

L'usage sérieux au sens de l'article 15 du Règlement sur la marque communautaire

Camille Auvret*

INTRODUCTION	661
1. DEUX APPROCHES DE LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE	664
1.1 La place de la marque communautaire dans l'Union Européenne	664
1.1.1 Marque communautaire et marché unique	665
1.1.2 Coexistence des marques nationales et communautaires.	666
1.2 Usage sérieux	667
1.2.1 Définition de l'usage sérieux	668

© Camille Auvret, 2011.

* Étudiante en Master 2 « Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens de l'immatériel » au CEIPI de l'Université de Strasbourg. Dissertation sur la question « Aux termes de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l'adoption du Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, « un usage sérieux au sens de l'article 15 [du RMC] dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté ». Cette position vous semble-t-elle justifiée ? » (Second prix au concours de l'APRAM 2011).

1.2.2	Absence d'usage sérieux : la transposition . . .	669
2.	UNE LECTURE CROISÉE DES DEUX APPROCHES : LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE	671
2.1	L'inadaptation du critère « par pays »	671
2.1.1	Une évolution vers un critère qualitatif	671
2.1.2	Les conclusions de l'avocat général M ^{me} E. Sharpston sur l'arrêt <i>PAGO</i>	674
2.2	Solutions de rechange au critère « par État » de l'usage sérieux	675
2.2.1	Mesures destinées à renforcer le contrôle de l'usage sérieux des marques communautaires	675
2.2.2	Mesures destinées à assurer la complémentarité entre le système national de protection des marques et le système communautaire	677
	CONCLUSION	678

INTRODUCTION

« L'Europe est trop grande pour être unie ; mais elle est trop petite pour être divisée. Son double destin est là ». Cette problématique territoriale, soulevée par le géographe Daniel Faucher, ne pourrait-elle pas être reprise pour la marque communautaire ? La marque communautaire octroie un monopole sur un territoire souvent trop grand pour être exploité dans sa totalité, mais le droit d'exploiter sur un tel territoire est constamment concurrencé par d'autres systèmes de marques à l'étranger. La marque communautaire est donc condamnée à trouver un compromis entre l'étendue du monopole accordé et les obligations d'exploitation du titulaire pour rester, tout comme l'Europe, à l'avant-garde internationale.

La marque communautaire a été instituée par le Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 (aux présentes « RMC ») et définie comme :

tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.¹

Cette innovation permet à travers les outils de la propriété intellectuelle :

un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, [...] l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services.²

1. Article 4 du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

2. Considérant n° 2 du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Contrairement à la marque internationale, la marque communautaire est donc régie par un droit unique applicable à l'ensemble des États membres qui octroie un monopole à son titulaire sur l'ensemble du territoire de l'Union.

La question de l'étendue géographiquement suffisante de la marque communautaire a longtemps été éludée, si bien qu'au congrès annuel de l'ECTA en 2007 le Président en exercice de l'OHMI, Wubbo de Boer³, l'a immédiatement rapprochée du principe de l'usage sérieux, mieux encadré par la doctrine et la jurisprudence. Aujourd'hui, de nombreux auteurs s'accordent à dire que la question de l'usage géographiquement suffisant doit être clarifiée afin d'assurer la pérennité de la marque communautaire ainsi qu'une protection suffisante aux entreprises désirant protéger leur signe dans l'Union Européenne. L'extension territoriale de la protection accordée à la marque communautaire, conséquence inéluctable des différentes vagues d'élargissement de l'Union Européenne, conduit les titulaires à se voir octroyer une protection sans cesse plus large. Il est donc normal que la question de l'obligation d'exploitation dans le marché intérieur soit reconsidérée.

L'encombrement des registres et la difficulté à trouver de nouvelles marques attrayantes découlant de l'engouement croissant pour la marque communautaire a également conduit certains auteurs à reconsidérer les conditions d'exploitation de la marque jugées trop souples.

Dans leur déclaration conjointe n° 10 au sujet de l'article 15 du RMC, le Conseil et la Commission ont estimé qu'« un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté ». Cette déclaration a toujours été suivie par l'OHMI, qui a repris l'interprétation du terme « dans la Communauté » dans ses directives relatives aux procédures⁴. Cette position a été aussi bien adoptée par l'OHMI⁵ que par les juridictions nationales lorsqu'il fallait juger de l'usage sérieux d'une marque pendant cinq années, sous peine de déchéance. Une décision de la Cour d'appel de Paris⁶ a, par exemple, jugé que l'usage d'une marque commu-

3. GRIESMAR (François) et al., *Usus sed non abusus ? Réflexion sur l'usage géographiquement suffisant des marques communautaires*, European Communities Trade Mark Association [en ligne] <http://www.aropi.ch/journal/Usage_MC.doc>.

