être calculée à partir de la date de publication.

Ainsi, si la demande de marque communautaire contestée a été publiée le 15 juin 2012 et que la marque antérieure ait été enregistrée le 1<sup>er</sup> avril 2000, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 juin 2007 et le 14 juin 2012.

Pour les oppositions formées à l'encontre d'enregistrements internationaux désignant l'UE, la marque de l'opposant est soumise à l'obligation d'usage si, au début du délai d'opposition (à savoir six mois après la date de la première republication de l'enregistrement international), elle est enregistrée depuis cinq ans au moins. Ainsi, si l'enregistrement international contesté a été publié le 15 juin 2009 et que la marque antérieure ait été enregistrée le 1<sup>er</sup> avril 1996, l'opposant devra apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2004 et le 14 décembre 2009.

Dans l'éventualité où l'Union européenne n'a pas été désignée dans la demande internationale, mais a fait l'objet d'une désignation postérieure, les 18 mois commencent à courir à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été notifiée à l'Office (voir la décision du 20 décembre 2010 dans l'affaire R 0215/2010 4, « Purgator »).

À compter du jour de la désignation postérieure de la Communauté européenne, un enregistrement international produit les mêmes effets que la demande de marque communautaire contre laquelle une opposition peut être formée. La publication de la date de la désignation postérieure remplacera la publication de la demande de marque communautaire (article 152 du RMC). En l'espèce, la date de la désignation postérieure de la Communauté européenne a été publiée le 8 octobre 2007. À ce moment, les marques antérieures dont la date d'enregistrement était le 14 juin 2005 n'étaient pas enregistrées depuis cinq ans et n'étaient pas soumises à l'obligation d'usage.

Tout usage ou non-usage antérieur ou postérieur aux cinq dernières années n'a généralement pas d'importance. Les preuves relatives à l'usage effectué en dehors de cette période ne sont pas prises en considération, à moins qu'elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux également au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (ordonnance du 27 janvier 2004, « Laboratoire de la mer », C-259/02, point 31).

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 image de marque

ou une connaissance résiduelle de la marque dans l'esprit des professionnels ou des clients ne permet pas de «sauver» la marque.

Il n'est pas nécessaire que l'usage ait eu 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 (arrêt du 16 décembre 2008, «DEITECH», T-86/07, point 52).

### 2.5.3 Synthèse

Marque antérieure	Calcul du début de la période de cinq ans (délai de grâce)
Marque communautaire	Date d'enregistrement.
Marque nationale	Par défaut, date d'enregistrement ou de clôture de la procédure d'enregistrement si elle est démontrée par l'opposant.
Enregistrement international désignant des États membres	Par défaut, 12 ou 18 mois à compter de la date de notification à partir de laquelle le délai de notification du refus commence à courir (code INID 580). Peut être antérieure ou postérieure, sur présentation de la preuve par les parties.
Enregistrement international désignant l'UE	Date de la deuxième republication de la désignation de l'UE dans la partie M.3. du Bulletin.

Marque contestée	Calcul de la période de cinq ans pour apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure (date pertinente)
Demande de marque communautaire	5 ans à compter de la date de publication de la demande de marque communautaire dans la partie A du Bulletin des marques communautaires.
Enregistrement international désignant l'UE	5 ans à compter de la date de republication de l'enregistrement international (ou de la désignation postérieure de l'UE) dans la partie M.1. du Bulletin des marques communautaires + 6 mois (correspondant au début de la période d'opposition. Deuxième date publiée sous le code INID 441).

## 2.6 L'importance de l'usage

### 2.6.1 Les critères

À cet égard, il y a lieu d'évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que **le titulaire s'est sérieusement efforcé d'acquérir une position commerciale sur le marché en cause**. L'usage de la marque doit 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, «Minimax», C-40/01, point 37). Cela ne veut pas dire que l'opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d'affaires.

Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du **volume commercial** de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la **durée** de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 35).

L'appréciation implique une *certaine interdépendance entre les facteurs* pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 42).

Dans certaines circonstances, même des *preuves circonstanciées* telles que des catalogues mentionnant la marque, malgré qu'elles ne fournissent pas d'informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l'importance de l'usage dans le cadre d'une appréciation globale (arrêt du 8 juillet 2010, «peerstorm», T-30/09, points 42 et suivants).

Pour être qualifié de «sérieux», l'usage ne doit pas s'étendre sur une période minimale. En particulier, *l'usage ne doit pas avoir été continu* pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu'il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu'il était sérieux (arrêt du 16 décembre 2008, «DEITECH», T-86/07).

Il n'est pas possible de définir in abstracto un *seuil exact et déterminant* attestant l'usage sérieux. Le chiffre d'affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l'ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01, point 39 ; arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 42).

De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d'un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Cependant, pour les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d'affaires peu élevé peut être suffisant (décision du 4 septembre 2007 dans l'affaire R 0035/2007-2, «Dinky», paragraphe 22). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 51).

Une règle *de minimis* ne peut être fixée. L'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (ordonnance du 27 janvier 2004, «Laboratoire de la mer», C-259/02, points 24 et suivant).

Peu importe si l'usage de la marque a été fait auprès du même client, tant qu'il est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 50).

Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l'opposition apporte des indications supplémentaires permettant d'écartier d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 37).

S'agissant du rapport entre le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits sous la marque antérieure et le chiffre d'affaires annuel de la requérante, il convient de relever que le degré de diversification des activités des entreprises opérant sur un même marché est variable. De plus, l'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux d'une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise. Il n'est pas exclu qu'il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la part de ceux-ci dans le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en cause est minime (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 49).

Des circonstances particulières, comme des chiffres de vente inférieurs durant la phase initiale de commercialisation d'un produit, peuvent être pertinentes pour évaluer le caractère sérieux de l'usage (arrêt du 8 juillet 2004, «HIPOVITON», T-334/01, point 53).

## 2.6.2 Exemples d'usage insuffisant

Affaire n°	Commentaire
«WALZERTRAUM», points 32 et suivants (pourvoi pendant C-141/13 P)	L'opposante, une boulangerie allemande située dans une ville de 18 000 habitants, a prouvé des ventes mensuelles constantes d'environ 3,6 kg de chocolats artisanaux exclusifs pendant 22 mois. En dépit d'une publicité sur internet accessible dans le monde entier, les chocolats ne pouvaient être commandés et achetés que dans la boulangerie de l'opposante. Compte tenu des limites territoriales et quantitatives, le Tribunal a considéré que la preuve de l'usage était insuffisante.
Arrêt du 30 avril 2008, «SONIA SONIA RYKIEL», T-131/06	54 unités de slips de femmes et 31 unités de jupons ont été vendues sur une période de 13 mois, pour un montant total de 432 EUR. Le Tribunal a considéré que ces quantités modestes étaient insuffisantes compte tenu du marché pertinent (produits de consommation courante vendus à un prix très raisonnable).
Décision du 27 février 2009, R 0249/2008-4, «AMAZING ELASTIC PLASTIC II»	La distribution gratuite à titre d'«échantillons» de 500 kits de ballons en plastique ne saurait constituer un usage sérieux.
Décision du 20 avril 2001, R 0378/2000-1, «Renacimiento»	La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un connaissement attestant la livraison de 40 colis de sherry est insuffisante pour établir un usage sérieux.
Décision du 9 février 2012, R 0239/2011-1, «GOLF WORLD» (B 1 456 443, Golf World)	Comme unique preuve de l'usage de <i>matériel imprimé</i> , l'opposante a produit des preuves attestant que 14 personnes s'étaient abonnées à un magazine en Suède. La division d'opposition a conclu que cela ne suffisait pas à établir la preuve d'un usage sérieux en Suède, en particulier en raison du fait que les magazines ne sont pas des articles onéreux.
<a href="#">R 2132/2010-2</a> , «SUSURRO» (fig.)	Neuf factures relatives à la vente de vin en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008 prouvant qu'au cours d'une période de 36 mois, des produits commercialisés sous la marque antérieure et d'une valeur de 4 286,36 EUR ont été vendus, ainsi qu'un échantillon non daté d'une étiquette de produit n'ont pas été considérés comme une preuve suffisante d'un usage sérieux d'une marque espagnole enregistrée pour des «boissons alcooliques (à l'exception des bières)» relevant de la classe 33. Les preuves ont montré que les ventes de vin avaient eu lieu dans une petite partie très provinciale d'Espagne. Pour un pays comptant plus de 40 millions d'habitants, la quantité vendue d'un vin relativement bon marché a été jugée trop faible pour créer ou maintenir un débouché en faveur de produits (vin) consommés en grandes quantités par le consommateur espagnol moyen.

Affaire n°	Commentaire
Décision du 7 juillet 2011, R 0908/2010-2, «ALFA-REN»	Un tableau des chiffres de ventes de produits ALFACALCIDOL en Lituanie, entre 2005 et 2008, mentionnant des produits vendus par Teva Corp. sous la marque «ALPHA D3» (source: base de données d'IMS Health pour la Lituanie), un exemplaire de l'emballage d'un produit «ALPHA D3» (non daté) et une copie d'une publicité pour des produits «ALPHA D3» vendus en Lituanie (non traduite) ont été jugés insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque en Lituanie. Les preuves produites ne montraient pas si les produits revêtus de la marque ont été effectivement distribués et, dans l'affirmative, dans quelles quantités.
Décision du 16 mars 2011, R 0820/2010-1, «BE YOU»	Des ventes de produits pour un bénéfice inférieur à 200 EUR au cours de la période d'usage de 9 mois n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 14.
Décision du 6 avril 2011, R 0999/2010-1, «TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)»	Onze factures montrant que 13 unités de produits de «parfumerie» ont été vendues en Espagne entre 2003 et 2005 pour un montant total de 84,63 EUR ont été jugées insuffisantes pour prouver un usage sérieux du signe. Il a été tenu compte du fait que les produits étaient destinés à un usage quotidien et étaient proposés à des prix très abordables.
Décision du 27 octobre 2008, B 1 118 605, «Viña la Rosa»	Des photocopies de trois guides des vins indépendants mentionnant la marque de l'opposante (sans autres explications concernant le volume, l'édition, l'éditeur, etc.) n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver l'usage de la marque pour des vins.
Décision du 21 juin 1999, B 70 716, «Oregon»	La division d'opposition a jugé qu'une facture relative à 180 paires de chaussures n'était pas une preuve suffisante d'un usage sérieux.
Décision du 30 janvier 2001, B 193 716, «Lynx»	Comme preuve de l'usage, l'opposante a présenté deux factures relatives à 122 articles d'habillement et quatre étiquettes non datées sans indication des produits sur lesquels elles devaient être apposées. La division d'opposition a jugé ces preuves insuffisantes.

### 2.6.3 Exemples d'usage suffisant

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 16 novembre 2011, T-308/06, «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products», point 68	Neuf factures datées d'avril 2001 à mars 2002 représentant des ventes de quelque 1 600 EUR (avec un chiffre d'affaires à peine supérieur à 1 000 000 EUR par an) et mentionnant que les articles ont été livrés à différents clients en petites quantités (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 pièces), pour des produits largement utilisés, tels que le cirage, sur le plus grand marché européen, c'est-à-dire l'Allemagne, qui compte environ 80 millions de consommateurs potentiels, ont été jugées suffisantes pour prouver un usage étant objectivement de nature à créer ou à maintenir un débouché pour des crèmes à polir et des crèmes pour le cuir. De plus, le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage a été jugé suffisamment significatif pour ne pas conclure à un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Confirmé par le Tribunal.
Arrêt du 10 septembre 2008, T-325/06, «CAPIO», points 48 et 60	Les éléments (factures, liste des ventes) prouvant que l'intervenante a vendu 4 oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide en Finlande en 1998, 105 en 1999 et 12 en 2001, pour un montant total de 19 901,76 EUR ont été jugés suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque communautaire enregistrée pour des «oxygénateurs avec pompe intégrée ; contrôleurs pour pompes intégrées ; dispositifs de régulation de la pression d'air pour pompes intégrées ; pompes aspirantes ; débitmètres sanguins» compris dans la classe 10.

Affaire n°	Commentaire
<p>Arrêt du 27 septembre 2007, T-418/03, «LA MER», points 87 à 90</p>	<p>Dix factures couvrant une période de 33 mois, concernant plusieurs gammes de produits dont les emballages sont revêtus de la marque concernée, portant des numéros très espacés (22 214 pour la facture du 3 janvier 1995, 24 085 pour celle du 4 mai 1995, 24 135 pour celle du 10 mai 1995 et 31 348 pour celle du 26 mars 1997) et montrant que les ventes ont été faites à différentes personnes, ont été jugées suffisantes pour déduire qu'elles avaient été présentées à titre d'illustration des ventes totales et non comme preuve que l'usage de la marque s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou d'un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci. Néanmoins, les ventes effectuées, même si elles n'étaient pas importantes, ont été considérées comme constituant des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.</p>
<p>Arrêt du 25 mars 2009, T-191/07, «BUDWEISER»</p>	<p>La chambre de recours (décision du mars 2007, R 0299/2006-2, «BUDWEISER / marque verbale internationale antérieure BUDWEISER», paragraphe 26) a conclu que les documents qui lui avaient été présentés au cours de la procédure administrative – des factures attestant la vente de plus de 40 000 litres de bière en France entre octobre 1997 et avril 1999, 23 factures émises en Autriche entre 1993 et 2000 à un acheteur unique en Autriche et 14 factures émises en Allemagne entre 1993 et 1997 – suffisaient à démontrer l'importance de l'usage de la marque verbale internationale antérieure BUDWEISER (Enregistrement international n° 238 203) dans ces pays. Les conclusions de la chambre ont été confirmées par le Tribunal.</p>
<p>Arrêt du 11 mai 2006, C-416/04 P, «VITAFRUIT», points 68 à 77</p>	<p>La preuve de la vente à un client unique en Espagne de jus de fruit concentrés durant une période de onze mois et demi pour un chiffre d'affaires total de 4 800 EUR, correspondant à la vente de 293 caisses de douze pièces chacune, a été jugée suffisante pour démontrer l'usage de la marque espagnole antérieure.</p>
<p>Arrêt du 8 juillet 2010, T-30/09, «peerstorm», points 42 et 43</p>	<p>Comme preuve de l'usage, l'opposante a (simplement) fourni plusieurs catalogues destinés aux consommateurs finaux, mentionnant la marque concernée sur des articles d'habillement. Le Tribunal a déclaré que «il est vrai que ces catalogues ne fournissent pas d'informations sur la quantité de produits effectivement vendus par l'intervenante sous la marque PETER STORM. Cependant, il y a lieu de prendre en compte [...] le fait qu'un grand nombre d'articles désignés par la marque PETER STORM ont été proposés dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces éléments permettent, dans le cadre de l'appréciation globale [...], de conclure à une certaine importance de cet usage».</p>
<p>Décision du 04 septembre 2007, R 0035/2007-2, «DINKY»</p>	<p>La vente d'environ un millier de voitures miniatures a été jugée suffisante pour démontrer l'importance de l'usage eu égard au fait que les produits étaient essentiellement vendus à des collectionneurs, à un prix élevé sur un marché particulier.</p>
<p>Décision du 11 octobre 2010, R 0571/2009-1, «VitAmour»</p>	<p>La vente de 500 kg de protéines de lait pour une valeur totale de 11 000 EUR a été jugée suffisante pour prouver l'usage sérieux de <i>protéines de lait destinées à la consommation humaine</i>. Compte tenu de la nature des produits, qui ne sont pas des produits de consommation, mais des ingrédients utilisés dans l'industrie agroalimentaire, la quantité et le montant prouvaient une présence sur le marché supérieure au seuil requis.</p>

Affaire n°	Commentaire
Décision du 27 juillet 2011, R 1123/2010-4, «Duracryl»	Onze factures adressées à des entreprises différentes dans plusieurs régions d'Espagne, montrant que le titulaire de la marque a vendu au cours de la période pertinente et sous cette marque 311 conteneurs du produit, de différentes tailles, pour un montant net de 2 684 EUR, ont été jugées suffisantes pour prouver l'usage sérieux de la marque enregistrée pour des «préservatifs contre la détérioration du bois» compris dans la classe 2.
Décision du 01 février 2011, B 1 563 066	Un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros sur plusieurs années était revendiqué pour des préparations médicales. Les factures correspondantes (une par année pertinente) ne prouvaient que des ventes effectives d'environ 20 EUR par an. Dans le cadre d'une appréciation globale et sur la base des autres pièces fournies telles que des barèmes de prix, une déclaration sous serment, du matériel d'emballage et publicitaire, l'Office a conclu que cela suffisait à prouver un usage sérieux.
Décision du 26 janvier 2001, B 150 039	La division d'opposition a jugé suffisante la preuve de la vente d'environ 2 000 animaux en peluche dans un segment de marché haut de gamme.
Décision du 18 juin 2001, B 167 488	L'opposant a présenté une facture relative à la vente d'une machine de découpe laser de haute précision pour un montant de 565 000 FRF, un catalogue décrivant ses fonctionnalités et quelques photographies représentant le produit. La division d'opposition a considéré qu'il s'agissait d'une preuve suffisante, compte tenu de la nature du produit, du marché spécifique et de son prix extrêmement élevé.

