

**APRAM**

**L'USAGE SERIEUX AU REGARD DU  
REGLEMENT SUR LA MARQUE  
COMMUNAUTAIRE**

Commissions marques nationales et relations  
internationales  
23 octobre 2007

**Sophie Micallef**  
Avocat à la Cour

# Les textes applicables

---

- Article 15 RMC
- Article 43 RMC
- Article 50 1. a) RMC
- Article 54 RMC
- Article 55 RMC
- Article 56 RMC
- Règle 22 règlement d'application

# Liminaires

---

- La preuve de l'usage sérieux de la marque communautaire, ou d'une marque nationale antérieure à une marque communautaire, doit être rapportée :
  - lors d'une opposition, sur demande du titulaire de la demande d'enregistrement,
  - lors d'une demande en nullité, sur demande du titulaire de la marque attaquée,
  - lors d'une demande principale en déchéance.

# L'usage sérieux

## Définitions

---

– Arrêt ANSUL

CJCE C-40/01 - 11 mars 2003

– Ordonnance LA MER

CJCE C-259/02 - 27 janvier 2004

– Arrêt VITAFRUIT

CJCE C-416/04 – 11 mai 2006

# L'usage sérieux

L'usage de la marque sous une forme modifiée

---

- L'exploitation d'une marque enregistrée peut elle valoir exploitation d'une autre marque enregistrée ?
- CJCE C-234/06  
13 septembre 2007 Bainbridge

# L'usage sérieux

## L'usage de la marque sous une forme modifiée

---

- Si les articles 15.1. et 15.2. « *permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première* ».

# L'usage sérieux

L'usage de la marque sous une forme modifiée

---

- Division d'Annulation 27/03/2007

ref.: 1597 C

- L'exploitation de DARIA FRES vaut usage de la  
marque

*Dariafres*

# L'usage sérieux

L'usage de la marque sous une forme modifiée

---

- Division d'Annulation 18/09/2007  
ref.: 1874 C
  - L'usage du signe Paul R. Smith en caractères stylisés, seul ou en combinaison avec le dessin d'un cheval, ne vaut pas exploitation de la marque Smith



# L'usage sérieux

L'usage de la marque sous une forme modifiée

---

Division d'annulation 28/02/2006

Réf. : 966C



vaut usage de



ne vaut pas usage de



# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

---

- Usage pour des produits ou services similaires est inopérant
- Ex : Division d'annulation 17/09/2007  
ref.: 1186 C

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

L'usage partiel

---

- La notion d'usage partiel:

TPI T-126/03 - 14 juillet 2005 affaire ALADIN

« 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 que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement enregistrée »

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

---

- Critère de délimitation des sous-catégories  
TPI 13 février 2007 T-256/04 Respicur
- Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d'une sous-catégorie

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

Usage partiel

---

- Exemples:
  - Affaire ALADIN : « produits pour polir les métaux » constitue une sous-catégorie sans que l'on puisse la retenir encore aux « produits pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d'un agent polissant (coton magique) »

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

Usage partiel

---

- TPI 13 février 2007 T-256/04 RESPICUR :
  - « *produits thérapeutiques pour les voies respiratoires* » constitue une sous-catégorie des « *produits pharmaceutiques et hygiéniques* »
- Chambre de recours 30/08/07 R1168/2005-4
  - Marque déposée pour « *bandes vidéos enregistrées* » maintenue pour « *bandes vidéos préenregistrées de fitness* »

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

Usage partiel

---

- Division d'annulation 25/09/2007 réf. 1780 C :
  - « *magazines* » constitue une sous-catégorie des « *produits de l'imprimerie* »
  - Enseignement, formation « *la finalité de ces services étant le transfert de connaissance dans un domaine précis, la constitution de sous-catégories par matière enseignée est en théorie admissible* »

# L'usage sérieux

Pour quels produits ou services ?