4. Partie C : directives relatives à la procédure d'opposition – Partie 6 : Preuve de l'usage II.5.2.

5. OHMI div annulation 25 sept 2007 aff. 1780c, pt 23.

6. CA Paris 24 septembre 2008 PIBD 884 III p. 632.

nautaire en Grèce était suffisant pour établir l'usage sérieux de la marque.

Cette déclaration a toutefois été remise en cause par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle dans la décision *Leno Merken c. Hagelkruis Beheer BV*⁷, officiellement soutenue par l'Office danois⁸ et l'Office hongrois^{9, 10} au début de l'année 2010. L'Office Benelux a ainsi jugé que l'usage de la marque communautaire dans un seul pays offrait une protection extensive « injustifiable et indésirable dans l'ensemble de la Communauté [...] faussant la concurrence et réérigant des obstacles à la libre circulation des biens ». Pour Louise Gellman¹¹, l'arrêt *ONEL*, en modifiant subitement le régime d'exploitation de la marque communautaire, a remis en cause la sécurité des utilisateurs. De nombreuses entreprises pourraient désormais voir leur marque communautaire soudainement devenir vulnérable. Afin d'harmoniser les jurisprudences nationales et éclaircir la notion d'usage géographiquement suffisant, une question préjudicielle devrait être adressée à la CJUE lorsque l'affaire sera jugée en appel.

Parallèlement à cette levée de boucliers contre l'interprétation actuelle de l'usage géographiquement suffisant, la Commission européenne a commandé une « étude sur le système des marques en Europe » à l'Institut Max Planck¹². Il sera notamment chargé de réfléchir sur l'étendue territoriale de l'usage sérieux. Le rapport a été remis au 1^{er} trimestre 2011.

Définir l'usage géographiquement suffisant reviendrait à tracer des limites sur une carte de l'Union Européenne afin de déterminer une zone d'usage sérieux minimale. Pour tracer une telle délimitation, un compas est indispensable. Par analogie, l'établissement du critère géographique pourrait s'assimiler à l'utilisation d'un tel instrument. Le compas est une relation entre deux notions,

7. *Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV*, Case 2004448, Office belge de la propriété intellectuelle, 15 janvier 2010.

8. Communiqué de l'Office danois, <www.dkpto.org/updates/dkpto-statement-on-theonel-case.aspx>, consulté le 2 octobre 2010 [En ligne].

9. Communiqué de l'Office hongrois, <www.mszh.hu/English/hirek/kapcsolodo/HPO_statement.pdf>.

10. Summary of Case No. M0900377 « C City Hotel ».

11. GELLMAN (Louise), « Growing pains for the Community Trade Mark », (2010) *Intellectual Property Magazine* 60.

12. Site Internet de l'Institut Max Planck, <http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm>, consulté le 22 octobre 2010 [En ligne].

symbolisées par les deux branches qui, une fois reliées entre elles, définissent les contours d'une autre définition. La dimension géographique de la marque communautaire pourrait ainsi être ce compas, par la réunion de deux « branches » : la place de la marque communautaire dans l'Union Européenne et la notion d'usage sérieux. De leur réunion naîtra l'instrument géographique. La détermination du critère d'usage géographiquement suffisant se caractérisera ensuite par l'utilisation de ce compas. Ce sera l'angle adéquat entre les deux branches du compas, juste dosage entre les deux éléments de la dimension géographique de la marque communautaire.

L'usage géographiquement suffisant doit d'abord être abordé à travers ces deux approches différentes. Ensuite, leur lecture croisée offrira une solution à la question de la détermination de la dimension géographique de la marque communautaire.

1. DEUX APPROCHES DE LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

La marque communautaire diffère de la marque nationale en s'adressant uniquement aux titulaires d'activité d'envergure européenne. Elle a donc comme vocation d'être exploitée sur une partie du marché intérieur. Afin de déterminer le critère géographique de la marque, la dimension géographique de la marque communautaire doit avant tout être cernée. Ces deux approches sont les deux branches indépendantes du compas, définissant cette dimension géographique. D'une part, l'intégration de la marque communautaire dans la logique européenne pourra être appréhendée par l'étude de la place de la marque communautaire dans l'Union Européenne. D'autre part, l'obligation d'exploitation d'une telle marque pourra être appréhendée par la notion d'usage sérieux

1.1 La place de la marque communautaire dans l'Union Européenne

La déclaration conjointe de la Commission et du Conseil n° 10 a suscité de nombreuses controverses en tentant de définir la portée géographique de la marque communautaire. Ces divergences persistent aussi bien sur le rôle de la marque communautaire dans le marché unique que sur sa coexistence avec les marques nationales.