## 2.7 L'usage de la marque sous des formes différentes de celle enregistrée

### 2.7.1 Introduction

L'article 15 du RMC dispose que l'usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (arrêt du 23 février 2006, «Bainbridge», T-194/03, point 50).

Le Tribunal a également précisé que la conformité stricte entre la forme utilisée et le signe enregistré n'est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu'ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (arrêt du 23 février 2006, «Bainbridge», T-194/03, point 50).

Pour déterminer si le signe tel qu'il est utilisé est globalement équivalent au signe tel qu'il a été enregistré, il convient tout d'abord d'établir quels sont les éléments négligeables. Le Tribunal a élaboré des critères pour ce faire dans plusieurs arrêts.

Le paragraphe 2.7.2 traite de ces critères. Le paragraphe 2.7.3 décrit la pratique de l'Office en ce qui concerne les «variantes» d'une marque, les «ajouts» d'éléments aux marques et les «suppressions» d'éléments des marques.

Enfin, il convient de souligner qu'aux fins d'établir l'usage de la marque au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, rien ne s'oppose à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce **nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque** (arrêt du 25 octobre 2012, «Rintisch», C-553/11, point 30).

### 2.7.2 Les critères de la Cour

En résumé, le critère établi par la Cour consiste à déterminer d'abord les éléments distinctifs et dominants du signe enregistré et à vérifier ensuite s'ils sont également présents dans le signe tel qu'il est utilisé.

Le Tribunal a déclaré que:

«l'appréciation du caractère distinctif et dominant d'un ou de plusieurs composants d'une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque» (arrêt du 24 novembre 2005, «Online Bus», T-135/04, point 36).

S'agissant des **ajouts**:

- Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (arrêt du 8 décembre 2005, «CRISTAL CASTELLBLANCH», T-29/04, point 34).
- Si l'ajout n'est pas distinctif, est faible et/ou n'est pas dominant, il n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (arrêt du 30 novembre 2009, «Coloris», T-353/07, points 29 à 33 et suivants ; arrêt du 10 juin 2010, «Atlas Transport», T-482/08, points 36 et suivants).

S'agissant des **suppressions**:

- Si l'élément omis occupe une position secondaire et n'est pas distinctif, son omission n'altère pas le caractère distinctif de la marque (arrêt du 24 novembre 2005, «Online Bus», T-135/04, point 36).

### 2.7.3 La pratique de l'Office

En règle générale, il convient d'apprécier si l'usage de la marque constitue une «variante» acceptable ou inacceptable de la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

Il y a donc lieu de répondre à deux questions. Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier ce qu'il faut entendre par caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été

enregistrée<sup>4</sup>. Ensuite, il convient d'évaluer si la marque telle qu'elle est utilisée altère ce caractère distinctif. Ces questions doivent être appréciées au cas par cas.

Il existe un lien d'*interdépendance* entre le degré de caractère distinctif d'une marque et l'effet des modifications apportées. Cet effet 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 l'omission d'éléments porte davantage atteinte au caractère distinctif des marques lorsque celui-ci est limité.

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 d'un ou de ces éléments distinctifs, son/leur omission ou son/leur remplacement par un autre élément aura généralement pour effet d'altérer le caractère distinctif de la marque.

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 dans la branche ou le secteur d'activité concerné et du public pertinent.

Les sections suivantes énoncent un certain nombre de directives pratiques pour déterminer si des ajouts (paragraphe 2.7.3.1), des suppressions (paragraphe 2.7.3.2) et des modifications (paragraphe 2.7.3.3) dans la forme du signe tel qu'il est utilisé altèrent le caractère distinctif de la marque enregistrée.

#### 2.7.3.1 Les ajouts

Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les ajouts, (i) plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré et (ii) si l'ajout n'est pas un élément distinctif, est faible et/ou n'est pas dominant, il n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Les sections suivantes présentent des exemples de ces deux types de scénarios:

- utilisation simultanée de plusieurs signes ;
- ajouts d'autres éléments verbaux ;
- ajouts d'éléments figuratifs.

#### L'utilisation simultanée de plusieurs marques ou signes

Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et 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.

---

<sup>4</sup> Voir Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

Dans le système de la marque communautaire, aucun principe juridique n'oblige l'opposant à apporter une preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure à moins que cette preuve ne soit requise en application de l'article 42 du RMC. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l'entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure.

La Cour a confirmé que la condition d'usage sérieux d'une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d'une autre marque complexe ou lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (arrêt du 18 avril 2013, «SM JEANS/LEVI'S», C-12/12, point 36). De même, la Cour a précisé que la condition d'usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu'une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée (voir l'arrêt du 18 juillet 2013, «Specsavers», C-252/12, point 31).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
<p style="text-align: center;">CRISTAL</p>		<p style="text-align: center;"><b>T-29/04</b></p>
<p>«En l'espèce, la marque CRISTAL apparaît clairement quatre fois sur le goulot de la bouteille commercialisée par l'intervenante et deux fois sur l'étiquette principale, accompagnée du symbole ®. Sur le goulot, elle se trouve à l'écart des autres éléments. Par ailleurs, sur les coffrets dans lesquels les bouteilles de la marque CRISTAL sont commercialisées, la marque CRISTAL apparaît seule. De même, sur les factures produites par l'intervenante, il est fait référence au terme «cristal» avec la mention «1990 coffret». Il y a lieu de relever que la marque CRISTAL identifie ainsi le produit commercialisé par l'intervenante» (point 35).</p> <p>«En ce qui concerne la mention "Louis Roederer" figurant sur l'étiquette principale, elle indique simplement le nom de la société du fabricant, ce qui peut créer un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits et une entreprise déterminée. Le même raisonnement vaut pour le groupe de lettres "lr" qui représente les initiales du nom de l'intervenante. Comme l'OHMI l'a indiqué, l'emploi conjoint de ces éléments sur une même bouteille ne porte pas atteinte à la fonction d'identification remplie par la marque CRISTAL à l'égard des produits en cause» (point 36).</p> <p>«En outre, l'appréciation de l'OHMI, selon laquelle l'emploi d'une marque verbale combinée avec l'indication géographique "Champagne" ne peut être considéré comme un ajout susceptible d'altérer le</p>		

caractère distinctif de la marque lorsque celle-ci est utilisée pour du champagne, doit être approuvée. En effet, dans le secteur du vin, le consommateur a souvent un intérêt particulier pour l'origine géographique précise du produit et l'identité du producteur du vin, étant donné que la renommée de ces produits est souvent liée au fait qu'ils sont produits dans une région géographique déterminée par un établissement vinicole déterminé» (point 37).

«Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'emploi de la marque verbale CRISTAL en combinaison avec d'autres indications est sans pertinence et que la chambre de recours n'a violé ni l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, ni son article 43, paragraphes 2 et 3, ni la règle 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution» (point 38).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
L.114	Lehning L114	T-77/10 et T-78/10

L.114 est une marque française enregistrée pour des «produits pharmaceutiques» relevant de la classe 5.

Le Tribunal a jugé que:

- 1) l'absence de point entre la lettre majuscule «L» et le nombre 114 constitue une différence mineure qui ne prive pas la marque antérieure L.114 de son caractère distinctif (point 53) ;
- 2) le fait que la marque antérieure «L.114» ait été utilisée avec la marque d'entreprise «Lehning» n'était pas important et n'altérait pas son caractère distinctif au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC (point 53).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
YGAY	YGAY avec plusieurs autres éléments verbaux et figuratifs	R 1695/2007-1 (confirmé par l'arrêt T-546/08)

Dans sa décision (confirmée par le Tribunal dans l'affaire T-546/08, points 19 et 20 des motifs), la chambre de recours a souligné que la marque YGAY apparaît sur de nombreuses photographies à la fois sur l'étiquette et sur le coffret dans lequel la bouteille est vendue. Sur certaines étiquettes, la marque en cause est séparée des autres éléments. Sur certaines étiquettes, elle apparaît seule, en dessous de l'expression MARQUES DE MURRIETA, écrite en grands caractères gras. Sur d'autres, l'expression BODEGAS MARQUES DE MURRIETA est écrite en petits caractères dans la partie supérieure, tandis que les éléments CASTILLO YGAY sont écrits en grands caractères stylisés en travers de l'étiquette. La marque YGAY apparaît également seule ou en combinaison avec l'expression CASTILLO YGAY sur les coffrets dans lesquels les bouteilles sont vendues. Les factures produites par l'opposante font également référence à la marque YGAY, ainsi qu'à des informations générales telles que l'année de production et l'origine, etc. Il s'ensuit que le signe YGAY remplit la fonction d'une marque en identifiant les produits, «vin», vendus par l'opposante (paragraphe 15).

Dans ce contexte, la mention MARQUES DE MURRIETA pourrait simplement être une indication du nom de l'entreprise ou du vignoble du fabricant qui produit et vend le vin, ce qui pourrait établir un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits et une entreprise déterminée (voir l'arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, «Cristal Castellblanch», T-29/04, point 36) (paragraphe 16).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
 <p>Marque n° 1</p>	 <p>Marque n° 2</p>	C-12/12

Levi Strauss est le titulaire des deux marques communautaires reproduites ci-dessus. La marque n° 1 est toujours utilisée en conjonction avec la marque verbale LEVI'S, c'est-à-dire comme dans la marque n° 2. La CJUE a jugé que la condition d'usage sérieux peut être remplie lorsqu'une marque communautaire figurative est uniquement utilisée en conjonction avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée et que la combinaison de ces deux marques est, en outre, elle-même enregistrée en tant que marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est

utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		C-252/12
<p>Specsavers a engagé une action en contrefaçon de marque et en usurpation d'appellation (<i>passing-off</i>) sur la base des marques communautaires antérieures SPECSAVERS (marque verbale), et des signes figuratifs ,  et , à l'encontre d'ASDA, une chaîne de supermarchés qui a relancé ses activités dans le domaine de l'optique et ciblé Specsavers dans sa campagne de commercialisation. Specsavers a utilisé, en couleur, ses enregistrements en noir et blanc et a acquis une renommée au Royaume-Uni pour la couleur verte, en utilisant son signe comme suit: . ASDA a également acquis une renommée au Royaume-Uni pour une autre nuance de vert dans le cadre de son activité de supermarché, qu'elle a appliquée à son activité dans le domaine de l'optique: .</p> <p>La CJUE a estimé que l'usage de  avec le signe verbal surimposé pouvait être considéré comme étant un usage sérieux de la marque au logo muet dans la mesure où celle-ci, telle qu'elle a été enregistrée, renvoie toujours sous cette forme aux produits de Specsavers (qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier).</p>		

Cependant, l'opposant **doit apporter la preuve** que le signe additionnel est en fait une marque ou un signe indépendant, qui fait référence, par exemple, à la marque de l'entreprise, au fabricant, etc.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>La chambre de recours a considéré que la présentation des deux mots équivalait à l'usage de deux marques séparées, car il ressortait des pièces produites par l'opposante que l'une d'elles était une vieille marque de l'opposante, dotée d'une identité propre, et que cette marque était présente 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).</p> <p>«DUBOIS» et «MINUTO» sont des marques séparées qui sont apposées ensemble sur le produit concerné, ce qui est une pratique courante dans l'étiquetage de vins (nom du vignoble et nom du produit). S'agissant des marques espagnoles, voir par exemple «TORRES» - «Sangre de Toro», «TORRES» - «Acqua d'Or». Lorsqu'il demande du vin «MINUTO», le consommateur pertinent saura que ce vin fait partie de la gamme de produits «DUBOIS». Cependant, «MINUTO» sera perçu comme une marque individuelle, même s'il est possible qu'elle apparaisse à côté du signe «DUBOIS» sur les factures, dans les brochures et/ou sur les étiquettes de produits (paragraphe 18).</p>		

Par ailleurs, le caractère sérieux de l'usage pourrait être mis en doute lorsque la marque enregistrée peut être perçue comme **un simple élément décoratif** en raison de l'utilisation supplémentaire très dominante d'autres marques.

#### L'ajout d'autres éléments verbaux

En principe, une différence au niveau des mots, voire des lettres, équivaut à une altération du caractère distinctif de la marque. Cependant, les trois paragraphes

suivants décrivent plusieurs situations dans lesquelles des ajouts sont acceptables. Le quatrième paragraphe présente des exemples d'ajouts inacceptables.

*Ajouts d'éléments non dominants*

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
COLORIS		T-353/07
<p>Le Tribunal a confirmé que l'usage de la marque <i>Coloris</i> accompagnée d'éléments verbaux supplémentaires tels que «global coloring concept» ou «gcc» n'altérerait pas son caractère distinctif, car ces éléments additionnels étaient simplement utilisés avec la marque <i>Coloris</i>, étaient <u>positionnés en dessous de celle-ci</u> et <u>n'étaient pas dominants</u> dans cette marque.</p> <p>La même conclusion s'applique d'autant plus aux mots additionnels (global coloring concept) <i>qu'il s'agit de termes ayant une signification générale</i> et que <i>le terme «coloring» fait référence aux produits en cause et a, par conséquent, un certain caractère descriptif.</i></p>		

*Ajouts ayant un sens générique ou descriptif*

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

Exemple:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>«Il ressort clairement des preuves (notamment de l'article <i>Film Journal International</i>) que "Fantasia 2000" est une nouvelle version du film original "Fantasia" de Walt Disney, produit en 1940, créé dans l'esprit de l'original, à savoir une séquence de scènes d'animation sur de la musique classique. Par conséquent, le nombre "2000" est une simple référence à la nouvelle édition du film et, en tant que tel, il ne constitue pas une modification qui exclurait, en soi, que ce titre soit pris en compte comme preuve de l'usage du mot "Fantasia" protégé par l'enregistrement antérieur, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du RMC» (paragraphe 22).</p>		

*Autres ajouts acceptables*

L'ajout d'**éléments sans importance** comme des signes de ponctuation n'altère pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
-------------------	----------------	------------

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
L'usage de la marque antérieure «PELASPAN-PAC» sans le trait d'union reliant les éléments «PELASPAN» et «PAC» n'altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'elle a été enregistrée et doit donc être pris en considération dans l'appréciation de l'existence d'un usage sérieux.		

De même, l'utilisation du **singulier ou du pluriel**, ou inversement, dans des mots ayant une signification (p.ex. en ajoutant ou enlevant une lettre «s» en anglais ou dans d'autres langues) n'altère normalement pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
«En l'espèce et après examen des preuves produites, qui concernent essentiellement le marché espagnol, la chambre de recours est d'avis que l'utilisation de la marque enregistrée "TENTATION" par l'usage du signe "TENTATIONS" n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée originale. En particulier, le simple ajout de la lettre "S" à la fin de la marque n'altère pas substantiellement l'aspect visuel ou la prononciation de la marque enregistrée et ne crée pas une impression conceptuelle différente sur le marché espagnol. La marque en cause sera simplement perçue comme étant au pluriel plutôt qu'au singulier. Par conséquent, ce changement n'altère pas le caractère distinctif du signe» (paragraphe 17).		

L'ajout du «**type d'entreprise**» est également acceptable:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	La forme utilisée contenait le logo plus les mots «SOCIEDAD LIMITADA» (en petits caractères) sous le terme «SISTEMAS» et/ou l'élément figuratif «E» avec les mots «epco SISTEMAS, S.L.» en gras	R 1088/2008-2 Confirmé par T-132/09
«ces signes ne constituent pas, comme la demanderesse semble le suggérer, des modifications significatives du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'elle a été enregistrée» (paragraphe 24).		