Usage partiel: les effets

---

- Dans une procédure d'opposition ou une demande en nullité:
  - la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour la sous-catégorie délimitée
- Dans une action en déchéance:
  - modification du libellé du dépôt (ex. Division d'annulation 25/09/2007 réf. 1780 C; Chambre de recours 30/08/09 R 1168/2005-4)



# La période de référence

## Procédure d'opposition ou demande principale en déchéance

---

- La période de référence correspond aux 5 ans qui précèdent la publication de la demande de MC ou l'introduction de la demande en déchéance
- L'OHMI vérifie que la marque est enregistrée depuis 5 ans

# La période de référence

## Demande en nullité

---

- Article 56.2 RMC 2 périodes à prendre en considération
- le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve de l'usage sérieux dans les 5 ans :
  - qui précèdent la demande en nullité
  - et, si sa marque était enregistrée depuis + de 5 ans au moment de la publication du dépôt de la marque dont il demande la nullité, dans les 5 ans qui précèdent cette publication

# La période de référence

## Demande en nullité

---

- Chambre de Recours 22/11/2006  
R179/2006-2 - BLUE SOX / BLUE BOX
  - 1<sup>ère</sup> période = 23/06/99 – 22/06/2004 (date de la demande en nullité)
  - 2<sup>ème</sup> période = 7/07/1998– 7/07/2003 (date de la publication de la demande de CTM)
  - Nécessité de rapporter la preuve de l'exploitation sur la période 7/07/1998 -22/06/2004

# La période de référence

## Demande en nullité

---

- Exemple fictif

- Marque enregistrée en 1997
- Début d'exploitation en 2004
- Demande en nullité d'une marque déposée en 2003, formée en 2007

= la demande en nullité ne sera pas examinée car le titulaire de la marque antérieure ne pourra pas prouver son usage au moment de la publication de la marque seconde en date

# Les caractéristiques de l'usage

---

- Usage à titre de marque
- L'étendue géographique de l'usage
- Le contact avec le public
- Le volume
- La personne de l'exploitant

# Les caractéristiques de l'usage

## Remarques liminaires

---

- Appréciation du caractère sérieux de l'usage se fait en procédant à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
- Interdépendance des facteurs pris en compte = faible volume de produits commercialisés peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage et inversement (cf ex: TPI 27/09/07 La Mer T-418/03)

# Les caractéristiques de l'usage

## L'usage à titre de marque

---

- TPI 12 décembre 2002 T-39/01 HIWATT  
*« Utilisation du signe HIWATT comme dénomination sociale ne peut pas être considérée comme un usage de celui-ci en tant que marque pour identifier les produits visés par l'enregistrement »*
- Chambre de recours 22 novembre 2006 R 179/2006-2

# Les caractéristiques de l'usage

## L'étendue géographique

---

- La position de l'OHMI = l'exploitation dans un seul EM peut constituer un usage sérieux dans l'Union Européenne
  - Division d'annulation 25/09/07 réf. 1780 C (France)
  - Chambre de recours 30/08/07 R 1168/2005-4 (Italie)



# Les caractéristiques de l'usage

## L'étendue géographique

---

- Les références textuelles
  - Déclaration conjointe du conseil et de la commission, point 10 « *un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la communauté* »
  - Directives relatives aux procédures devant l'OHMI Partie D, section 2 : Procédures relatives à l'annulation, dispositions de fond
  - Site OHMI : dix bonnes raisons d'utiliser la marque communautaire:  
« *La marque communautaire peut être maintenue dans la totalité des pays de l'Union européenne par l'usage effectif et sérieux dans **un seul État membre**. Toute entreprise même si elle ne souhaite pas exploiter sa marque dans tous les États membres, peut donc valablement avoir recours à la marque communautaire sans avoir à craindre, par manque d'usage, une action en déchéance* ».

# Les caractéristiques de l'usage

## L'étendue géographique

---

- Qu'en penser?
- Protection justifiée?
- Compatibilité avec l'article 108.2 a) RMC = transformation en marque nationale à la suite d'une déchéance pour défaut d'usage lorsque le titulaire justifie d'un usage sérieux au sens de l'EM concerné

# Les caractéristiques de l'usage

## Le contact avec le public

---

- CJCE 11 mars 2003 ANSUL
- Usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits et services protégés et pas seulement au sein de l'entreprise concernée

# Les caractéristiques de l'usage

## Le contact avec le public

---

- Critère = utilisation dans la vie des affaires
  - Division d'annulation 25/09/07 = pas nécessaire que les produits aient été mis en vente
- TPI 27/09/07 La Mer = 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 dans un réseau de distribution possédé et contrôlé par celle-ci