1.1.1 *Marque communautaire et marché unique*

La marque communautaire est à l'origine un instrument utilisé par l'Union Européenne pour favoriser la libre circulation des biens et des marchandises. Ce principe, consacré dans le considérant 2 du RMC, place la marque communautaire au centre du processus de libéralisation des échanges promu par l'Union et apparaît comme l'une des concrétisations du marché unique pour les entreprises. D'aucuns estiment que la déclaration n° 10, en acceptant un usage sérieux dans un seul pays, contrevient à l'idée du marché unique. Mais ce principe revient-il vraiment à fractionner artificiellement le territoire de l'Union ou, *a contrario*, à consolider le marché unique ?

Selon le RMC, l'exploitation de la marque communautaire doit être étudiée au regard du territoire de la Communauté « sans considération de frontières »¹³ et non au regard d'un territoire formé par la somme des territoires nationaux. Cette définition de l'étendue de la protection ainsi que le caractère unitaire de la marque communautaire, consacré dans le considérant 3, rejoignent les deux grands piliers du marché unique européen : les principes de libre circulation et les règles de concurrence¹⁴.

Dans la décision *ONEL*¹⁵, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle a, pour motiver une annulation, considéré qu'une marque communautaire exploitée dans un seul pays de la Communauté conduit à fausser la concurrence et à mettre en place des obstacles à la libre circulation des biens. En permettant, au contraire, aux entreprises de bénéficier d'un seul régime commun qui ne crée aucune discrimination entre les différents États, la marque communautaire contribue à la libre circulation des marchandises et des services. La commercialisation d'une marque communautaire ne saurait en effet être entravée par des barrières réglementaires dans chacun des États membres. Une entreprise qui s'est développée à échelle nationale pourra, par exemple, exporter sa marque dans d'autres États membres sans se voir opposer d'éventuelles règles nationales limitant l'exploitation de la marque sur ces nouveaux territoires.

13. Considérant n° 2 du Règlement (CE) No. 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

14. STUYCK (Jules), « Libre circulation et concurrence : les deux piliers du Marché Commun », in *Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck* (Bruxelles : Bruylant, 1999), vol. II, p. 1477 et s.

15. *Supra*, note 7.

De plus, selon l'OBPI¹⁶, certaines PME ne seraient plus en mesure d'obtenir une protection nationale dans leur propre pays au motif qu'un autre titulaire utiliserait cette même marque dans un autre pays de l'Union. Des entreprises importantes pourraient également détourner l'utilisation de la marque communautaire en déposant 5 ou 6 marques « artificielles » pour le même produit et diviser indûment le marché en bloquant les enregistrements¹⁷. La marque communautaire favorise au contraire les PME en leur permettant d'obtenir, à un coût restreint, une protection sur l'ensemble de l'Union Européenne. La marque communautaire leur offre ainsi la possibilité de se développer localement, puis internationalement, en bénéficiant d'une protection homogène dans l'Union. Les PME peuvent donc choisir la marque communautaire ou la marque nationale selon leurs ambitions de développement et ainsi profiter d'une protection en adéquation avec leur exploitation.

1.1.2 Coexistence des marques nationales et communautaires

La marque communautaire n'a pas proclamé la mort des marques nationales. Bien au contraire, le Considérant n° 3 du Règlement dispose :

Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté.

Les deux régimes viennent donc se compléter. Les marques nationales et marques communautaires ne se font pas concurrence puisqu'elles poursuivent deux objectifs différents : la première, la protection d'un signe à l'échelle nationale, la seconde, la protection d'un signe à vocation communautaire. Pour Mihály Ficsor¹⁸ :

à l'origine, l'un des buts fondamentaux de la marque communautaire était d'établir des relations équilibrées et mutuelle-

16. *Supra*, note 7.

17. *Supra*, note 3.

18. FICSOR (Mihály), « The requirement of genuine use », Regional Conference on the Coexistence of the Trade Community and National Trade Mark Systems in Europe (Budapest, 3 novembre 2009) ; <http://www.hipo.gov.hu/English/RC/Ficsor_M_text.pdf>.

ment complémentaires entre le système des marques communautaires et les systèmes nationaux coexistants sans hiérarchie mais avec beaucoup d'interaction.

Jaroslav Kulikowski ajoute :

le fait d'avoir maintenu deux systèmes juridiques parallèles implique en conséquence la nécessité de diversifier l'obligation d'usage en ce qui concerne respectivement les marques nationales et communautaires, la condition de l'octroi d'une protection juridique étant en réalité l'utilisation de la marque. Par conséquent, l'étendue de protection doit dépendre de l'étendue de l'usage.

Tous s'accordent donc à dire que les marques communautaires et nationales se complètent et assurent des fonctions différentes.