#### Ajouts inacceptables

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
«On ne saurait considérer [...] que l'utilisation de CAPTAIN BIRDS EYE constitue un usage de la marque CAPTAIN sous une forme qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, étant donné que les deux signes sont fondamentalement différents» (paragraphe 20).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
«L'opposante invoque également une série de 75 factures dans lesquelles ce n'est pas la marque de l'opposante en tant que telle qui apparaît, mais bien les expressions ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO et ECOCOM-ECO. Aucune d'entre elles n'est la forme sous laquelle la marque a été enregistrée. [...] L'argument de l'opposante selon lequel les termes ECOORD, ECOSEM et ECOCOM sont des éléments		

descriptifs et négligeables ne saurait être retenu. Il n'est pas pertinent que l'opposante ait eu l'intention de mettre des éléments descriptifs devant sa marque. L'élément déterminant est celui de savoir si les consommateurs perçoivent ses éléments supplémentaires comme de simples préfixes descriptifs ou plutôt comme des éléments véritablement distinctifs. [...] Les termes en tant que tels n'ont pas de signification en italien et les explications fournies par l'opposante pour résoudre ces abréviations assez complexes ne sauraient être considérées comme allant de soi pour les consommateurs italiens. Ils paraissent fantaisistes et distinctifs et semblent faire partie intégrante des marques» (paragraphe 17 à 20).

«Enfin, les termes utilisés dans les factures ont des préfixes différents et sont trois fois plus longs que la marque originale. En outre, les combinaisons utilisées, ECOORD, ECOSEM et ECOCOM, ont leur caractère distinctif propre et sont placés au début des marques, une position à laquelle le consommateur accorde généralement plus d'attention. C'est pourquoi l'utilisation des termes ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO et ECOCOM-ECO ne saurait être considérée comme un usage légèrement différent de la marque antérieure» (paragraphe 21).

L'ajout d'éléments figuratifs

Lorsque l'élément figuratif ne joue qu'un rôle mineur, le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré n'est pas altéré.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>«De plus, cette pièce montre que les produits de la défenderesse contiennent également d'autres éléments, notamment un caractère japonais à l'intérieur d'un petit rond, qui est reproduit soit au-dessus, soit au-dessous du mot "BIONSEN"» (paragraphe 19).</p> <p>«Toutefois, en l'espèce, la combinaison de la forme stylisée du mot "BIONSEN" et du caractère japonais, indépendamment de la question de savoir s'il est placé au-dessus ou au-dessous du mot "BIONSEN", constitue, au mieux, un usage qui ne diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée que par des éléments négligeables. Le mot "BIONSEN" tel qu'il est utilisé est simplement une légère stylisation banale du mot "BIONSEN". Quant à l'ajout de l'élément figuratif sous la forme d'un élément circulaire comportant un caractère japonais, il sera à peine remarqué par le consommateur moyen en raison de sa dimension relativement petite et de sa position, soit sous le mot "BIONSEN", soit à la droite de celui-ci» (paragraphe 23).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BLUME	<p>Signe utilisé avec l'élément figuratif suivant:</p> 	R 0681/2001-1
<p>«S'agissant de la marque BLUME n° 1 518 211, la division d'opposition a conclu à bon droit que l'ajout de l'élément figuratif [...] n'altère pas le caractère distinctif de la marque BLUME, car le mot "BLUME" est séparé de l'élément figuratif, qui est clairement lisible et écrit en lettres majuscules» (paragraphe 22).</p>		

Par ailleurs, l'ajout d'un élément figuratif peut *altérer* le caractère distinctif d'une marque lorsqu'il n'est pas considéré comme un simple élément décoratif, mais est *dominant et distinctif dans l'impression d'ensemble produite par la marque*.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 0275/2006-2
<p>«La chambre est d'accord avec le titulaire de la marque communautaire pour dire que le signe [effectivement utilisé] ne saurait être simplement considéré comme une légère variante de la marque antérieure [...] telle qu'elle est enregistrée. Indépendamment du fait que les signes ont en commun l'élément verbal "HYBRIS", l'élément figuratif supplémentaire – un "y" inversé dans des crochets à la forme particulière – ne saurait être considéré comme un "élément négligeable". L'élément figuratif en cause est assez inhabituel et frappant. Ce n'est pas un simple élément décoratif. En outre, il occupe la première position prédominante au sein du signe tel qu'il est utilisé et en fait partie intégrante. Il ne sera pas négligé dans l'impression d'ensemble produite par le signe» (paragraphe 23).</p>		

### 2.7.3.2 Les suppressions

Lors de l'examen des «suppressions» d'éléments d'une marque, il convient de vérifier que le caractère distinctif de la marque n'a pas été altéré.

Si l'élément supprimé occupe une **position secondaire et n'est pas distinctif**, sa suppression n'altère pas la marque (arrêt du 24 novembre 2005, «Online Bus», T-135/04).

#### Suppressions d'éléments non dominants

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-135/04
<p>Le Tribunal a considéré que les deux formes de la marque antérieure, à savoir celle enregistrée et celle utilisée, incluent l'élément verbal «BUS» et un élément figuratif composé de «trois triangles entrelacés». La présentation de ces éléments n'est pas particulièrement originale ou inhabituelle dans chacune des deux formes. Leur variation n'est donc pas de nature à affecter le caractère distinctif de cette marque. En ce qui concerne la suppression de l'expression «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», il s'agit d'un «élément verbal long, écrit en petits caractères et occupant une position secondaire, au bas du signe. Sa signification (Association d'assistance aux entrepreneurs et indépendants, association déclarée) fait référence aux services en cause. Dès lors, eu égard au contenu descriptif de l'élément en cause, ainsi qu'à sa position accessoire dans la présentation du signe, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas distinctif. [...] Il résulte de ce qui précède que la forme utilisée de la marque antérieure ne revêt pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque» (points 34 et suivants).</p>		

#### Suppressions d'éléments génériques ou descriptifs

Lorsqu'une marque enregistrée est utilisée avec une indication **générique** du produit ou avec un terme **descriptif** et que ce terme est supprimé dans la forme utilisée du signe, cette utilisation est considérée comme un usage de la marque enregistrée.

Des suppressions qui consistent en de simples indications concernant les caractéristiques des produits et des services, comme l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou la date de fabrication des produits ou la date des services, constituent, généralement, un usage d'une variante acceptable.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-415/09 (confirmé par C-621/11 P)

La chambre de recours a considéré qu'alors que *dans certains éléments de preuve*, la marque antérieure n'incluait pas le mot «beachwear», «*cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure, parce qu'elle est essentiellement descriptive de la nature des produits*» («T-shirts, vêtements de plage»).

Le Tribunal a déclaré:

«En l'espèce, la marque antérieure est une marque complexe, représentant un gouvernail de bateau, soit un signe de forme arrondie. Au centre de ce signe figure un squelette de poisson, en haut duquel est inscrit le terme "fishbone", et en bas le terme "beachwear". [...] [b]ien que l'usage de la marque antérieure varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, en ce sens que le signe n'inclut pas le terme "beachwear", une telle circonstance n'affecte pas son caractère distinctif. **En effet, le terme "beachwear", qui signifie "vêtement de plage" en langue anglaise, est descriptif de la nature des produits désignés par la marque antérieure** [caractères gras ajoutés]. Ce caractère descriptif est évident pour les "vêtements de plage" visés par la marque antérieure, mais également pour les "T-shirts", pour lesquels le terme "beachwear" sera immédiatement perçu comme indiquant qu'il s'agit d'un T-shirt à porter dans une ambiance décontractée, par exemple l'été sur la plage. Le consommateur comprendra ainsi ce terme comme désignant le type de produit et il ne le percevra pas comme une indication de son origine commerciale. Le fait que le terme "beachwear" est écrit avec une police de caractères plus fantaisiste que celle du terme "fishbone", écrit en caractères majuscules ordinaires, ne saurait modifier une telle appréciation. De plus, la police du premier terme ne peut être considérée comme peu commune, puisqu'il s'agit de caractères d'imprimerie en lettres minuscules. Quant à la position horizontale du terme "beachwear" dans la marque antérieure, qui traverse perpendiculairement le bas d'un gouvernail de bateau, elle n'est pas graphiquement plus incisive que celle du terme "fishbone", qui, également écrit à l'horizontale, suit la forme arrondie de ce même gouvernail» (points 62-63).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 1190/2011-4

Les signes figuratifs reproduits dans les preuves de l'usage contiennent les éléments distinctifs de la marque antérieure et ces éléments sont clairement visibles sur les étiquettes. L'inversion des éléments figuratifs et verbaux du signe et l'indication supplémentaire des appellations d'origine respectives (Soave, Soave Superior et Chianti) n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, qui est reproduite dans le signe avec tous ses éléments distinctifs. Les consommateurs de vins cherchent particulièrement à

connaître l'origine géographique précise de ces produits; toutefois, l'ajout de ces informations sur l'origine géographique des produits ne saurait altérer le caractère distinctif d'une marque dans le cadre de sa fonction essentielle d'identification d'une origine commerciale donnée (voir l'arrêt du 8 décembre 2005, «Cristal Castellblanch», T-29/04, point 19).

Autres suppressions acceptables

La suppression de prépositions sans importance n'altère pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
La suppression du mot «de» n'est pas considérée comme altérant le caractère distinctif de la marque.		

Dans certains cas, le signe antérieur est composé d'un élément verbal distinctif (ou plusieurs) et d'un élément figuratif (ou plusieurs), ce dernier étant jugé banal par le public pertinent. Ces éléments banals sont considérés comme non distinctifs et leur suppression n'altère pas le caractère distinctif du signe. Il y a donc lieu de déterminer quels sont les éléments qui influencent le caractère distinctif de la marque et comment les consommateurs les percevront.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
<p>ROYAL</p> 		R 214/2012-1
<p>Les signes reproduits ci-dessus diffèrent uniquement des marques verbales antérieures «ROYAL» dans la mesure où les mots sont incurvés et, dans le cas du signe utilisé pour des produits autres que de la poudre à lever, sont accompagnés d'une bannière rouge à l'arrière-plan. Du point de vue du public pertinent, cette banale représentation graphique sera perçue comme étant uniquement décorative et destinée à adapter les signes à la présentation de l'emballage du produit. Cette représentation graphique ne confère à elle seule aucun caractère distinctif aux signes tels qu'ils sont utilisés et n'altère donc pas le caractère distinctif de la marque verbale antérieure. Le même raisonnement peut être appliqué à la marque figurative antérieure qui, selon sa revendication de couleur, est colorée en rouge et blanc et dont l'élément verbal «Royal» est représenté en diagonale. Cette marque correspond donc au signe utilisé dans la vie des affaires pour des produits autres que de la poudre à lever (pparagraphe 33 et 34).</p>		

La suppression de la **translittération d'un terme** est généralement considérée comme une modification acceptable.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
La suppression de la translittération du terme en caractères grecs n'altère pas le caractère distinctif de la marque, étant donné que la forme utilisée contient le terme APALIA, qui est distinctif et dominant.		

Suppressions inacceptables

En principe, une différence au niveau des **mots, voire des lettres**, équivaut à une altération du caractère distinctif de la marque.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
<p>«l'absence de l'élément verbal "TONY" dans les deux premières marques altère de façon significative le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée "TONY HAWK". Par conséquent, ces marques seront perçues comme des marques séparées et leur utilisation ne pourra être considérée comme un usage de la marque verbale "TONY HAWK"»</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
 (en Espagne)	Forme figurative (sans «Light Technology» ou uniquement avec le mot «Light» et d'autres éléments verbaux) ou forme verbale	R 1625/2008-4 (le recours T-143/10 ne faisait pas référence aux marques espagnoles)
<p>«En l'espèce, la chambre de recours a pu vérifier qu'aucun des éléments de preuve de l'usage fournis ne reproduit les signes espagnols antérieurs dans la forme sous laquelle ils ont été enregistrés, étant donné que la marque est représentée sous sa forme purement graphique, c'est-à-dire sans l'expression "light technology", ou l'élément graphique est uniquement accompagné du terme "Light" et d'autres éléments verbaux, ou l'expression "LT Light-Technology" également sous forme verbale sans l'élément figuratif qui caractérise manifestement les marques espagnoles antérieures sur lesquelles l'opposition est fondée. [...] Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les modifications apportées à la représentation des marques antérieures altèrent leur caractère distinctif, la chambre de recours considère qu'en tout état de cause, la preuve apportée ne démontre pas un usage des marques espagnoles sur lesquelles l'opposition est fondée» (paragraphe 15 et 16).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>«La marque antérieure est enregistrée comme "SP LA SPOSA". Les documents présentés comme preuve de l'usage ne font référence qu'à des robes de mariée. L'élément "LA SPOSA" est une expression courante, qui sera comprise par le public italien et espagnol comme signifiant «la mariée» et elle a un faible caractère distinctif pour les produits en cause, à savoir des robes de mariée. L'opposante, elle-même, dans sa liste de prix "tarifa de precios" rédigée dans plusieurs langues officielles de la CE, a traduit cette expression dans les différentes langues ; sous l'expression "LA SPOSA", sont mentionnés les mots "novia" dans la version portugaise de la liste, "bride" dans la version anglaise, "Braut" dans la version allemande, etc. Ceci montre que la défenderesse considère elle-même que l'expression "LA SPOSA" fait référence au consommateur ciblé, à savoir la future mariée» (paragraphe 18).</p> <p>«Par conséquent, l'élément "SP" au début de la marque antérieure est un élément distinctif et ne saurait être ignoré. Cet élément ne peut pas être négligé, d'abord et surtout parce qu'il est placé au début de la marque. De plus, il n'a pas de signification et a un caractère distinctif intrinsèque, dans toutes les langues de la Communauté européenne» (paragraphe 19).</p> <p>«La suppression des lettres "SP" dans l'expression "LA SPOSA" ou "LA SPOSA COLLECTION" n'est pas une variante acceptable de la marque antérieure, mais constitue une modification significative apportée au caractère distinctif de la marque. Les documents produits par la défenderesse ne suffisent pas à prouver que la marque "SP LA SPOSA" a fait l'objet d'un usage sérieux (paragraphe 26).</p>		

Lorsque l'**élément figuratif** est l'élément distinctif ou dominant et n'est pas purement décoratif ou banal, sa suppression peut altérer le caractère distinctif du signe.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	ESCORPION	R 1140/2006-2
<p>«Les marques antérieures sont fortement dominées par la présence de l'élément figuratif. Cependant, les pièces produites au cours de la procédure d'opposition et, même si elles devaient être prises en compte lors de la procédure de recours, ne prouvent pas l'usage de l'élément figuratif contenu dans les marques antérieures» (paragraphe 19).</p> <p>«Par conséquent, l'Office considère que la modification apportée à la marque de l'opposante qui apparaît dans la forme sous laquelle elle est actuellement utilisée n'est pas une modification acceptable et, partant, l'usage de la marque enregistrée n'est pas démontré. L'opposante n'a pas satisfait aux exigences de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du RMC, et l'opposition doit dès lors être rejetée en ce qu'elle était fondée sur les enregistrements de marques espagnoles» (paragraphe 20).</p>		

### 2.7.3.3 Autres modifications

#### Modifications acceptables

##### *Marques verbales*

Les marques verbales sont réputées être utilisées telles qu'elles ont été enregistrées, indépendamment de la police de caractères, de l'utilisation de majuscules ou de minuscules ou de couleurs. Il ne serait pas justifié d'examiner ce type d'usage sous l'angle d'une altération éventuelle du caractère distinctif. Cependant, **une police de caractères très particulière** (extrêmement stylisée) pourrait conduire à une conclusion différente.