# Les caractéristiques de l'usage

## L'importance de l'usage

---

- Usage n'a pas à être quantitativement important
- CA et quantité de vente des produits doivent être mis en relation avec le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque (division d'annulation 27/03/2007 réf. 1597C)
- Prise en compte de la durée des actes d'usage, ainsi que de leur fréquence

# L'exploitant

---

- La personne qui exploite peut être le titulaire de la marque ou un tiers autorisé
- La preuve du consentement incombe au titulaire de la marque (CJCE 11 mai 2006 C - 416/04 Vitafruit)

# Les modes de preuves

---

- Règle 22 du règlement d'application

3. 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.
  4. 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 76, paragraphe 1, point f), du règlement.
- Directives d'examen : partie 6

# Les modes de preuves

---

- Les déclarations : doivent être corroborées par d'autres pièces telles que des factures qui sont considérées comme le plus approprié pour démontrer l'étendue de l'usage
- Documents promotionnels (catalogues, publicités) doivent être accompagnés d'éléments montrant leur distribution effective
- Les catalogues doivent être corroborés par d'autres preuves
- Possibilité de combiner divers types de preuve entre eux (ex: TPI 27/09/2007 T-418/03)



# Les modes de preuves

---

- Types de preuve fournies:
  - Factures,
  - Bon de commande,
  - Attestation d'imprimeur concernant des bons de commande ou des emballages,
  - Brochure, feuille d'information, emballages, échantillons,
  - Publicité

# Les modes de preuves

## Le contenu des éléments de preuve

- Les factures doivent faire référence à la marque et au produit facturé
- Factures émanant de fournisseur sont inopérantes car ne prouvent pas la mise en vente au public (pas de preuve d'une utilisation publique vers l'extérieur)  
ex: Chambre de recours 22/11/2006 R 179/2006-2

# Les modes de preuve

Moment où les preuves doivent être sollicitées

---

- Demande dans les premières observations en réponse à l'opposition ou à une demande en nullité

# Les modes de preuve

## Moment où les preuves doivent être fournies

---

- Délai imparti par l'office
- Caractère impératif du délai ? Cf. article 74 al. 2 du R 40/94
  - CJCE 13 mars 2007 C-29/05 P Kaul / Bayer (Arcol / Capol)
- Possibilité de produire de preuves nouvelles devant la Chambre de Recours : même arrêt
- Critères :
  - éléments susceptibles de revêtir une réelle pertinence
  - le stade de la procédure auquel la production intervient ne s'oppose pas à leur prise en compte

# Les modes de preuve

Moment où les preuves doivent être fournies

---

- En cas de contestation des preuves possibilité d'en produire de nouvelles

# Les modes de preuve

## Les traductions

---

- L'office peut demander que des traductions, dans la langue de la procédure, soient effectuées.
- Prise en compte des intérêts de deux parties.  
Cout des traductions / nécessité de comprendre le contenu des pièces (des factures standard n'ont a priori pas à être traduites)

# Les modes de preuve

## Les traductions

- L'autre partie peut requérir les traductions qui seront alors demandées par l'office sauf requête abusive
- Délai pour produire les traductions
  - TPI 11 juillet 2007 T-192/04 (Lura Flex / Flex)

# Les justes motifs de non exploitation

---

- Arrêt Armin Häupl 14 juin 2007 C-246/05  
*« Obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec la marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque »*



# Les justes motifs de non exploitation

---

- Exemples :
  - procédures judiciaires dans un EM à l'initiative du titulaire de la marque ne sont pas indépendantes de sa volonté = pas de justes motifs (division d'annulation 25/07/2007 réf. 1324 C)
  - Reconnaissance au niveau national des marques défensives = pas un juste motif (CJCE 13/09/07 C-234/06)

# Les effets de la déchéance

---

- La déchéance est prononcée à l'issue de la période de cinq ans, sauf demande de fixation d'une autre date

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

**SOPHIE MICALLEF**

Avocat à la Cour

GUYOT & MICALLEF

1, rue Madame - 75006 Paris

Tél.: 01 53 58 34 34 – Fax: 01 53 58 34 30

Email: [micallef@guyotmicallef.com](mailto:micallef@guyotmicallef.com)