La définition de l'exploitation géographique de la marque communautaire devient donc essentielle pour la différencier des marques nationales. Il paraît légitime d'opposer des marques nationales devant être exploitées dans un seul pays et des marques communautaires devant être exploitées dans plusieurs pays. Or, une marque communautaire peut être une marque exploitée dans un seul pays mais ayant une vocation européenne. Elle pourra, par exemple, n'être utilisée que dans un seul État membre tout en étant connue par les consommateurs d'autres pays qui pourront soit acheter ce produit ou service, soit s'en servir à titre de comparatif. La marque à vocation européenne n'aura donc un usage effectif que dans l'un des États membres bien qu'elle soit connue ou consommée dans d'autres pays. Cette exploitation, développée par l'utilisation d'Internet, touchera en réalité un public plus important que le public national. En revanche, la mise à disposition d'un site Internet en plusieurs langues ne donne pas nécessairement une vocation européenne à la marque.

1.2 Usage sérieux

À quelle occasion l'usage géographiquement suffisant doit-il être apprécié ? Il est souvent associé à l'usage sérieux mais de nombreux auteurs préconisent de distinguer ces deux notions. Au contraire, l'usage géographiquement suffisant est aussi bien évoqué lors de la définition de l'usage sérieux que pour en dénoncer l'absence. Il apparaît comme un des piliers de la bonne exploitation de la marque communautaire dans le cadre de l'Union Européenne.

1.2.1 Définition de l'usage sérieux

La doctrine dominante considère que les notions d'usage sérieux et d'usage géographiquement suffisant doivent être étudiées séparément. Mais ces deux concepts sont, en réalité, extrêmement liés. D'un point de vue sémantique d'ailleurs, les termes « dans la Communauté » venant qualifier le terme « usage sérieux », il ne paraît donc pas pertinent de les considérer séparément.

En comparant les articles 9 et 15 Christopher Morcom¹⁹ déclare ainsi :

l'exigence d'une réputation dans une partie significative d'un territoire représentant un public intéressé peut se justifier par la protection étendue qu'offre l'article 9.1.c aux marques communautaires. Mais l'article 15 du RMC ne requiert pas explicitement un usage dans une partie substantielle de la Communauté, même si une telle partie substantielle serait une preuve de la réputation de la marque. La seule exigence est un « usage sérieux dans la Communauté ».

L'usage géographique ne serait dès lors qu'une des composantes d'un concept plus large, l'usage sérieux.

Dans plusieurs arrêts, la Cour de Justice des Communautés a, elle aussi, utilisé la notion d'étendue géographiquement suffisante pour cerner l'usage sérieux. L'étendue territoriale est alors devenue un critère qualificatif de l'usage sérieux. L'arrêt *VITAFRUIT*²⁰ explicite ainsi clairement la relation entre ces deux notions :

l'étendue territoriale de l'usage est [...] l'un des différents facteurs à tenir en compte dans la détermination de ce qui est sérieux et ce qui n'est pas.

La question de l'étendue géographiquement suffisante sera dès lors pertinente uniquement lorsque l'usage sérieux aura été remis en question. Mais l'usage sérieux doit être entendu sous l'angle européen. L'étude du critère d'étendue géographique suffisante demeure essentielle lors de l'évaluation de l'obligation d'exploitation du titulaire.

19. MORCOM (Christopher), « *Hagelkruis Beheer BV v. Leno Merken BV* « Genuine use in the Community » what does the CTMR require ? », (2010) *The European Intellectual Property Review*.

20. CJCE, 11 mai 2006, *The Sunrider Corporation c. OHMI*, C-416/04 P.

Le critère d'étendue géographiquement suffisante fera ensuite écho aux autres critères de l'usage sérieux. Il devra être intégré dans l'analyse globale de l'usage sérieux et étudié parallèlement à ces critères. Ainsi dans certaines situations, d'autres critères alternatifs seront suffisamment convaincants pour que le juge n'ait pas besoin d'exiger un critère géographiquement suffisant. Dans d'autres cas, l'usage géographiquement suffisant sera le principal critère définissant l'usage sérieux de la marque.

Une évolution jurisprudentielle prônant de plus en plus l'usage sérieux qualitatif au détriment de l'usage sérieux quantitatif assouplit la condition d'usage géographiquement suffisant. La Cour de Justice a ainsi jugé, dans une ordonnance *LA MER* (C-259/02)²¹, que :

lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive.

L'usage sérieux ne saurait donc être cantonné à des critères purement quantitatifs.