Il est courant de changer la **taille des caractères** ou de passer de la **majuscule à la minuscule**, ou inversement, lorsque l'on utilise des marques verbales. Cette utilisation est donc considérée comme un usage de la marque enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MILENARIO		R 0289/2008-4
<p>La chambre de recours a confirmé le point de vue de la division d'opposition, selon lequel l'utilisation de la marque verbale «MILENARIO» en caractères gras stylisés n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque, étant donné que le mot «MILENARIO» était considéré comme l'élément dominant de la marque enregistrée pour des «vins pétillants et liqueurs» de la classe 33 (paragraphe 13).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
AMYCOR		R 1344/2008-2
<p>La représentation de la marque verbale, enregistrée pour des «produits pharmaceutiques et produits</p>		

hygiéniques ; emplâtres ; matériel pour pansements ; fongicides ; désinfectants» couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 5, sous une forme stylisée accompagnée d'éléments figuratifs, n'a pas été considérée comme altérant de façon significative le caractère distinctif de la marque verbale «AMYCOR» telle qu'elle est enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
<p>«L'argument de la demanderesse selon lequel la preuve de l'usage n'est pas suffisante parce qu'elle fait référence à la marque figurative [...] et non à la marque verbale "THE ECONOMIST" échoue. Premièrement, les preuves produites font référence aux deux marques antérieures (à savoir à la fois la marque verbale et la marque figurative). En outre, l'utilisation de la marque figurative antérieure constitue un usage de la marque verbale antérieure. À cet égard, il convient d'observer que les marques verbales sont réputées utilisées telles qu'elles ont été enregistrées, même si la police de caractères est différente (il peut en aller autrement si la police de caractères est tout à fait particulière), si un changement habituel a été apporté à la taille des caractères ou entre des lettres majuscules et minuscules, si la marque est utilisée dans une couleur spécifique ou en combinaison avec des ajouts génériques. L'usage de l'expression "THE ECONOMIST" dans une police de caractères standard, avec l'utilisation habituelle des majuscules au début des mots "The" et "Economist", en blanc sur un fond contrasté est considéré comme un usage non seulement de la marque figurative antérieure, mais également de la marque verbale antérieure» (paragraphe 14).</p>		

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.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BIOTEX	(divers)	R 0812/2000-1
<p>«La marque, telle que reproduite dans ces documents, a été diversement représentée dans les styles suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches sur fond noir dans des publicités ;</li> <li>– une référence dans des articles de journaux au mot BIOTEX en caractères ordinaires ;</li> <li>– le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches avec le point sur la lettre «l» en couleur plus foncée ;</li> <li>– le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches ordinaires sur les étiquettes et les emballages des détergents ;</li> <li>– le mot BIOTEX en caractères ordinaires sur les factures d'expédition ;</li> <li>– le mot BIOTEX en lettres majuscules et minuscules blanches sur un fond plus foncé avec l'élément figuratif d'une "vague"» (paragraphe 14).</li> </ul> <p>«La preuve de l'usage montre que, sur le fond, la marque est restée, en dépit de divers changements stylistiques, BIOTEX. Les lettres qui composent la marque ont généralement été de simples majuscules, dénuées de toute fantaisie. Parfois, les majuscules sont des caractères ordinaires en deux dimensions et, en d'autres occasions, ils sont ombrés pour donner l'impression d'être tridimensionnels. Parfois le haut de la lettre «l» a une couleur différente. La chambre de recours considère que ces variantes sont minimes et habituelles et qu'elles font état d'une pratique courante non seulement dans le domaine d'activité concerné en l'espèce, mais aussi dans d'autres domaines. La chambre ne considère pas que ces variations infirment l'usage de la marque BIOTEX et la décision attaquée doit dès lors être annulée sur ce point» (paragraphe 17).</p>		

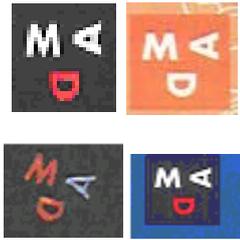
Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
SILVER	<i>Mot SILVER en majuscules blanches sur une bannière rouge qui chevauche un cercle doré contenant d'autres éléments verbaux</i>	B 61 368
<p>«L'usage effectif de la marque que l'on peut voir sur le paquet de bières, l'extrait de journal et le calendrier n'est pas l'utilisation de la marque <i>verbale</i> enregistrée SILVER, mais bien de la marque <i>figurative en couleur</i>, à savoir une étiquette de bière sur laquelle le mot SILVER est écrit en lettres majuscules blanches sur une bannière rouge qui chevauche un cercle doré contenant les éléments verbaux "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" et "Brassée par les Brasseries Kronenbourg". Ceci ne veut pas nécessairement dire que la marque n'a pas été utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée. Chaque affaire doit être examinée sur la base de ses mérites propres. En l'espèce, l'Office constate que la marque SILVER est la marque effective. L'apparence des autres éléments verbaux "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" et "Brassée par les Brasseries Kronenbourg" et de l'élément figuratif n'est que secondaire par rapport à la marque SILVER. Il ressort également clairement de l'étude de marché, de la coupure de journal et des factures que la marque effective est SILVER. L'Office conclut que l'usage de la marque SILVER est tellement dominant dans la marque figurative qu'il remplit les exigences d'utilisation de la marque telle qu'elle a été enregistrée.»</p>		

#### Marques figuratives

L'utilisation d'une **marque purement figurative** (sans éléments verbaux) sous une forme autre que celle sous laquelle elle est enregistrée constitue généralement une modification inacceptable.

En ce qui concerne plus particulièrement les **modifications de couleur**, la principale question à aborder est celle de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée altère le caractère distinctif de la marque enregistrée, c'est-à-dire si l'usage de la marque en couleur, alors que cette marque est enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris (et inversement) constitue une altération de la forme enregistrée. L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, selon laquelle une modification au niveau de la couleur uniquement n'altère pas le caractère distinctif de la marque pour autant que:

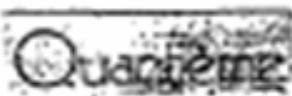
- les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs ;
- le contraste de nuances soit respecté ;
- la couleur ou la combinaison de couleurs soit dépourvue de caractère distinctif;
- la couleur ne soit pas l'un des principaux éléments contribuant au caractère distinctif global du signe.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-152/11
<p>Le Tribunal a considéré qu' « en l'absence de revendication d'une couleur déterminée, l'usage de différentes combinaisons de couleurs doit être admis, à condition que les lettres ressortent sur le fond ». Le Tribunal a également constaté que les lettres M, A et D étaient disposées d'une façon particulière dans la marque communautaire. Par conséquent, les représentations du signe qui n'altèrent pas la disposition des lettres ou le contraste de couleurs, constituent un usage sérieux (points 41 et 45).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 1479/2010-2
<p>L'élément verbal a été considéré comme l'élément dominant de la marque figurative, étant donné qu'il occupe une position centrale et est rédigé en lettres de grande dimension. Il a été jugé que le caractère distinctif de la marque n'était pas altéré (paragraphe 15).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 0877/2009-1
<p>«Le fond orange est la couleur de l'emballage des produits. La marque est utilisée en lettres noires sur fond blanc, soulignées en argent, tout comme la marque antérieure enregistrée. La police de caractères est légèrement plus moderne et le trait d'union entre «Bi» et «Fi» a été supprimé. Néanmoins, ces changements peuvent être considérés comme mineurs et n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle est enregistrée au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC. La police de caractères a été modernisée, mais les lettres conservent leur forme arrondie et la suppression du trait d'union peut passer inaperçue. Le caractère distinctif de la marque antérieure repose toujours sur les grandes lettres noires «Bi Fi», le «B» et le «F» étant des majuscules et les deux «i» des minuscules, sur un fond blanc entouré d'argent (paragraphe 45).</p>		

Dans le cas de **marques complexes** (c'est-à-dire de marques composées d'éléments verbaux et figuratifs), **les modifications apportées à certains éléments figuratifs n'altèrent** normalement pas le caractère distinctif des marques.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-147/03 (pourvoi rejeté par l'arrêt C-171/06 P)
<p>«les seuls éléments qui différencient la marque nationale antérieure, telle qu'elle a été enregistrée, du signe utilisé par la requérante sont, d'une part, la stylisation de la lettre "q", suggérant le cadran d'une montre et, d'autre part, l'emploi des majuscules dans la désignation de l'élément verbal de la marque nationale antérieure. [...] Or, premièrement, s'il est vrai que la stylisation de la lettre "q" est plus marquée</p>		

dans la représentation du signe utilisé que dans celle de la marque nationale antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure repose cependant toujours sur l'intégralité de l'élément verbal de cette marque. Au demeurant, il y a lieu de préciser que la stylisation de la lettre "q", suggérant, comme il vient d'être dit, le cadran d'une montre, ne présente pas un caractère particulièrement distinctif des produits de la classe 14, seuls produits pour lesquels la requérante a fourni des preuves de l'usage de la marque antérieure. Deuxièmement, en ce qui concerne l'emploi des majuscules, il suffit de relever que celui-ci est sans aucune originalité et n'altère pas non plus le caractère distinctif de la marque nationale antérieure [...] Il s'ensuit que les éléments de preuve fournis par la requérante qui se réfèrent au signe reproduit au point 10 ci-dessus pour les produits de la classe 14 «montres et bracelets de montres» ont pu valablement être pris en considération par la chambre de recours aux fins d'apprécier si la requérante avait démontré l'usage sérieux de la marque nationale antérieure» (points 28 à 30).

Ceci vaut particulièrement dans les cas où l'élément figuratif est *essentiellement descriptif* des produits et services en cause.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
<p style="text-align: center;"><b>GRECO TAVERNA</b></p>		<p style="text-align: center;">R 2604/2011-1</p>
<p>S'agissant du produit «FETA», en ce qui concerne les deux drapeaux grecs situés près du mot «TAVERNA», il convient de noter que l'obligation d'utiliser une marque telle qu'elle a été enregistrée n'oblige pas son titulaire à l'utiliser isolément dans la vie des affaires. L'article 15, paragraphe 1, du RMC n'exclut pas la possibilité que le titulaire de la marque ajoute des éléments supplémentaires (décoratifs ou descriptifs), voire même d'autres marques, comme sa marque d'entreprise, sur l'emballage du produit, pour autant que la marque «telle qu'enregistrée» reste clairement reconnaissable et sous forme individuelle. Les deux drapeaux grecs ne possèdent aucun caractère distinctif pour les produits en cause, qui sont connus comme étant des spécialités alimentaires d'origine grecque. La présentation globale du produit, en bleu et blanc comme les couleurs du drapeau grec, dépeignant un paysage rappelant une scène méditerranéenne et incluant le symbole d'une appellation d'origine protégée sous l'image, était cette appréciation (paragraphe 39).</p>		

Cela vaut également lorsque les éléments dominants restent inchangés (voir l'arrêt T 135/04, «Online Bus», précité).

*Marques tridimensionnelles*

L'utilisation d'une marque tridimensionnelle de taille variable équivaut généralement à un usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En règle générale, l'ajout d'un élément verbal ou figuratif à cette marque n'altère pas le caractère distinctif du signe.

*Marques de couleur*

Les marques de couleur sont des marques composées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles. Lorsque la marque consiste en une combinaison de couleurs,

l'enregistrement doit indiquer la proportion de chaque couleur et préciser leur répartition.

Les marques de couleur doivent être utilisées avec les couleurs qui ont été enregistrées. Des variations insignifiantes de la nuance ou de l'intensité des couleurs n'altéreront pas le caractère distinctif de la marque.

Lorsqu'une combinaison de couleurs est enregistrée sans préciser les proportions respectives de chaque couleur, l'usage dans des **proportions différentes** n'affectera pas le caractère distinctif de la marque. Il en va autrement lorsque des proportions particulières sont revendiquées et qu'elles sont fortement modifiées dans la variante utilisée.

Lorsqu'une couleur ou une combinaison de couleurs est enregistrée, l'usage du signe en combinaison avec un **mot distinctif ou descriptif** n'affectera pas son caractère distinctif. Voir, par analogie, l'arrêt du Tribunal ci-dessous, qui concerne la preuve du caractère distinctif acquis d'une marque (examen):

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
	(avec la marque verbale John Deere)	T-137/08 (affaire AG)
<p>«Les couleurs visées par la demande d'enregistrement ont été désignées suivant le système de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (vert) et 5.06 Y7.63/10.66 (jaune). La description précise que "le corps du véhicule est vert [et que] les roues sont jaunes", comme l'illustre une vue jointe à la demande et reproduite ci-après:</p> <p>» (point 3).</p> <p>«Il découle de ce qui précède que, s'il est vrai que la marque contestée a été utilisée et promue en combinaison avec la marque verbale John Deere et que les dépenses publicitaires de l'intervenante dans l'Union européenne ont été présentées en bloc et non individuellement pour chaque pays, c'est à tort que la requérante prétend qu'il n'a pas été prouvé, à suffisance de droit, que l'intervenante avait utilisé la combinaison des couleurs verte et jaune sur ses produits en tant que marque et que la diffusion de ses produits avait été profonde et durable dans tous les États membres de l'Union européenne au 1<sup>er</sup> avril 1996» (point 46).</p>		

#### Modifications inacceptables

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 de la marque.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
<p>En l'espèce, l'usage de la marque avec une orthographe différente et l'ajout de la lettre «C» altèrent le caractère distinctif du signe enregistré, parce que les lettres «VIT» sont désormais considérées comme un élément descriptif, à savoir «VIT C» (faisant référence à la «vitamine C»).</p>		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 2066/2010-4
<p>«les catalogues "NOVEDADES" datés de 2004 à 2009 reproduisent de manière constante la marque  LLOYD'S et uniquement cette version du signe. Ceci ne constitue pas un usage de la marque [telle qu'elle a été enregistrée] (avec ou sans couleur) acceptable au titre de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC. Le simple fait que les deux marques ont en commun l'élément verbal LLOYD'S ne suffit pas à cet égard ; par ailleurs, les éléments figuratifs de la marque antérieure doivent apparaître sous la forme utilisée. La forme utilisée a une police de caractères différente, ne contient pas la lettre L à la fin entourée d'un élément figuratif orbital et ne comporte pas d'élément figuratif circulaire ou orbital autour du mot "LLOYD'S". En d'autres termes, tous ses éléments figuratifs sont absents dans la forme utilisée. En outre, la forme utilisée contient l'élément figuratif manifeste d'un oiseau au long bec en plein vol. La suppression de tous les éléments figuratifs de la marque telle qu'elle a été enregistrée et l'ajout d'un autre élément figuratif altèrent le caractère distinctif de la marque sous sa forme utilisée et est plus qu'une simple variante ou modernisation du signe» (paragraphe 35).</p>		

*Modification d'un signe occupant une position dominante*

Voir p.ex. l'affaire «HYBRIS», R 0275/2006-2, précitée au paragraphe 2.7.3.1.

## 2.8 L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

Conformément à l'article 15 du RMC, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d'une protection. Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, première phrase, du RMC, la marque enregistrée antérieure doit avoir 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. L'article 42, paragraphe 2, troisième phrase, du RMC dispose 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.

Comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire «Aladin»:

«[les dispositions de l'article 42 du RMC] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l'usage sérieux de la marque a été établie, d'une part, constituent **une limitation apportée aux droits** que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement [...] et d'autre part, doivent être conciliées avec l'intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l'avenir, **étendre sa gamme de produits ou de services**, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l'enregistrement de ladite marque lui confère. Tel est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite».

(Voir l'arrêt du 14 juillet 2005, «Aladin», T-126/03, point 51, caractères gras ajoutés).

L'analyse de l'usage sérieux doit, en principe, couvrir l'ensemble des produits et services enregistrés sur lesquels l'opposition est fondée et pour lesquels le demandeur de marque communautaire a présenté une demande expresse de preuve de l'usage. Cependant, dans des situations où un risque de confusion peut clairement être établi sur la base de *certain*s des produits et/ou services antérieurs, l'analyse par l'Office de l'usage sérieux ne doit pas nécessairement couvrir l'ensemble des produits et/ou services désignés par la marque antérieure, mais peut se centrer uniquement sur les produits et/ou services qui sont suffisants pour établir une identité ou une similitude avec les produits et/ou services contestés.

En d'autres termes, si le risque de confusion peut être établi sur la base d'une constatation d'usage sérieux pour certains produits et/ou services couverts par la marque antérieure, il est inutile d'examiner la preuve de l'usage produite par l'opposante pour les autres produits et/ou services couverts par la marque antérieure.

Les sections suivantes présentent une série de directives sur lesquelles s'appuyer pour déterminer si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage effectif pour les produits et services enregistrés. Pour plus de détails, voir les Directives, Opposition, partie 2.2, Comparaison des produits et des services, et en particulier la pratique relative à l'utilisation de toutes les indications générales dans l'intitulé des classes, et les Directives, Examen, partie B.3, Classification des produits et des services.

### 2.8.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la liste des produits et/ou services

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

Exemples:

Affaire n°	P&S enregistrés	P&S utilisés	Commentaire
T-382/08 VOGUE	<i>Chaussures</i>	Commerce de détail de chaussures	Non conforme (points 47 et 48).
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Chaussures</i>	Services de détail relatif à des chaussures	Non conforme (point 32).
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants</i>	Langes, couches-culottes pour incontinence	Non conforme, même si les produits spécifiques peuvent être vendus en pharmacie (paragraphe 14 à 16).
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Services de télécommunication de la classe 38</i>	Fourniture d'une plate-forme d'achat sur internet	Non conforme (paragraphe 16).
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; extraits concentrés de fruits et d'agrumes ; confitures ; sucre, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie</i>	Crèmes pour desserts aromatisées à la fraise, au caramel ou au chocolat	Non conforme (paragraphe 20).