1.2.2 Absence d'un usage sérieux : la transposition

De nombreux auteurs ont trouvé, dans la transposition d'une marque communautaire en marque nationale, une contradiction avec la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission. L'article 112.2 a)²² dispose :

La transformation [d'une marque communautaire en marque nationale] n'a pas lieu : a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre.

21. Ordonnance CJCE, 27 janvier 2004, *La Mer c. Laboratoire de la Mer* (C-259/02).

22. Article 4 du Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Pour eux, l'utilisation de l'article défini « l' » indiquerait implicitement un seul État. Ainsi, un usage géographiquement suffisant ne pourrait exister dans un seul État puisque cet exemple est utilisé pour la transposition de la marque communautaire en marque nationale. La marque pourrait alors faire l'objet d'une annulation même si elle est exploitée sérieusement dans un pays.

L'usage sérieux dans un pays d'une marque nationale est différent de l'usage sérieux dans un pays d'une marque communautaire. Une marque communautaire peut donc remplir les critères d'exploitation d'une marque nationale qui ne seront pas suffisants pour une marque communautaire même exploitée dans un seul pays. En effet, pour être valablement considérée comme une marque communautaire, la marque même exploitée dans un seul pays doit prétendre à une exploitation à vocation communautaire.

Selon Christopher Morcom²³, l'article 112.2 a) ne conduit pas non plus à la déchéance de la marque si elle n'est exploitée que dans un seul pays. Ainsi :

par exemple si il y a eu dans les faits un usage sérieux dans d'autres pays, ainsi que dans celui pour lequel l'usage a été prouvé, mais qu'il n'y ait pas de preuves dans les autres pays, le titulaire de la marque communautaire devrait pouvoir faire enregistrer sa marque dans ces pays.

L'article 112 s'applique également si une marque ne remplit pas les conditions d'exploitation d'une marque communautaire mais lorsque par le même usage, elle réunit des conditions d'exploitation dans plusieurs États membres. Luis-Alfonso Durán²⁴ ajoute :

qu'il est donc possible d'obtenir l'annulation pour défaut d'usage d'une marque communautaire, même si elle a fait l'objet d'un usage sérieux dans un ou plusieurs États Membres.

A contrario, l'usage sérieux dans un seul pays de l'Union ne vaut pas nécessairement défaut d'usage sérieux de la marque communautaire.

23. *Supra*, note 19.

24. DURÁN (Luis-Alfonso), « Geographical scope of the use requirement for Community Trade Marks », dans : Harmonisierung des Markenrechts – Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005 (Cologne : Carl Heymanns Verlag, 2005), p. 333-340.

2. UNE LECTURE CROISÉE DES DEUX APPROCHES : LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

La marque communautaire se définit à la fois comme un des instruments phares de l'Union Européenne, destiné à favoriser la libre circulation des produits et des services sans considération de frontières nationales, et comme un outil de développement souple auprès des entreprises, au travers d'une obligation d'usage sérieux de plus en plus considérée qualitativement de manière casuistique et non plus de manière strictement quantitative. Les deux approches offrent donc une vision souple et transnationale de la dimension géographique de la marque communautaire. Il faut maintenant déterminer l'angle entre les deux branches du compas afin de tracer une zone reflétant au mieux la dimension géographique de la marque communautaire. Le critère géographique devra refléter les caractéristiques dégagées par les deux approches, afin de donner à la marque communautaire des atouts pour rester un instrument incontournable dans la stratégie des entreprises : un équilibre entre les obligations et les droits du titulaire de la marque. Un critère géographique « par pays » semble être dès lors inadapté à une telle définition de la dimension géographique et des solutions de rechange doivent être envisagées.

2.1 L'inadaptation du critère « par pays »

D'abord considéré comme un critère adéquat, le critère géographique « par pays » semble de plus en plus être remis en cause par la jurisprudence et par de nombreux juristes, comme l'avocat général E. Sharpston, qui, dans ses conclusions générales sur l'arrêt *PAGO*, semble revenir sur ce critère géographique de la marque communautaire.

2.1.1 Une évolution vers un critère qualitatif

La plupart des auteurs ont vu dans la déclaration conjointe une détermination de l'usage géographique « par État ». Un État suffirait pour caractériser l'usage géographique ou, *a contrario*, l'usage géographique ne serait donc pas conditionné à l'exploitation dans deux États ou plus. Cette détermination par État a très tôt prévalu pour évaluer l'exploitation suffisante d'une marque.

Déjà, dans le projet originel de la Convention de 1964²⁵, il avait été proposé de limiter la délivrance de la marque communautaire à des signes exploités dans plus de trois États. Le Mémoire sur la création d'une marque CEE de 1976²⁶ avait abandonné l'idée d'une détermination par État de l'étendue de la marque communautaire, celle-ci devant satisfaire à « un usage sérieux dans une partie substantielle du marché commun ». Cette définition, jugée trop restrictive, fut finalement abandonnée lors de la rédaction du texte officiel que l'on connaît aujourd'hui.