Affaire n°	P&S enregistrés	P&S utilisés	Commentaire
R 1519/2008-1 – DODOT e.a.	<i>Langes en textile pour bébés</i> de la classe 25	Langes jetables en papier et cellulose (classe 16)	Non conforme (paragraphe 29).
R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Administration, représentation et conseils généraux</i> de la classe 35 et <i>projets techniques, économiques et administratifs</i> de la classe 42	Administration de fonds et d'actifs personnels ou affaires immobilières (classe 36)	Non conforme (paragraphe 39).
B 1 589 871 OXIL	Commutateurs électriques et «parties de lampes»	Appareils d'éclairage	Non conforme.
B 253 494 CAI/Kay	<i>Services d'éducation</i>	Services de divertissement	Non conforme.
B 1 259 136, LUPA	<i>Services de transport et de distribution</i> de la classe 39	Livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail	Non conforme, car les services enregistrés sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l'activité n'est pas la fourniture d'autres services, tandis que la livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail n'est qu'un simple service auxiliaire supplémentaire faisant partie des services de vente au détail.
R1330/2011-4 – AF (fig)	<i>Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau</i> de la classe 35	Services de vente au détail	Non conforme. Lorsqu'une marque est enregistrée pour les indications générales de la classe 35, mais qu'un usage n'est établi que pour des «services de vente au détail» pour des produits particuliers, cela ne saurait constituer une preuve valable de l'usage de l'une des indications spécifiques de la classe 35 ou de l'intitulé de classe dans son ensemble (paragraphe 25 par analogie).

### 2.8.2 La pertinence de la classification

Il n'est pas sans intérêt de déterminer si les produits ou services spécifiques pour lesquels une marque a fait l'objet d'un usage relèvent d'une *indication générale* mentionnée dans l'*intitulé* d'une classe particulière de produits ou de services et, si tel est le cas, laquelle.

Par exemple, l'intitulé de la classe 25 est «vêtements, chaussures et chapellerie» et chacun de ces trois éléments constitue une «indication générale». Si, en règle générale, une classification sert uniquement à des fins administratives, il est utile, aux fins d'apprécier la nature de l'usage, d'établir si les produits pour lesquels la marque a été utilisée relèvent de l'indication générale «vêtements», «chaussures», ou «chapellerie».

Ceci est évident lorsque des catégories de produits similaires ont été classées différemment pour certaines raisons. Ainsi, des chaussures ont été placées dans différentes classes en fonction de leur destination: les «chaussures orthopédiques» dans la classe 10 et les chaussures «ordinaires» dans la classe 25. Compte tenu des

preuves fournies, il y a lieu de déterminer à quel type de chaussures se rapporte l'usage.

### 2.8.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe»

Lorsqu'une marque est enregistrée sous *l'ensemble ou une partie* des indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière et qu'elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l'une de ces *indications générales*, la marque sera considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour cette *indication générale* spécifique.

**Exemple:** La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements, chaussures, chapellerie* de la classe 25. Les preuves concernent des «jupes», «pantalons» et «T-shirts».

Conclusion: La marque a été utilisée pour des *vêtements*.

En revanche, lorsqu'une marque n'est enregistrée que pour *une partie des indications générales* énumérées dans l'intitulé d'une classe donnée, mais n'a été utilisée que pour des produits ou services qui relèvent d'une *autre* indication générale de la même classe, la marque ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour les produits ou les services enregistrés (voir également le paragraphe 2.8.4 ci-dessous).

**Exemple:** La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des «bottes».

Conclusion: La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

### 2.8.4 L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires

Cette section traite de l'étendue de la protection accordée en cas d'utilisation pour des sous-catégories de produits et des produits (ou services) «similaires».

En règle générale, il n'est pas opportun d'accepter que la preuve concernant l'usage de produits ou de services «différents», mais «liés» d'une certaine façon, couvre automatiquement des produits ou des services enregistrés. En particulier, la notion de **similitude des produits et services n'est pas valable** dans ce contexte. L'article 42, paragraphe 2, troisième phrase, du RMC ne prévoit aucune exception à cet égard.

**Exemple:** La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des «bottes».

Conclusion: La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

#### 2.8.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services

Dans l'affaire Aladin, le Tribunal a déclaré:

«si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection, dans une procédure d'opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.»

(Voir l'arrêt du 14 juillet 2005, T-126/03, «Aladin», point 45).

En conséquence, si la marque antérieure a été enregistrée pour une *catégorie plus générale* de produits ou de services, mais que l'opposant n'apporte la preuve de l'usage que pour certains produits ou services spécifiques *relevant de cette catégorie*, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée *stricto sensu* comme une preuve de l'usage uniquement pour les produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la catégorie plus générale de produits ou services figurant dans l'enregistrement.

Le Tribunal a également souligné qu'il y a lieu d'interpréter l'article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du RMC comme visant à éviter qu'une marque utilisée de manière partielle jouisse d'une protection étendue au seul motif qu'elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, il convient de tenir compte de l'étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l'usage sérieux a effectivement été établi (point 44).

En revanche, l'opposant ne doit pas apporter la preuve de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (point 46). La raison en est qu'il est en pratique impossible au titulaire d'une marque d'apporter la preuve de l'usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement.

Par conséquent, la protection **n'est** disponible **que** pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services utilisés si:

1. une marque a été enregistrée pour une **catégorie** de produits ou de services:
  - (a) suffisamment large pour couvrir un certain nombre de sous-catégories autrement que de façon arbitraire ;
  - (b) susceptibles d'être perçus comme indépendants les uns des autres ;

et

2. qu'il puisse être démontré que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour une **partie** seulement de la spécification initiale plus générale.

Il convient de dûment motiver la définition des sous-catégories et d'expliquer, sur la base des preuves produites par l'opposant, si l'usage a été établi pour une **partie** seulement de la spécification/de la ou des catégories initiales plus générales. Voir les exemples au paragraphe 2.8.4.3 ci-dessous.

Ceci est particulièrement important dans le cas de marques enregistrées pour des «produits pharmaceutiques», qui ne sont généralement utilisés que pour un type de médicament destiné au traitement d'une affection déterminée (voir les exemples de produits pharmaceutiques au paragraphe 2.8.4.3 ci-dessous).

En revanche, l'utilisation pour l'ensemble d'une catégorie doit être acceptée s'il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et si aucune autre sous-catégorie ne couvre les différents produits.

Signe contesté	Affaire n°
CARRERA	R 0260/2009-4 (déchéance)
L'usage avéré d'une marque pour:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• lettrage décoratif ;</li><li>• ensembles de performances améliorés ;</li><li>• couvercles pour rangements ;</li><li>• jeux de pneumatiques et jeux de pneumatiques complets pour l'été et l'hiver ;</li><li>• plaques de seuil de porte.</li></ul>	
a été considéré comme une preuve d'usage suffisante pour des «automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres et leurs pièces», pour lesquels la marque a été enregistrée. Les principaux arguments étaient que la marque était utilisée pour de nombreuses pièces automobiles différentes et que les produits pour lesquels l'usage avait été prouvé couvraient donc une large gamme de pièces automobiles: éléments du châssis, de la carrosserie, du moteur, du design intérieur et éléments décoratifs.	

#### 2.8.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis

En revanche, la preuve de l'usage sérieux d'une marque pour certains produits ou services qu'elle désigne couvre nécessairement **toute la catégorie** de produits ou services si:

- (1) une marque a été enregistrée pour des produits ou services **définis** de façon relativement précise de sorte
- (2) qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée sans que ce soit artificiel (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, «Aladin», T-126/03, point 45).

La décision doit dûment indiquer dans quel cas il est jugé impossible de procéder à des subdivisions et, si nécessaire, pourquoi.

#### 2.8.4.3 Exemples

Le **critère de finalité ou de destination du produit ou service** en cause est un critère primordial dans la définition des sous-catégories adéquates **d'indications** générales, étant donné que les consommateurs y recourent avant d'effectuer un achat (arrêt du 13 février 2007, «RESPICUR», T-256/04, points 29 et 30 ; arrêt du 23 septembre 2009, «FAMOXIN», T-493/07, point 37). D'autres critères sont applicables pour la définition des sous-catégories adéquates, parmi lesquels figurent les caractéristiques du produit ou service, par exemple la nature du produit ou service, ou le consommateur ciblé pour le produit ou le service.

Signe antérieur	Affaire n°
ALADIN	T-126/03
<p>P&amp;S: Produits pour polir les métaux de la classe 3.</p> <p><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la marque antérieure a été enregistrée pour des «produits pour polir les métaux» de la classe 3, mais a fait l'objet d'un usage effectif sérieux uniquement pour le «coton magique» (un produit pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d'un agent polissant). Le Tribunal a jugé que la catégorie «produits pour polir les métaux», qui est déjà en soi une sous-catégorie de l'intitulé de classe «préparations pour polir» est suffisamment précise et définie de façon étroite en ce qui concerne la fonction et la finalité des produits revendus. Aucune autre sous-catégorie ne peut être établie sans être artificielle et, partant, l'usage a été présumé pour l'ensemble de la catégorie «produits pour polir les métaux».</p>	

Signe contesté	Affaire n°
Turbo	R 0378/2006-2 Déchéance
<p>P&amp;S: Vêtements de la classe 25.</p> <p><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la chambre de recours a constaté qu'outre les maillots de bain, d'autres types de vêtements étaient mentionnés dans les factures et pouvaient être trouvés dans les catalogues. Elle a donc conclu que l'usage de la marque contestée avait été prouvé pour des «vêtements» (paragraphe 22). La chambre a également jugé qu'il était quasiment impossible et certainement indûment onéreux d'imposer au titulaire d'une marque communautaire enregistrée pour des «vêtements» l'obligation d'apporter la preuve de l'usage dans toutes les sous-catégories possibles qui pourraient être subdivisées à l'infini par la demanderesse (paragraphe 25).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
	R 1088/2008-2 (confirmé par T-132/09)
<p>P&amp;S: Appareils et instruments de mesure de la classe 9.</p> <p><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la marque a été utilisée pour des appareils de mesure de la température, de la pression et du niveau et leurs pièces. La décision attaquée a considéré que la spécification originale de la marque antérieure pour des «appareils et instruments de mesure» était «très large» et a conclu, en application du critère énoncé dans l'arrêt Aladin, que l'usage n'avait en fait été démontré que pour une sous-catégorie de produits, à savoir les «appareils de mesure, tous pour la mesure de la température, de la pression et du niveau ; pièces desdits appareils». La chambre de recours a conclu que cette approche était raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce et a confirmé la motivation et les conclusions de la décision attaquée à cet égard (paragraphe 29).</p>	

Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	R 1166/2008-1 Déchéance
<p>P&amp;S: Appareils de chauffage, de génération de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'approvisionnement en eau de la classe 11.</p> <p><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la chambre de recours a conclu que l'usage de la marque n'avait été prouvé que pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les modules de conditionnement d'air pour les yachts et les bateaux (paragraphe 26). Ces produits faisaient partie des sous-catégories «appareils de chauffage» (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air peut également servir de chauffage), «appareils de réfrigération» (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur peuvent également conserver l'air/des produits frais) et «appareils de ventilation (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur comportent tous des circuits de ventilation) pour lesquelles la marque a été enregistrée. En conséquence, la chambre de</p>	

recours a considéré que la marque devait rester enregistrée pour ces sous-catégories (paragraphe 27). Cependant, elle n'a pas jugé opportun de limiter l'étendue de la protection conférée par la marque aux «yachts et bateaux». Cela aurait entraîné une nouvelle subdivision des «sous-catégories» et aurait constitué une limitation injustifiée (paragraphe 28).  
Conclusion: l'usage a été jugé établi pour les «appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation».

Signe contesté	Affaire n°
LOTUS	R 1295/2007-4 Déchéance
<p>P&amp;S: Vêtements et sous-vêtements, bonneterie, corsets, cravates, bretelles, gants de la classe 25.</p> <p>Appréciation de la preuve de l'usage: aucune preuve de l'usage n'a été présentée pour les produits «corsets, cravates, bretelles». Aucun des éléments de preuve produits ne mentionne ces produits ou n'y fait référence. L'usage doit être démontré pour tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. La marque est enregistrée pour des «vêtements et sous-vêtements», mais aussi pour des produits spécifiques de cette catégorie, notamment des «corsets, cravates, bretelles». L'usage pour d'autres produits ne suffit pas à maintenir la protection conférée par la législation sur les marques pour ces produits, même si les autres produits relèvent également de la catégorie «vêtements et sous-vêtements». La division d'annulation a toutefois considéré que l'usage était suffisant, parce que, selon les principes de la jurisprudence Aladin (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, T-126/03), les «corsets, cravates, bretelles» relèvent tous de l'expression générique «vêtements et sous-vêtements». Si cela est effectivement vrai, cet aspect est subordonné à l'examen de la question de savoir si les produits utilisés peuvent être inclus dans l'expression revendiquée. Tel n'est pas le cas des «corsets, cravates, bretelles». Si, parallèlement à l'expression générique large, la marque revendique aussi expressément des produits spécifiques couverts par l'expression générique, elle doit également avoir été utilisée pour ces produits spécifiques pour rester enregistrée pour ces derniers (paragraphe 25).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p>P&amp;S: Instruments électriques (compris dans la classe 9) ; instruments d'optique, de pesage, de mesure, de signalement et de contrôle (surveillance) ; matériel de traitement de données et ordinateurs, notamment pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de machines, d'installations, de véhicules et de bâtiments ; programmes informatiques enregistrés ; compteurs électroniques de la classe 9 ; services de réparation de la classe 37 et programmation informatique de la classe 42.</p> <p>Appréciation de la preuve de l'usage: les appareils dont l'opposante a prouvé qu'elle les avait mis sur le marché relèvent du terme <i>hardware</i> (matériel) tel qu'il est mentionné dans la classe 9. Or, il s'agit d'une vaste catégorie, en particulier si l'on considère le développement massif et la forte spécialisation qui ont lieu dans ce domaine, qui peut être divisé en sous-catégories selon les produits effectivement fabriqués. En l'espèce, les produits doivent être limités à l'industrie automobile. L'opposante étant dans l'obligation de fournir une garantie légale à ses clients, on peut considérer qu'elle a également démontré l'usage du service relatif à la réparation du matériel en cause (classe 37). La chambre de recours a également conclu que les programmes informatiques enregistrés de la classe 9 constituaient une très large catégorie et devaient être limités au domaine d'activité réelle de l'opposante (paragraphe 30 et 31). Aucune preuve n'a été produite pour la classe 42.</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p>P&amp;S: Aliments pour animaux de la classe 31, et aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31.</p> <p>Appréciation de la preuve de l'usage: la décision attaquée a commis une erreur en considérant que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les «<i>aliments pour animaux</i>» de la classe 31 et les «<i>aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31</i>», étant donné que cette conclusion est contraire aux conclusions du Tribunal dans l'affaire ALADIN. La raison avancée dans la décision attaquée n'est pas acceptable, étant donné qu'elle aurait dû déterminer si la catégorie de produits couverts par la marque antérieure était susceptible d'être divisée en sous-catégories autonomes et si les produits pour lesquels un usage de la marque antérieure avait été prouvé pouvaient être classés dans l'une de ces sous-catégories. En conséquence, la chambre de</p>	

recours considère que la marque communautaire antérieure est, aux fins de l'examen de l'opposition, réputée uniquement enregistrée pour les «*additifs pour alimentation animale*» de la classe 31.

Produits pharmaceutiques.

Dans plusieurs affaires, la Cour a dû définir des sous-catégories adéquates pour les *produits pharmaceutiques* de la classe 5. Elle a jugé que la finalité et la destination d'une préparation thérapeutique sont énoncées dans ses indications thérapeutiques. *L'indication thérapeutique* est donc essentielle pour définir la sous-catégorie pertinente de produits pharmaceutiques. D'autres critères (tels que le dosage, les principes actifs, la vente libre ou sur ordonnance) ne sont pas pertinents à cet effet.