De nombreux auteurs ont jugé la déclaration conjointe de la Commission et du Conseil trop souple au regard des obligations des titulaires de marques communautaires. Pour Éric Le Bihan²⁷ par exemple, la déclaration a contribué à rendre plus difficiles les recherches pour de nouvelles marques attrayantes et a conduit à un engorgement du système. Cet encombrement est également souligné par François Griesmar et Aliana Heymann²⁸ :

les marques communautaires peuvent représenter d'abord des obstacles à des projets « globaux », contrairement aux marques nationales ou même aux marques OMPI, que l'on peut « traiter » pays par pays ; en outre, les marques communautaires représentent aussi des obstacles pour des projets plus « locaux ».

Pour le directeur de l'Office hongrois de la propriété intellectuelle, Mihály Ficsor²⁹ :

dans un contexte de politique concurrentielle, il y a beaucoup de doutes que la concurrence soit réellement protégée si un titulaire de marque communautaire peut, sur la base de l'exploitation dans un seul État Membre, interdire à d'autres dans des pays de l'Union Européenne éloignés du sien, d'enregistrer une marque communautaire qui rentrerait en conflit avec sa marque.

25. Article 101, projet originel de la Convention de 1964.

26. Mémoire sur la création d'une marque CEE de 1976.

27. LE BIHAN (Éric), « Perte du droit sur la marque : renonciation, forclusion, déchéance, nullité », dans *Jurisclasseur Marques-Dessins et Modèles* (Paris : LexisNexis, 2009), fascicule 7405.

28. *Supra*, note 3.

29. *Supra*, note 18.

La déclaration commune, en associant à nouveau État et étendue géographique suffisante, est ainsi souvent vue comme un assouplissement trop laxiste de l'obligation d'exploitation.

La déclaration vient en réalité préciser les termes de l'article 15, et non ajouter de nouvelles conditions. Il n'est d'ailleurs pas contraignant juridiquement³⁰. La déclaration suggère des pistes d'interprétation. La proposition « un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté » devrait dès lors être interprétée comme un exemple d'application de l'article 15, une précision sur l'usage géographiquement suffisant. Un usage dans un seul pays de l'Union peut donc constituer un usage suffisant à certaines conditions.

L'arrêt *KABUSHIKI*³¹ a, en premier, dépassé ce critère de délimitation géographique en ne prenant pas en compte l'idée de frontières, même régionales (il s'agissait, en l'espèce, d'une marque nationale et non d'une marque communautaire). Au point 37, il est précisé que « usage sérieux suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée ». Ce jugement exige toutefois que l'usage soit effectué sur une partie substantielle du territoire, le tribunal imposant par là « une ampleur d'usage géographique à la notion d'usage » à des marques nationales. Plus tard, d'autres décisions sont allées plus loin en caractérisant l'usage sérieux comme une notion qualitative et non quantitative.

Dans l'arrêt *ANSUL*³², la Cour de Justice a jugé qu'il y a usage sérieux lorsque la marque est utilisée en accord avec sa fonction essentielle, laquelle est de garantir l'identité de l'origine des biens et des services pour lesquels elle a été enregistrée. Au-delà de toute considération quantitative, l'étendue géographiquement suffisante sera étudiée comme un des critères de l'usage sérieux définissant la fonction d'origine de la marque. Cet arrêt invite en définitive à une analyse de la dimension géographique, sans considération de frontières. Le critère qui, en plus d'aboutir à une inégalité entre petits et grands États, pourrait être erroné. Un usage à Malte et Chypre ne répond peut-être pas à une dimension européenne.

30. CJCE 26 février 1991 *Antonissen* aff. C-292/89.

31. TPI, 12 décembre 2002, *Hiwatt c. Kabushiki Kaisha Fernandes* (T39/01).

32. CJCE, 11 mars 2003, *Ansu/Ajax/Minimax* (C40/01).

2.1.2 Les conclusions de l'avocat général Sharpston sur l'arrêt PAGO

Dans ses conclusions sur l'arrêt *PAGO*³³, l'avocat général, Eleanor V.E. Sharpston³⁴ est revenue sur la question de la caractérisation de la renommée de la marque communautaire « par État ». L'arrêt *PAGO* ne concernait pas l'usage sérieux de la marque communautaire (article 15 RMC) mais la renommée des marques communautaires dans l'Union Européenne (article 9 RMC). Bien que ces deux questions soient très différentes, l'étude de la renommée et l'étude de l'usage sérieux empruntent la même démarche : une caractérisation « par État » de l'étendue de ces aspects. L'avocat général est revenu sur la portée de la renommée, abordée tout comme l'usage géographiquement suffisant au travers de la notion d'État membre, à l'aide de deux grands arguments : la réaffirmation du caractère unitaire de la marque communautaire et le manque de pertinence d'un tel découpage autour des frontières.

Tout d'abord, M^{me} Sharpston rappelle le caractère unitaire de la marque communautaire. Un découpage par État contrevient, selon elle, à ce principe. Le territoire de l'Union doit être considéré comme « un tout »³⁵ ; une division par État serait alors une division artificielle et fausse rétablissant des frontières contraires à l'esprit de la marque communautaire.

L'avocat général démontre ensuite la non-pertinence d'une telle division. D'une part, elle est inégalitaire en soi (car ne distinguant pas petits et grands États) ; d'autre part, elle est inefficace dans l'étude économique de la marque communautaire. Une étude casuistique conduisant à une « appréciation d'ensemble de l'affaire »³⁶ permet selon elle une appréciation plus juste de l'emprise de la marque communautaire sur le marché européen. En tenant compte « du public concerné par les produits ou services couverts par la marque, son étendue géographique, sa population et son poids économique dans le cadre du territoire communautaire considéré dans son ensemble »³⁷, l'analyse de la renommée de marque repose sur des arguments plus objectifs pouvant être repris dans chaque cas. Ces

33. CJCE *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6 octobre 2009 (C-301/07).

34. Conclusions de l'avocate générale Eleanor V.E. Sharpston présentées le 30 avril 2009, affaire C-301/07.

35. *Supra*, note 34.

36. *Supra*, note 34.

37. *Supra*, note 34.

critères économiques peuvent être également repris lors de l'évaluation de l'usage sérieux au détriment du seul critère « étatique ». Dans un secteur économique concerné, un exploitant étranger ne pourrait, par exemple, prétendre ignorer une marque concurrente exploitée nationalement dans un autre pays de l'Union. De tels critères permettent d'associer dimension géographique et puissance économique d'une marque communautaire.

2.2 Solutions de rechange au critère « par État » de l'usage sérieux

Si le critère de l'usage géographique n'est pas à lui seul pertinent, il peut notamment, comme le soutenait M^{me} E. Sharpston, être associé à différents critères lors de l'évaluation de l'usage sérieux.

La procédure canadienne de déclaration d'emploi pourrait également servir d'exemple pour faciliter les procédures de déchéance. Au-delà de l'évaluation de l'exploitation des signes, il convient de trouver d'autres solutions encourageant les entreprises à faire bon usage des marques nationales et des marques communautaires afin de préserver le système complémentaire de protection des signes en Europe.

2.2.1 Mesures destinées à renforcer le contrôle de l'usage sérieux des marques communautaires

L'instauration d'autres critères alternatifs permettrait de retenir le critère d'intensité de la marque en prenant en compte aussi bien l'étendue de l'usage, que le public concerné, ou le chiffre d'affaires produit par chaque marque dans l'évaluation de l'usage sérieux d'un signe. L'établissement de ces critères assurerait une sécurité aussi bien aux entreprises titulaires de marques nationales qu'aux entreprises titulaires d'une marque communautaire en conflit avec une marque communautaire. Ces critères pourraient être, par exemple, i) le pourcentage du public concerné, ii) le nombre de personnes touchées dans la Communauté, iii) la renommée dans le secteur concerné, iv) le chiffre d'affaires et, bien sûr, v) l'étendue géographique de la marque. Le titulaire devrait remplir trois de ces cinq critères. Certaines décisions se sont déjà penchées sur la question d'un critère minimal d'usage comme *L & D SA c. OHIM*³⁸. Cette décision a

38. CJCE, 17 juillet 2008, C-488/06 P.

accepté un test d'usage minimum utilisé antérieurement par l'OHMI depuis la décision *Fursac (Société Anonyme) c. Pirelli Sociedad Per Azioni* en 2006. Ce test pourrait alors être étendu et comporter plusieurs conditions à l'usage sérieux d'une marque communautaire, dont l'usage géographiquement suffisant.

Deux éléments de la procédure canadienne en matière de marques pourraient également être repris pour favoriser un usage sérieux effectif des marques communautaires en assurant à la fois une exploitation réelle et géographiquement suffisante. Cette solution en partie proposée par François Griesmar³⁹ et Aliana Heymann⁴⁰, a été reprise et détaillée par Daniel R. Bereskin, Miles J. Alexander et Nadine Jacobson⁴¹. Ils justifient ainsi les composantes de cette procédure canadienne également présente en droit américain par une approche des marques centrée autour de la bonne volonté :

le droit de propriété qu'un titulaire obtient sous la loi canadienne ou américaine n'est pas la marque en tant que telle, mais en réalité la bonne volonté symbolisée par la marque, et la valeur de cette bonne volonté dépend de la proportion de la marque à être exploitée ou connue.