Les sous-catégories suivantes de *produits pharmaceutiques* ont été jugées adéquates par la Cour:

Affaire n°	Adéquat	Inadéquat
T-256/04 «RESPICUR»	<i>Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires.</i>	<i>Aérosols doseurs contenant des corticoïdes, délivrés uniquement sur ordonnance.</i>
T-493/07 «FAMOXIN»	<i>Produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires.</i>	<i>Produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires.</i>
T-487/08 «KREMIZIN»	<i>Produits pharmaceutiques destinés au traitement d'un problème cardiaque.</i>	<i>Solution stérile d'adénosine destinée au traitement d'un problème cardiaque particulier et administrée par intraveineuse dans les hôpitaux.</i>
T-483/04 «GALZIN»	<i>Préparations à base de calcium.</i>	<i>Produits pharmaceutiques.</i>

2.8.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées et les services après-vente des produits enregistrés

Dans l'arrêt «Minimax», la Cour a estimé que l'usage de la marque peut, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits «enregistrés» déjà commercialisés et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente (arrêt du 11 mars 2003, «Minimax», C-40/01, points 40 et suivants).

- Ce peut être le cas lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché **vend des pièces détachées** qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés.
- Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci pour des **services d'après-vente**, tels que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d'entretien et de réparation.

Signe	Affaire n°
Minimax	C-40/01
P&S: Extincteurs et produits apparentés contre pièces détachées et services après-vente.	
<i>Appréciation de la preuve de l'usage: l'autorisation pour les extincteurs vendus par Ansul sous la marque Minimax a expiré dans les années 1980. Depuis, Ansul n'a pas vendu d'extincteurs sous cette marque.</i>	

Cependant, Ansul a vendu des pièces détachées et des substances extinctrices pour des extincteurs revêtus de la marque à des entreprises chargées de leur entretien. Au cours de la même période, elle a également entretenu, contrôlé et réparé du matériel de la marque Minimax, a utilisé la marque sur des factures relatives à ces services et a apposé sur ces appareils des étiquettes autocollantes et des bandelettes portant la mention «Gebruiksklaar Minimax» (prêt à l'emploi Minimax). Ansul a également vendu des étiquettes autocollantes et des bandelettes aux entreprises d'entretien d'extincteurs.

Cependant, cette conclusion de la Cour doit être interprétée **stricto sensu** et n'être appliquée que dans des cas très exceptionnels. Dans l'arrêt «Minimax», la Cour a accepté l'usage pour d'autres produits que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, ce qui va à l'encontre de la règle générale définie à l'article 42, paragraphe 2, du RMC.

## 2.9 L'usage par le titulaire ou pour son compte

### 2.9.1 L'usage par le titulaire

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, du RMC, c'est généralement le titulaire qui doit faire de la marque enregistrée antérieure un usage sérieux. Ces dispositions visent aussi l'usage de la marque par le titulaire précédent alors qu'il possédait la marque (décision du 10 décembre 1999, B 74 494).

### 2.9.2 L'usage par des tiers autorisés

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque avec le consentement du titulaire est jugé constituer un usage 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 détenteurs d'une licence** 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 mis sur le marché par des **distributeurs** de gros ou de détail, il convient de considérer qu'il y a usage de la marque (arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09, point 32 ; arrêt du 16 novembre 2011, «BUFFALO MILKE», T-308/06, point 73).

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 qu'il a été fait avec le consentement préalable de l'opposant.

Cette position de l'Office a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 25 (et confirmé par la Cour dans l'affaire C-416/04 P). La Cour a observé qu'il est peu probable que le titulaire d'une marque puisse soumettre la preuve d'un usage de celle-ci fait contre son gré. On pouvait d'autant plus **se fonder sur cette présomption** que la requérante n'avait pas contesté le consentement de l'opposant.

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.

### 2.9.3 L'usage de marques collectives

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

Conformément à l'article 70 du RMC, l'usage fait par (au moins) une personne habilitée satisfait à l'obligation d'usage, pour autant que celui-ci soit sérieux.

Les marques collectives présentent une caractéristique spécifique liée au fait qu'elles ont pour principal objectif non pas d'indiquer que les produits ou les services proviennent d'une source spécifique, mais qu'ils proviennent d'une région donnée et/ou revêtent certaines caractéristiques ou qualités («indications géographiques et complémentaires d'origine ou de qualité»). Il importe de tenir compte de cette différence de fonction pour évaluer la preuve de l'usage requise conformément à l'article 68, paragraphe 3, du RMC.

Une simple liste des personnes habilitées à utiliser la marque collective et une liste des produits certifiés sous la marque collective ne sont généralement pas suffisantes en soi pour prouver un usage sérieux (décision du 25 mai 2009, B 1 155 904 ; voir également la décision du 24 février 2009 dans l'affaire R 0970/2008-2, «NFB»).

## 2.10 L'usage légal

Pour que l'usage d'une marque réponde aux conditions d'usage prévues aux articles 15 et 42 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.

Le fait que l'usage soit **trompeur** au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), ou de l'article 51, 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 (prévues par l'article 110, paragraphe 2, du RMC).

Le même principe s'applique en cas d'usage dans le cadre d'un accord de licence illégal (qui serait contraire, par exemple, aux règles de la concurrence fixées par le traité ou les règles nationales). De même, le fait que l'usage puisse porter atteinte aux droits de tiers est sans importance.

## 2.11 La justification du non-usage

Conformément à l'article 42, 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 l'article 19, paragraphe 1, deuxième

phrase, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque.

En tant qu'exception à l'obligation d'usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.

Il ne suffit pas que des «obstacles bureaucratiques» ne relèvent pas du **libre arbitre** du titulaire de la marque, ces obstacles devant en outre présenter une **relation directe** avec la marque, au point que l'usage de celle-ci dépende de la bonne fin des démarches administratives concernées. Or, le critère de relation directe n'implique pas nécessairement que l'usage de la marque soit impossible ; il peut suffire qu'il soit **déraisonnable**. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d'une marque de modifier sa stratégie d'entreprise et de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents (arrêt du 14 juin 2007, «Le Chef DE CUISINE», C-246/05, point 52).

### 2.11.1 Les risques liés à l'activité

Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l'usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (décision du 14 mai 2008 dans l'affaire R 0855/2007-4, «PAN AM», paragraphe 27 ; arrêt du 9 juillet 2003, «GIORGI», T-162/01, point 41).

Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d'une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage au sens de l'article 42, paragraphe 2, du RMC, car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

### 2.11.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice

Les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de justes motifs du non-usage, qui sont expressément mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'accord sur les ADPIC.

Les *restrictions à l'importation* incluent l'embargo commercial 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 telles que:

- les essais cliniques et l'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments (décision du 18 avril 2007 dans l'affaire R 0155/2006-1, «LEVENIA») ou

- l'autorisation que le titulaire doit obtenir auprès d'une autorité chargée de la sécurité des aliments avant de mettre les produits et services en cause sur le marché.

Signe antérieur	Affaire n°
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p>Les preuves produites par l'opposante démontrent de façon adéquate que l'usage des marques antérieures pour l'additif alimentaire «<i>améliorateur de la digestibilité zootechnique (enzyme alimentaire)</i>» était subordonné à l'obtention d'une autorisation de l'Agence européenne de sécurité alimentaire après le dépôt d'une demande devant cet organisme. Cette obligation est réputée être une prescription des pouvoirs publics au sens de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC.</p>	

S'agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, il convient d'opérer la distinction suivante.

D'une part, la simple menace d'une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait, en principe, pas exempter l'opposant de l'obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. Il appartient à l'opposant, en tant que partie qui engage la procédure d'opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d'en tirer les conclusions qui s'imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (voir la décision du 18 février 2013 dans l'affaire R 1101/2011-2, «SMART WATER», paragraphe 40).

Signe antérieur	Affaire n°
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
<p>La procédure nationale [française d'annulation] engagée contre la marque antérieure ne peut être qualifiée de juste motif pour le non-usage (paragraphe 19).</p> <p>Il demeure que les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l'influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation. Ces éléments sont neutres en ce qui concerne la marque à utiliser ; ils ne concernent pas la marque, mais bien les produits ou services que le titulaire souhaite utiliser. Ces exigences nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation s'appliquent au type ou aux caractéristiques du produit sur lequel la marque est apposée et ne peuvent être contournées en choisissant une autre marque. En l'espèce, à l'inverse, le titulaire de la marque aurait pu aisément fabriquer des cigarettes en France ou les importer en France s'il avait opté pour une marque différente (paragraphe 25).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
MANPOWER	R 0997/2009-4
<p>Conformément à l'article 9 du RMC et à l'article 5 de la directive sur la marque, il ne peut être porté atteinte aux marques de tiers. L'exigence de ne pas porter atteinte aux marques s'applique à toute personne qui utilise un nom dans la vie des affaires, indépendamment du fait qu'elle a elle-même demandé ou reçu la protection de la marque pour ce nom. Une personne qui s'abstient de toute atteinte n'agit pas pour de «justes motifs», mais conformément à la loi. Par conséquent, même le fait de s'abstenir d'un usage qui, sans cela, violerait un droit, ne constitue pas un juste motif (décision des chambres de recours du 9 mars 2010 dans l'affaire R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS», paragraphe 22) (paragraphe 27).</p> <p>Dans de tels cas, l'usage n'est pas non plus «déraisonnable». Des personnes qui, en tant que titulaires d'une marque, sont menacées d'une action en justice ou d'une injonction provisoire si elles en font usage, doivent envisager la possibilité que l'action engagée à leur encontre aboutisse et peuvent soit renoncer (ne pas faire usage de la marque), soit se défendre contre le plaignant. En tout état de cause, elles doivent accepter la décision des juridictions indépendantes, qui peuvent être rendues dans le cadre de procédures accélérées. Dans l'attente d'une décision en dernière instance, elles ne peuvent pas</p>	

davantage objecter qu'elles doivent être protégées par le fait que, tant que la décision n'est pas finale, l'incertitude doit être reconnue comme un juste motif. En fait, la question de ce qui devrait se passer entre l'introduction d'une action ou une demande d'injonction provisoire et la décision finale doit une fois de plus être laissée aux tribunaux, en ce qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas encore définitives sur l'exécution provisoire. La défenderesse ne peut ignorer ces décisions et faire comme si les tribunaux n'existaient pas (paragraphe 28).

D'autre part, une injonction provisoire ou une ordonnance restrictive dans une procédure d'insolvabilité, qui impose une interdiction générale de transferts ou de cessions au titulaire de la marque, peut constituer un juste motif pour le non-usage dès lors qu'il oblige l'opposant à s'abstenir d'utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un usage de la marque en violation d'une telle ordonnance aurait pour conséquence que le titulaire de la marque serait susceptible de faire l'objet de recours en dommages et intérêts (décision du 11 décembre 2007, R 0077/2006-1, «Miss Intercontinental», paragraphe 51).

### 2.11.3 Les enregistrements défensifs

Le Tribunal a précisé que l'existence d'une disposition nationale reconnaissant ce que l'on appelle des enregistrements «défensifs» (c'est-à-dire des signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale) ne saurait constituer un juste motif pour le non-usage d'une marque antérieure sur laquelle se fonde une opposition (arrêt du 23 février 2006, «Bainbridge», T-194/03, point 46).

### 2.11.4 La 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.

### 2.11.5 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 considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans.

En outre, la durée d'existence des justes motifs peut être importante. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n'ont existé qu'au cours d'une partie de la période de cinq ans qui précède 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 (décision du 1<sup>er</sup> juillet 1999, B 2 250).

## 3 La procédure

### 3.1 La requête du demandeur

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMC, l'usage de la marque antérieure doit être démontré – et uniquement démontré – si le demandeur exige la preuve de l'usage. L'exigence de cette preuve est donc conçue, dans une procédure d'opposition, comme un *moyen de défense du demandeur*.

L'Office ne peut pas 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, il appartient aux parties d'apporter la base factuelle ainsi que de justifier et de défendre leurs positions respectives (voir l'article 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC).

L'article 42, paragraphe 2, du RMC n'est pas applicable lorsque l'opposant présente, de sa propre initiative, des pièces relatives à l'usage de la marque antérieure invoquée (voir paragraphe 3.1.2 ci-dessous pour une exception à cette règle). Si le demandeur de la marque communautaire ne demande pas une preuve de l'usage, la question de l'usage sérieux ne sera pas abordée d'office par l'Office. Dans ce cas, en principe, peu importe même que les preuves produites par l'opposant attestent uniquement un usage d'un type ou d'un mode particulier ou limité à seulement une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

La demande de production d'une preuve de l'usage n'est valable que si la marque antérieure est soumise à l'obligation d'usage, c'est-à-dire si elle est enregistrée depuis plus de cinq ans (pour plus de détails, voir le paragraphe 2.5.1 ci-dessus).

#### 3.1.1 La date de la requête

Conformément à la règle 22, paragraphe 1, du REMC, la demande de preuve de l'usage selon l'article 42 paragraphe 2, du REMC n'est admissible que si le demandeur présente sa demande dans le délai spécifié par l'Office. La demande de preuve de l'usage doit être introduite au cours du premier délai qui est imparti au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l'opposition en vertu de la règle 20, paragraphe 2, du REMC.

Si la demande de preuve de l'usage est présentée durant le délai de réflexion ou le délai de deux mois imparti à l'opposant pour présenter ou modifier des faits, preuves et arguments, elle est communiquée à l'opposant sans délai.

#### 3.1.2 La requête doit être explicite, claire et inconditionnelle

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

Cette demande doit, par conséquent, être *explicite et* claire. En règle générale, la demande de preuve de l'usage doit être rédigée de façon positive. Étant donné que la question de l'usage ou du non-usage peut intervenir dans de nombreux cas de figure (par exemple, pour invoquer ou contester un caractère distinctif élevé de la marque antérieure), de simples remarques ou observations du demandeur concernant l'usage (ou le non-usage) de la marque de l'opposant ne sont pas suffisamment explicites et

ne constituent pas une demande valable de preuve de l'usage sérieux (arrêt du 16 mars 2005, «FLEXI AIR», T-112/03).

Exemples:

Demande suffisamment explicite et claire:

- «Je demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage...» ;
- «J'invite l'Office à impartir un délai à l'opposant pour apporter la preuve de l'usage...» ;
- «Par la présente, l'usage de la marque antérieure est contesté...» ;
- «L'usage de la marque antérieure est contesté conformément à l'article 42 du RMC» ;
- «Le demandeur soulève l'objection du non-usage» (décision du 5 août 2010 dans l'affaire R 1347/2009-1, «CONT@XT»).

Demande insuffisamment explicite et claire:

- «L'opposant n'a fait usage de sa marque que pour...» ;
- «L'opposant n'a pas fait usage de sa marque pour...» ;
- «Il n'existe pas de preuve de l'usage fait par l'opposant de sa marque...» ;
- «les enregistrements antérieurs de l'opposant ne peuvent être «valablement invoqués à l'encontre de la demande de marque communautaire [...]», étant donné que «[...] aucune information ou preuve de l'usage [...] n'a été fournie» (décision du 22 septembre 2008, B 1 120 973).

Une demande implicite est acceptée à titre d'exception à la règle précitée, lorsque l'opposant envoie spontanément une preuve de l'usage avant la première occasion donnée au demandeur de présenter des arguments et que, dans sa première réponse, le demandeur conteste la preuve de l'usage produite par l'opposant (arrêt du 12 juin 2009, «Pickwick COLOUR GROUP», T-450/07). Dans ce cas, il ne saurait y avoir d'erreur sur la nature de l'échange, et l'Office doit considérer qu'une demande de preuve de l'usage a été faite et impartir à l'opposant un délai pour compléter ses preuves. Dans l'éventualité où la procédure a pris fin et que l'existence d'une demande de preuve de l'usage n'est découverte que lorsqu'une décision a été rendue, l'examineur doit rouvrir la procédure et impartir à l'opposant un délai pour compléter ses preuves.

Quoi qu'il en soit, la requête doit être inconditionnelle. Des phrases du type «si l'opposant ne limite pas ses produits et/ou 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 constituent pas des demandes valables de la preuve de l'usage (décision du 26 mai 2010 dans l'affaire R 1333/2008-4, «RFID SOLUTIONS»).

### 3.1.3 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu

Conformément à la règle 22, paragraphe 5, du REMC, le demandeur peut limiter ses premières observations à la demande de preuve de l'usage. Il doit ensuite présenter sa réponse à l'opposition dans ses deuxièmes observations, à savoir lorsqu'il aura l'occasion de répondre à la preuve de l'usage présentée. Il peut également agir de la sorte si un seul droit antérieur est soumis à l'obligation d'usage, car le demandeur ne doit pas être contraint de diviser ses observations.

Toutefois, si la demande est tout à fait nulle, l'Office clôturera la procédure sans accorder au demandeur une autre occasion de présenter des observations (voir le paragraphe 3.1.5 ci-dessous).

### 3.1.4 Réaction en cas de nullité de la requête

Même si la requête est nulle pour l'un des motifs susmentionnés ou si les conditions de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC ne sont pas remplies, l'Office transmet néanmoins la requête du demandeur à l'opposant et informe les deux parties de la nullité de la requête.

L'Office clôturera immédiatement la procédure si la requête est complètement nulle et n'est pas accompagnée d'observations du demandeur. L'Office peut, néanmoins, proroger le délai visé à la règle 20, paragraphe 2, du REMC, en cas de réception d'une demande nulle avant l'expiration du délai. Étant donné que le refus de la demande de preuve de l'usage après l'expiration du délai lèse de façon disproportionnée les intérêts du demandeur, l'Office proroge ce délai du nombre de jours qui restait lorsque la partie a présenté sa demande. Cette pratique repose sur le principe de bonne administration.

Lorsque la requête est nulle pour une partie des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée, l'Office invite expressément l'opposant à n'apporter la preuve de l'usage que pour les droits soumis à l'obligation d'usage.

## 3.2 L'invitation expresse de l'Office

Lorsque la requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir la preuve de l'usage est valable, 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. Le fait de statuer sur l'usage malgré l'absence d'invitation explicite de l'Office à apporter une preuve de l'usage constitue une violation des formes substantielles et ce, même si la requête du demandeur est claire et si l'opposant la comprend et présente la preuve de l'usage demandée (décision du 28 février 2011, R 0016/2010-4, «COLORPLUS», paragraphe 20 ; décision du 19 septembre 2000, R 0733/1999-1, «Affinité/Affinage»).

Si la demande de preuve de l'usage est introduite durant le délai de réflexion et est communiquée à l'opposant au cours de cette période, le délai de présentation de la preuve de l'usage doit coïncider avec le délai imparti pour la production des faits, preuves et observations initiaux ou supplémentaires. Le délai est automatiquement prorogé si le délai de réflexion est étendu.

Si la demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai imparti pour prouver ou modifier des faits, preuves et observations et qu'elle est traitée pendant ce délai, la date limite fixée pour la présentation de ces faits, preuves et observations sera reportée pour coïncider avec le délai de deux mois imparti pour apporter la preuve de l'usage.

### 3.3 La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage

#### 3.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage

L'Office imparti à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve de l'usage. L'opposant peut demander la prorogation de ce délai conformément à la règle 71 du REMC. La pratique courante concernant les prorogations est applicable à ces demandes<sup>5</sup>.

La règle 22, paragraphe 2, du REMC précise que l'Office rejette l'opposition si l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage dans le délai imparti.

Il convient de distinguer deux cas de figure:

- celui dans lequel l'opposant n'a produit **aucun élément de preuve pertinent** dans les délais impartis: la présentation de preuves pertinentes de l'usage pour la première fois au-delà de l'expiration du délai imparti à cet effet entraîne le rejet de l'opposition, **sans que l'Office ait une marge d'appréciation** à cet égard. La Cour a jugé à cet égard que la règle 22, paragraphe 2, du REMC constituait une disposition de nature essentiellement procédurale et qu'il ressortait du contenu de cette disposition que lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'OHMI, le rejet de l'opposition doit être prononcé d'office (voir l'arrêt du 18 juillet 2013, «Fishbone», C-621/11 P, points 28 et 29).
- celui dans lequel l'opposant a produit des **éléments de preuve pertinents** dans le délai imparti et présente des preuves **supplémentaires** après l'expiration de ce délai: dans ce cas, lorsque les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve pertinents précédemment produits dans le délai imparti, et pour autant que l'opposant n'a pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, l'Office peut tenir compte des éléments de preuve déposés hors du délai imparti en se prévalant de manière objective et raisonnable du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 76, paragraphe 2, du RMC (voir l'arrêt du 29 novembre 2011, «Fishbone», T-415/09, point 31, confirmé par l'arrêt du 18 juillet 2013, «Fishbone», C-621/11 P, points 28 et 30). La Cour a clairement déclaré que les mêmes considérations s'appliquaient mutatis mutandis aux procédures de déchéance (voir l'arrêt du 26 septembre 2013, «Centrotherm», C-610/11 P, point 87, appliquant la règle 40, paragraphe 5, du REMC).

---

<sup>5</sup> Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions procédurales, paragraphe 6.2.1, Prorogation des délais dans les procédures d'opposition.

L'Office motive dûment ses décisions de rejeter ou de prendre en considération des «éléments de preuve supplémentaires» dans sa décision. Les déclarations d'ordre général telles que «les éléments de preuve ne sont pas pertinents» ou «l'opposant n'a pas expliqué pourquoi il avait présenté les éléments de preuve supplémentaires après l'expiration du délai» ne sont pas suffisantes (voir l'arrêt du 26 septembre 2013, «Centrotherm», C-610/11 P, point 111).

En ce qui concerne l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte de ces faits et preuves, celui-ci est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque l'Office considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir l'arrêt du 13 mars 2007, «ARCOL/CAPOL», C-29/05 P, point 44).

### 3.3.2 Les moyens de preuve

#### 3.3.2.1 Les principes

La preuve de l'usage doit être structurée.

L'article 76, paragraphe 1, du RMC, dispose que «dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». La présentation des preuves doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'autre partie d'exercer ses droits de défense et à l'Office de procéder à son examen, sans faire référence à des informations extérieures ou complémentaires.

En fait, il est interdit à l'Office d'avancer des arguments en faveur de l'une ou l'autre partie et de prendre la place de l'opposant, ou de son conseil, en essayant de trouver et d'identifier lui-même dans les pièces du dossier les informations susceptibles d'être considérées comme corroborant la preuve de l'usage. En d'autres termes, l'Office ne doit pas tenter d'améliorer la présentation des preuves d'une partie. La responsabilité de l'ordonnement des preuves incombe à la partie concernée. À défaut, certains éléments de preuve pourraient ne pas être pris en compte.

En ce qui concerne le format et le contenu des preuves produites, l'Office recommande la prise en compte des éléments suivants, qui constituent les aspects essentiels d'une présentation structurée:

1. Le **numéro de dossier** correspondant (marque communautaire, opposition, annulation et recours) doit être mentionné dans la partie supérieure de chaque courrier ;
2. La communication des documents destinés à la preuve de l'usage doit être séparée. Néanmoins, si le courrier concerne des questions urgentes, telles qu'une demande de limitation, de suspension, de prorogation de délai, de retrait, etc., elles doivent être également mentionnées sur la page de garde ;
3. Le **nombre total de pages** que contient le courrier doit être mentionné. Il est également important que les **pages soient numérotées** ;

4. L'Office recommande fortement à l'opposant de **ne pas dépasser un maximum de 110 pages** dans son courrier ;
5. Si les documents sont envoyés dans des colis différents, il est recommandé de **mentionner le nombre de colis** ;
6. Si un grand nombre de documents est envoyé par télécopieur en différents lots, il est recommandé d'indiquer le nombre total de pages, le nombre de lots et l'identification des pages de chaque lot ;
7. Il est recommandé d'utiliser des feuillets au format **DIN-A4** de préférence à d'autres formats ou dispositifs pour tous les documents présentés, avec des **intercalaires** séparant les annexes ou les pièces jointes, étant donné qu'elles peuvent aussi être numérisées ;
8. Il ne faut pas envoyer de spécimens, emballages, conditionnements, etc. En revanche, une photographie de ceux-ci doit être prise, imprimée (le cas échéant, en couleur, sinon en noir et blanc) et envoyée en tant que document ;
9. Les documents ou articles originaux envoyés à l'Office ne doivent pas être agrafés, reliés ou placés dans des chemises ;
10. **Le deuxième exemplaire** à remettre à l'autre partie doit être **clairement identifié** ;
11. Si l'original n'est transmis à l'Office que par télécopieur, **il n'y a pas lieu d'envoyer un deuxième exemplaire** par télécopieur ;
12. La page de garde doit clairement mentionner si le courrier contient des **éléments en couleur** importants pour le dossier ;
13. Un deuxième jeu d'éléments en couleur doit être inclus afin de le communiquer à l'autre partie.

Ces recommandations sont adressées à l'opposant en même temps que la communication par l'Office de la demande de preuve de l'usage formulée par le demandeur.

Conformément à la règle 22, paragraphe 4, du REMC, les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 *bis* et se limitent, en principe 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 78, paragraphe 1, point f), du RMC. La règle 22, paragraphe 4, du REMC admet aussi les études de marchés et les mentions de la marque dans des listes et des publications d'associations de la profession concernée en tant que moyens de preuve adéquats (décisions du 14 mars 2011, B 1 582 579, et du 18 juin 2010, B 1 316 134).

Les barèmes de prix et les catalogues sont des exemples de «matériel provenant directement de la partie elle-même». Le «rapport annuel et les comptes» d'une entreprise entrent également dans cette catégorie.

La règle 22, paragraphe 4, du REMC, doit être lue à la lumière de la règle 79 *bis* du REMC. En effet, les pièces qui ne peuvent pas être numérisées ou photocopiées

(telles que des CD, des éléments physiques) ne peuvent être prises en compte que si elles sont produites en deux exemplaires, de sorte que l'un d'eux puisse être transmis à l'autre partie.

L'exigence de preuve de l'usage soulève toujours la question de la *valeur probante* des pièces produites. Les preuves 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. Cela dit, lorsque les pièces doivent être produites régulièrement pour être utilisées par le public et/ou les autorités en vertu de dispositions légales, par exemple le droit des entreprises et/ou les réglementations boursières, et lorsque l'on peut supposer que ces pièces font l'objet d'un certain contrôle officiel, leur valeur probante est certainement supérieure à celle des pièces «personnelles» ordinaires produites par l'opposant (voir aussi le paragraphe 3.3.2.3 «Les déclarations»).

### 3.3.2.2 Les références

L'opposant peut invoquer les conclusions formulées par les offices et tribunaux nationaux dans des procédures parallèles. Bien que l'Office ne soit pas lié par les conclusions de ces juridictions, il doit les prendre en considération et elles peuvent influencer sa décision. Il est important pour l'Office de pouvoir examiner le type de preuve qui a abouti à la décision prise au plan national. Il tient compte, le cas échéant, des différences liées aux conditions de fond ou de forme applicables devant l'organisme national concerné (décisions du 25 août 2003 dans l'affaire R 1132/2000-4, «VANETTA», paragraphe 16, et du 18 octobre 2000 dans l'affaire R 0550/1999-3, «DUKE», paragraphe 23).

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 devant l'Office (ce principe a été confirmé par le Tribunal dans l'arrêt «ELS» précité). L'Office accepte ces références à condition que l'opposant identifie clairement les pièces auxquelles il 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 (décision du 30 novembre 2010, B 1 080 300). Pour plus de détails sur les conditions relatives à l'identification des pièces pertinentes, voir les Directives, partie C, Opposition, partie 1, Questions de procédure.

La charge de la preuve incombe à l'opposant, et non à l'Office ou au demandeur. La simple mention du site internet sur lequel l'Office peut trouver des informations complémentaires est donc insuffisante, puisque cette mention ne fournit pas à l'Office des indications suffisantes sur le lieu, la nature, la durée et l'importance de l'usage (décision du 31 octobre 2001, B 260 192).

### 3.3.2.3 Les 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 78, paragraphe 1, point f), du RMC nécessitent en revanche, un examen plus détaillé.

Il n'est pas exigé que l'opposant soumette une déclaration écrite portant sur le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la marque antérieure. L'opposant peut choisir les moyens de preuve qu'il considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période pertinente (arrêt du 8 juillet 2004, «VITAFRUIT», T-203/02, point 37).

#### Distinction entre la recevabilité et la pertinence (valeur probante)

L'importance des déclarations a fait l'objet de nombreux débats. 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 4, du REMC mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'article 78, 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 faut donc évaluer si la pièce produite constitue une déclaration au sens de l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC. 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 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, point 40). En cas de doute, il appartient à l'opposant de produire des preuves à cet égard.

Étant donné que l'article 78, 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 (arrêt du 16 décembre 2008, «DEITECH/DEI-tex», T-86/07, point 46).

S'agissant de la *valeur probante*, rien dans le RMC ni dans le REMC ne permet de conclure que la force probante des éléments de preuve de l'usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d'un État membre. Indépendamment de la situation au regard du droit national, la force probante d'une déclaration écrite sous serment est relative, c'est-à-dire que son contenu doit être apprécié librement (arrêt du 28 mars 2012, «OUTBURST», T-214/08, point 33). Pour apprécier la valeur probante d'une déclaration, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, point 42).

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.

#### 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 (décision du 11 janvier 2011, R 0490/2010-4, «BOTODERM», paragraphe 34 ; décisions du 27 octobre 2009, B 1 086 240, et du 31 août 2010, B 1 568 610).

Cela ne signifie pas pour autant que ces déclarations soient dépourvues de toute valeur probante (arrêt du 28 mars 2012, «OUTBURST», T-214/08, point 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles 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. La force probante des autres pièces produites est donc très importante. Il convient de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est suffisamment étayé par les autres pièces (ou inversement). 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 (arrêt du 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, points 41 et suivants).

Un changement de titulaire intervenu après la date de publication de la demande de marque communautaire peut entraîner l'annulation des déclarations formulées par les nouveaux titulaires, étant donné que ceux-ci ne disposent en général d'aucune connaissance directe pour faire des déclarations relatives à l'usage de la marque fait par le titulaire précédent (décision du 17 juin 2004, R 0016/2004-1, «Reporter»).

Néanmoins, dans le cas d'un transfert ou d'une autre cession de titre, tout nouveau titulaire peut se baser sur l'usage fait pendant le délai de grâce correspondant par son ou ses prédécesseur(s). L'usage par le prédécesseur peut être prouvé par le prédécesseur lui-même et par tout autre moyen fiable, comme des informations issues de documents commerciaux si le prédécesseur en personne n'est pas disponible.

#### Les déclarations faites par des tiers

Les déclarations (telles que des études) émanant d'une *source indépendante*, par exemple d'experts, d'organisations professionnelles, de chambres de commerce, ou des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de l'opposant, ont davantage de force probante (décision du 19 janvier 2011, R 1595/2008-2, «FINCONSUMO», paragraphe 9, ii) ; décision du 30 mars 2010, R 0665/2009-1, «EUROCERT», paragraphe 11, et décision du 12 août 2010, B 1 575 615).

Cette pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt «Chiemsee» (arrêt du 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97), dans lequel la Cour a fourni quelques indications concernant les preuves qui permettent d'établir le caractère distinctif acquis par une marque sur le marché. Si l'acquisition d'un caractère distinctif n'est pas en soi la même chose que l'usage sérieux, il est, par contre, vrai que l'acquisition d'un caractère distinctif inclut des éléments relatifs à l'usage d'un signe sur le marché. Par conséquent, la jurisprudence relative à ces derniers peut être utilisée par analogie.

Les déclarations faites par les parties elles-mêmes sont des «preuves de tiers», tandis que tous les autres moyens de preuve, comme les sondages d'opinion, les déclarations émanant de chambres de commerce, d'organisations professionnelles ou d'experts, proviennent de tiers.

### **3.4 La réaction du demandeur**

#### **3.4.1 La transmission des pièces**

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

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).

#### **3.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage**

L'Office peut cependant 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 preuves de l'usage (principes de l'économie de la procédure et de la bonne administration). L'Office ne procède ainsi que si les pièces produites sont *manifestement* insuffisantes pour établir l'usage sérieux.

Lorsque les pièces peuvent suffire, l'Office les transmet au demandeur et lui impartit un délai de deux mois pour présenter ses observations. Il 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 contradictoires (décision du 1<sup>er</sup> août 2007, R 201/2006-4, «OBC/O.C.B.», paragraphe 19).

#### **3.4.3 L'absence de réaction du demandeur**

À défaut de réaction du demandeur dans le délai imparti, l'Office statue sur la base 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 (arrêt du 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, point 79).

#### **3.4.4 Le retrait officiel de la requête**

Lorsque le demandeur réagit à la preuve de l'usage en retirant officiellement la demande relative à cette preuve, la question ne se pose plus. Le demandeur, à qui il appartient d'entamer la procédure, peut en toute logique mettre un terme à cette partie de la procédure en retirant officiellement sa demande (décision du 21 avril 2004, R 0174/2003-2, «Sonnengarten», paragraphe 23).

### **3.5 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'opposante de prendre position constitue une violation des formes substantielles (décision du 28 février 2011, R 16/2010-4, «COLORPLUS», paragraphe 20).

Pour plus d'informations sur la présentation de preuves supplémentaires, voir le paragraphe 3.3.1 ci-dessus.