Le premier élément serait une déclaration de bonne intention attestant de la volonté d'utilisation de la marque communautaire pour certains produits ou services. Le deuxième élément serait l'obligation pour le titulaire de la marque communautaire, entre la cinquième et la sixième année suivant l'enregistrement de la marque, de remplir une preuve d'emploi auprès de l'OHMI pour des produits ou biens spécifiques. Ces deux mesures permettraient un contrôle plus approfondi de l'obligation d'exploitation des marques et contribuerait ainsi au désengorgement des marques communautaires en sélectionnant les marques faisant l'objet d'une exploitation fictive.

39. GRIESMAR (François), « E pur si muove ! About the ONEL Decision No. 2004448 of 15 January 2010 and the subsequent controversies » European Communities Trade Mark Association [en ligne] <http://www.ecta.org/IMG/pdf/Griesmar_article.pdf>.

40. *Supra*, note 3.

41. BERESKIN (Daniel R.) *et al.*, « Bona fide intent to use in the United States and Canada », (2010), 100 *The Trademark Reporter*.

2.2.2 Mesures destinées à assurer la complémentarité entre le système national de protection des marques et le système communautaire

Afin d'assurer la promotion de la marque communautaire⁴², les autorités ont instauré des taxes relativement basses pour les titulaires. On a suggéré de les augmenter⁴³. Aujourd'hui, la marque communautaire n'a plus à démontrer sa pertinence et de nombreuses entreprises l'utilisent pour assurer la protection de leur signe dans l'Union Européenne. Des auteurs s'accordent à dire que l'encombrement des registres résulte de taxes trop basses incitant les entreprises à enregistrer une marque communautaire plutôt que des marques nationales. Une hausse des redevances et des autres taxes permettrait un rééquilibrage économique entre les marques communautaires et les marques nationales. Cette hausse assurerait que les entreprises enregistrant des marques communautaires auront réellement l'intention de justifier d'un usage sérieux de leurs marques dans l'Union Européenne.

Pour permettre une meilleure complémentarité entre les marques communautaires et les marques nationales, un système de transposition des marques nationales en marques communautaires pourrait également être mis en place. Il permettrait aux titulaires de marques nationales d'obtenir une marque communautaire par une procédure simplifiée et à un tarif réduit. Cela inciterait les entreprises à déposer initialement une marque nationale qui, lorsqu'elle aurait atteint une dimension européenne, pourrait être convertie en marque communautaire. La marque bénéficierait donc d'un régime de protection nationale et le titulaire serait soumis à des obligations moins contraignantes pendant le développement de la marque. Si celle-ci se révélait potentiellement exploitable dans plusieurs États membres, le titulaire bénéficierait ainsi d'un régime plus favorable pour la transposer en marque communautaire.

42. Observations on the document from the European Commission « Study on the overall functioning of the Trade Mark system in Europe (MARKT/2009/12/D) dated 22/07/2009 », COAPI ; <<http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/coapi.pdf>>.

43. PONTEL (Maytê Ximenes) *et al.*, « Would Genuine use of a Community Trademark in a Single Member State Suffice to Maintain Protection of the Trademark in the Whole European Union Territory in Any Circumstances ? » [en ligne] <http://www.turin-ip.com/research-papers/papers-2008/XimenesPonte-Pandya.FINAL.pdf/preview_popup/file>.

CONCLUSION

La déclaration conjointe du Conseil et du Parlement explicitant l'usage sérieux d'une marque dans l'Union Européenne comme « un usage sérieux [...] dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté » semble dès lors justifiée si cette exploitation répond aux conditions d'usage sérieux requises par l'article 15. Ces conditions devraient permettre une évaluation qualitative de l'usage sérieux de chaque entreprise en prenant aussi bien en compte des critères économiques, que démographiques et géographiques.

La question serait la suivante : l'exploitation de cette marque communautaire sur un territoire donné est-elle suffisante pour justifier d'un monopole dans toute l'Union Européenne ? Si le critère géographique est nécessaire, une division artificielle du Marché Unique ne semble pas pertinente. L'exploitation à échelle nationale d'une marque communautaire pourra avoir des répercussions dans toute l'Union et pourra indiquer l'origine de ce produit à des consommateurs ayant connaissance d'une telle marque, bien que non exploitée dans leur pays. La question de l'usage géographiquement suffisant devra dès lors être reconsidérée lors de l'étude de la condition d'usage sérieux lors de la modernisation du système des marques en Europe entrepris par la Commission européenne.