### **3.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage**

Aux termes de la règle 22, paragraphe 6, 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. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il évalue les intérêts des deux parties.

Il convient de garder à l'esprit qu'il pourrait être extrêmement coûteux et laborieux pour l'opposant de traduire les preuves de l'usage dans la langue de la procédure.

D'un autre côté, le demandeur a le droit d'être informé du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu'il 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 considération. Par exemple, on peut estimer que des factures et des échantillons d'emballage «standard» n'ont pas besoin d'être traduits pour être compris du demandeur (arrêt du 15 décembre 2010, «EPCOS», T-132/09, points 51 et suivants; décisions du 30 avril 2008, R 1630/2006-2, «DIACOR», paragraphes 46 et suivants (recours T-258/08), et du 15 septembre 2008, R 1404/2007-2, «FAY», paragraphes 26 et suivants).

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 cette traduction. Lorsque les preuves de l'usage produites par l'opposant 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 au cours de la période pertinente. 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 considération que dans la mesure

où une traduction aura été fournie ou s'ils sont parlants, indépendamment de leur contenu textuel.

### 3.7 La décision

#### 3.7.1 La compétence de l'Office

L'Office procède à sa propre appréciation des preuves de l'usage produites. En d'autres termes, la valeur probante des preuves produites est appréciée indépendamment des observations présentées par leur demandeur à cet égard. L'appréciation de la pertinence, du caractère probant et de la validité des preuves est laissée à la discrétion et au pouvoir 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* (décisions du 1<sup>er</sup> août 2007, R 0201/2006-4, «OCB», paragraphe 19, et du 14 novembre 2000, R 0823/1999-3, «SIDOL»).

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 apprécier si les preuves produites par l'opposant ont une valeur probante suffisante. Le demandeur peut toutefois retirer officiellement sa demande de preuve de l'usage (voir le paragraphe 3.4.4 ci-dessus).

Ces règles ne sont pas contraires à l'article 76, paragraphe 1, , du RMC, selon lequel 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 présentés par les parties sur lesquels il fonde sa décision et ne s'étend pas à la valeur juridique que les parties peuvent leur accorder. 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 établir l'usage sérieux (décisions du 1<sup>er</sup> août 2007, R 0201/2006-4, «OCB», paragraphe 19, du 14 novembre 2000, R 0823/1999-3, «SIDOL», paragraphe 20, et du 13 mars 2001, R 0068/2000-2, «NOVEX PHARMA»).

#### 3.7.2 La nécessité de statuer

Il n'est pas toujours nécessaire de statuer sur le respect de l'obligation d'apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque enregistrée. La question de la preuve de l'usage ne doit pas être vue comme un aspect préliminaire qui doit toujours être examiné en premier lieu lorsqu'une décision est prise sur le fond. Rien dans l'article 42, paragraphe 2, du RMC ni dans la règle 22, paragraphe 1, du REMC ne l'exige.

Lorsque le demandeur a demandé une **preuve de l'usage** des droits antérieurs, l'Office examine également la question de savoir si et dans quelle mesure l'usage a été prouvé pour les marques antérieures, pour autant que cela soit pertinent pour l'issue de la décision en cause:

- s'il existe des droits antérieurs qui ne sont pas soumis à l'obligation d'usage et qui conduisent à une constatation de risque de confusion, il n'y a pas lieu d'évaluer la preuve de l'usage fournie pour les autres droits antérieurs ;

- en outre, si les signes ou les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée sont différents de ceux de la marque contestée ou s'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, il n'y a pas lieu de soulever la question de la preuve de l'usage.

### 3.7.3 L'appréciation globale des preuves produites

Comme décrit en détail ci-dessus (au paragraphe 2.2.), l'Office doit évaluer les preuves produites en termes de lieu, de durée, d'importance et de nature de l'usage dans le cadre d'une appréciation globale. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09, point 31).

Le *principe de l'interdépendance* s'applique, ce qui signifie que des preuves faibles concernant un facteur pertinent (par exemple, un faible volume de ventes) peuvent être compensées par des preuves solides pour un autre facteur (par exemple, un usage ininterrompu pendant une longue période).

Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en considération *les unes par rapport aux autres* afin de déterminer si la marque en cause a fait l'objet d'un usage sérieux. Les circonstances particulières de l'espèce peuvent inclure les caractéristiques spécifiques des produits et/ou services concernés (par exemple, des prix bas/élevés, des produits de masse ou spécifiques) ou le marché ou secteur d'activité particuliers.

Dans certaines conditions, des preuves indirectes ou circonstanciées, même isolées, peuvent également convenir pour établir un usage sérieux.

Étant donné que l'Office n'évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu'il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.

La décision précise quelles preuves ont été produites. Cependant, en règle générale, seules les preuves pertinentes pour la conclusion de l'affaire sont mentionnées. Si les preuves sont jugées convaincantes, il suffit à l'Office d'indiquer quelles pièces ont été utilisées pour parvenir à cette conclusion et pourquoi. En cas de rejet d'une opposition pour insuffisance de la preuve de l'usage, le risque de confusion ne doit pas être examiné.

### 3.7.4 Exemples

Les exemples suivants illustrent quelques décisions de l'Office ou arrêts de la Cour (avec des conclusions différentes) dans lesquels l'appréciation globale des preuves produites était importante.

3.7.4.1 L'usage sérieux a été accepté

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 17 février 2011, «Friboi», T-324/09	L'opposante (Fribo Foods Ltd.) a produit <b>plusieurs factures</b> relatives à de grands volumes de produits et adressées à sa société de distribution (Plusfood Ltd.), qui fait partie du même groupe (Plusfood Group). Il n'est pas contesté que la société de distribution a mis les produits sur le marché ultérieurement. En outre, l'opposante a présenté des <b>brochures non datées</b> , une <b>coupure de presse</b> et trois <b>barèmes de prix</b> . S'agissant des factures «internes», le Tribunal a estimé que la chaîne producteur-distributeur-marché était un mode d'organisation commerciale courant, qui ne pouvait pas être considéré comme étant un usage purement interne. Les brochures non datées devaient être examinées à la lumière d'autres éléments de preuve datés, tels que des factures et des barèmes de prix et, partant, pouvaient être prises en considération. Le Tribunal a admis l'usage sérieux et a souligné qu'une appréciation globale impliquait que tous les facteurs pertinents soient considérés comme un tout et non isolément.
Décision du 2 mai 2011 dans l'affaire R 0872/2010-4, «CERASIL»	L'opposante a notamment présenté <b>une cinquantaine de factures</b> , qui ne sont pas toutes rédigées dans la langue de la procédure. Les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués. La chambre de recours a jugé que des factures standard contenant les informations habituelles (date, mention du nom et de l'adresse du vendeur et de l'acheteur, produit concerné, prix payé) n'exigeaient pas une traduction. Même si les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués, les factures ont néanmoins confirmé la vente de produits «CERATOSIL», mesurée en kilogrammes, à des entreprises établies dans tout le territoire pertinent au cours de la période concernée. Considérés conjointement avec les autres preuves ( <b>brochures, déclarations sous serment, articles, photographies</b> ), ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la preuve d'un usage sérieux.
Décision du 29 novembre 2010, B 1 477 670	L'opposante, qui exerçait ses activités dans le domaine de l'entretien des véhicules et de la gestion d'entreprises liées à l'achat et à la vente de véhicules, a fourni plusieurs <b>rapports annuels</b> donnant un aperçu général de l'ensemble de ses activités commerciales et financières. La division d'opposition a estimé que ces rapports ne fournissaient pas, en soi, des informations suffisantes sur un usage effectif de la marque pour la plupart des services revendiqués. Cependant, dans le cadre d'un examen conjoint avec des <b>annonces et de la publicité</b> montrant la marque en cause pour des services particuliers, la division d'opposition a conclu que les preuves dans leur ensemble fournissaient suffisamment d'indications quant à l'importance, la nature, la durée et le lieu de l'usage de ces services.
Décision du 29 novembre 2010 dans l'affaire R 0919/2009-4, «GELITE»	Les documents produits par la requérante prouvent l'usage de la marque pour des «matériaux de revêtement à base de résine artificielle (revêtements de fond, intermédiaires et de finition) et des laques industrielles». Les <b>étiquettes</b> jointes prouvent l'usage de la marque pour différents revêtements de fond, primaires et de finition. Ces informations coïncident avec les <b>barèmes de prix</b> joints. Les <b>fiches techniques d'information</b> fournies décrivent ces produits comme des revêtements anticorrosion à base de résine artificielle, existant en différentes couleurs. Les <b>factures</b> jointes montrent que ces produits ont été fournis à différents clients en Allemagne. Bien que les chiffres d'affaires mentionnés dans la déclaration écrite pour la période comprise entre 2002 et 2007 ne fassent pas expressément référence à l'Allemagne, il y a lieu de conclure qu'ils ont été au moins en partie réalisés en Allemagne également. Par conséquent, la marque antérieure est réputée avoir fait l'objet d'un usage pour les produits «laques, peintures laquées, vernis, peintures ; dispersions et émulsions pour recouvrir et réparer des surfaces», parce qu'il n'est pas possible de subdiviser davantage ces produits.
Décision du 20 avril 2010 dans l'affaire R 0878/2009-2, «SOLEA»	La <b>déclaration</b> solennelle fait référence à des chiffres de vente élevés (plus de 100 millions d'EUR) pour des produits revêtus de la marque entre 2004 et 2006 et s'accompagne d'extraits d'internet représentant des <b>photographies</b> des produits vendus au cours de la période concernée (savon, shampoing, déodorant [pour les pieds et le corps], lotions et articles de toilette). Bien que les extraits d'internet mentionnent des droits d'auteur de 2008, la

	<p>vraisemblance du contenu de la déclaration est corroborée par l'<b>arrêt</b> de la Cour fédérale de Mannheim, dont une copie avait été présentée précédemment par l'opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure qui faisait référence à la part de marché des produits revêtus de la marque de l'opposante pour des soins de visage pour femmes (6,2 %), des lotions de soin (6,3 %), des produits pour la douche et des shampoings (6,1 %) et des produits de soin du visage et de rasage pour hommes (7,9 %). De plus, selon une <b>étude de GfK</b>, un cinquième des citoyens allemands achètent au moins un produit BALEA par an. Il est également fait référence à <b>deux autres études</b> attestant que la marque est renommée en Allemagne. Par conséquent, l'usage de la marque a été suffisamment établi pour les produits sur lesquels l'opposition est fondée.</p>
<p>Décision du 25 mars 2010 dans l'affaire R 1752/2008-1, «ULUDAG»</p>	<p>Les preuves produites pour établir l'usage de la marque antérieure danoise ont été jugées suffisantes. La chambre de recours était satisfaite du fait que la facture fournie mentionnait le lieu et la durée de l'usage, car elle prouve la vente de 2 200 caisses de produits à une société danoise au cours de la période concernée. Les <b>étiquettes</b> présentées prouvent l'usage pour des boissons rafraîchissantes revêtues de la marque telle qu'elle apparaît sur le certificat d'enregistrement. Quant à la question de savoir si une preuve consistant en <b>une seule facture</b> est suffisante en termes d'importance de l'usage, de l'avis de la chambre de recours, le contenu de cette facture, compte tenu des autres éléments de preuve, permet de conclure que l'usage fait de la marque au Danemark est suffisant et sérieux pour les «eau gazéifiée, eau gazéifiée au goût de fruit et eau gazeuse».</p>

### 3.7.4.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté

Affaire n°	Commentaire
<p>Arrêt du 18 janvier 2011, «VOGUE», T-382/08</p>	<p>L'opposante a présenté une <b>déclaration</b> émanant de son «managing partner» et de 15 fabricants de chaussures («des chaussures ont été produites pour l'opposante sous la marque VOGUE pendant X années»), 35 <b>photographies</b> de modèles de chaussures VOGUE, des photographies de magasins et <b>670 factures</b> adressées à l'opposante par des fabricants de chaussures. Le Tribunal a estimé que les déclarations ne prouvaient pas suffisamment l'importance, le lieu et la durée de l'usage. Les factures concernaient la vente de chaussures à l'opposante et non la vente de chaussures à des consommateurs finaux et, par conséquent, elles ne prouvaient pas un usage vers l'extérieur. De simples présomptions et suppositions («hautement improbable», «n'est pas raisonnable de penser», «qui explique probablement l'absence de factures», «raisonnable de supposer», etc.) ne sauraient remplacer des preuves concrètes. L'usage sérieux a donc été rejeté.</p>
<p>Décision du 19 septembre 2007, 1359 C (confirmée par la décision R 1764/2007-4)</p>	<p>Le titulaire de la marque possédait une compagnie aérienne établie aux États-Unis et uniquement exploitée dans ce pays. La circonstance que des vols pouvaient être réservés sur internet depuis l'Union européenne ne pouvait affecter le fait que les services effectifs de transport (classe 39) étaient exclusivement fournis en dehors du territoire pertinent. En outre, les <b>listes de passagers</b> avec des adresses dans l'Union européenne n'étaient pas de nature à prouver que les vols avaient effectivement été réservés depuis l'Europe. Enfin, le <b>site internet</b> était exclusivement en anglais, les prix étaient libellés en dollars américains et les numéros de téléphone et de télécopieur étaient des numéros américains. Par conséquent, l'usage sérieux dans le territoire en cause a été rejeté.</p>
<p>Décision du 4 mai 2010 dans l'affaire R 0966/2009-2, «COAST»</p>	<p>Aucune circonstance particulière ne peut justifier la constatation que les <b>catalogues</b> produits par l'opposante, par eux-mêmes ou en combinaison avec des <b>extraits du site internet et de magazines</b>, prouvent l'importance de l'usage de l'un des signes antérieurs pour l'un des produits et services concernés. Si les preuves produites démontrent l'usage du signe antérieur pour des «<i>vêtements pour hommes et femmes</i>», l'opposante n'a pas présenté la moindre preuve concernant le volume commercial de</p>

	l'exploitation de ce signe pour établir l'usage sérieux.
Décision du 8 juin 2010 dans l'affaire R 1076/2009-2, «EURO CERT»	Il est de jurisprudence constante qu'une <b>déclaration</b> , même faite sous serment ou solennelle conformément à la législation du pays où elle est effectuée, doit être corroborée par des preuves indépendantes. En l'espèce, la déclaration rédigée par un employé de l'entreprise de l'opposante contient une description de la nature des services en cause, mais il s'agit uniquement de déclarations générales concernant les activités commerciales. Elles ne mentionnent pas des chiffres de ventes ou de publicité précis ou d'autres données susceptibles de prouver l'importance et l'usage de la marque. En outre, <b>trois factures</b> dans lesquelles des données financières importantes ont été masquées et une <b>liste de clients</b> peuvent difficilement être considérées, à elles seules, comme des preuves convaincantes. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque antérieure n'a pas été démontré.
Décision du 1 <sup>er</sup> septembre 2010 dans l'affaire R 1525/2009-4, «OFFICEMATE»	Les <b>feuilles de calcul</b> contenant les chiffres d'affaires et les <b>rapports d'analyse et de contrôle</b> concernant les chiffres de ventes sont des documents établis par la requérante ou à sa demande et ont, dès lors, une valeur probante moindre. Aucune des preuves produites ne contient une indication claire du lieu de l'usage de la marque antérieure. Les feuilles de calcul et les rapports d'analyse et de contrôle, qui contiennent des données cumulées sur la valeur totale estimée des ventes (en SEK) entre 2003 et 2007, ne fournissent aucune information sur le lieu où les ventes se sont déroulées. Aucune mention n'est faite du territoire de l'Union européenne où la marque antérieure est enregistrée. Les factures ne mentionnent pas la vente des produits par la requérante. Par conséquent, les preuves produites ne suffisent manifestement pas à établir l'usage sérieux de la marque antérieure.
Arrêt du 12 décembre 2002, «HIWATT», T-39/01	Un <b>catalogue</b> montrant la marque sur trois modèles d'amplificateurs différents (mais sans mention du lieu, de la durée ou de l'importance), un <b>catalogue de la foire internationale de Francfort montrant qu'une entreprise baptisée HIWATT Amplification International</b> était présente à cette foire (mais sans mention de l'usage de la marque) et une copie du <b>catalogue HIWATT Amplification</b> de 1997 montrant la marque sur différents modèles d'amplificateurs (mais sans mention du lieu ou de l'importance de l'usage) n'ont pas été jugés suffisants pour établir un usage sérieux, essentiellement en raison de l'absence d'éléments relatifs à l'importance de l'usage.