

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

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

Partie C

Opposition

Section 7 La preuve de l'usage

Obsolète

Table des matières

1 Introduction.....	1380
1.1 La fonction de la preuve de l'usage.....	1380
1.2 Le cadre législatif.....	1380
2 Principes généraux et niveau de preuve.....	1383
2.1 Principes généraux.....	1383
2.2 La qualité de la preuve.....	1384
3 Le lieu de l'usage.....	1386
3.1 L'usage sur le marché «national».....	1386
3.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne.....	1387
3.3 Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné.....	1389
3.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation.....	1389
4 La période de l'usage.....	1391
4.1 Oppositions formées à partir du 23 mars 2016.....	1391
4.2 Oppositions formées avant le 23 mars 2016.....	1392
5 L'importance de l'usage.....	1392
5.1 Critères.....	1392
5.2 Exemples d'usage insuffisant.....	1394
5.3 Exemples d'usage suffisant.....	1398
6 La nature de l'usage.....	1401
6.1 Usage en tant que marque.....	1402
6.1.1 L'utilisation d'une marque conformément à sa fonction.....	1402
6.1.1.1 L'usage de marques individuelles.....	1402
6.1.1.2 L'usage de marques collectives et de marques de certification.....	1404
6.1.2 Usage dans la vie des affaires.....	1405
6.1.2.1 Usage public contre usage interne.....	1405
6.1.2.2 Activité commerciale contre activité promotionnelle.....	1406
6.1.2.3 L'utilisation pour des produits.....	1407
6.1.2.4 L'utilisation pour des services.....	1408
6.1.2.5 L'utilisation dans les publicités.....	1409
6.1.2.6 L'utilisation sur internet.....	1411

6.2 Usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci.....	1414
6.2.1 Usage sous la forme enregistrée – usage simultané de marques indépendantes.....	1415
6.2.2 Usage sous une forme différente de celle qui a été enregistrée.....	1419
6.2.2.1 Ajouts.....	1420
6.2.2.2 Omissions.....	1431
6.2.3 Modification d'autres caractéristiques.....	1441
6.3 Usage en rapport avec les produits et services enregistrés.....	1444
6.3.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la spécification des produits et/ou services.....	1445
6.3.2 La pertinence de la classification.....	1447
6.3.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe».....	1448
6.3.4 L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires.....	1448
6.3.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits/services.....	1449
6.3.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis....	1451
6.3.4.3 Exemples.....	1451
6.3.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées, les services après-vente et le marché secondaire des produits enregistrés.....	1457
6.3.6 L'usage pour la vente des produits du fabricant.....	1458
7 L'usage par le titulaire ou pour son compte.....	1460
7.1 L'usage par le titulaire.....	1460
7.2 L'usage par des tiers autorisés.....	1460
7.3 L'usage de marques collectives et de marques de certification par des utilisateurs autorisés.....	1461
8 Absence de pertinence de l'usage illégal.....	1461
9 La justification du non-usage.....	1461
9.1 Les risques liés à l'activité.....	1462
9.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice.....	1462
9.3 Les enregistrements défensifs.....	1464
9.4 <i>Force majeure</i>	1464
9.5 Les conséquences de la justification du non-usage.....	1465
10 Décisions.....	1465

10.1 La compétence de l'Office.....	1465
10.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage.....	1466
10.3 L'appréciation globale des preuves produites.....	1466
10.4 Traitement des informations confidentielles.....	1467
10.5 Exemples.....	1468
10.5.1 L'usage sérieux a été accepté.....	1468
10.5.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté.....	1473

Obsolète

1 Introduction

1.1 La fonction de la preuve de l'usage

La législation de l'Union européenne établit une obligation sur les marques pour le titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un **usage** sérieux. Le titulaire doit faire un usage sérieux de la marque dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement ([article 18, paragraphe 1, du RMUE](#)). Toutefois, le titulaire dispose d'un «délai de grâce» de cinq ans après l'enregistrement, pendant lequel il ne saurait être exigé d'apporter la preuve de l'usage de la marque pour pouvoir l'invoquer, y compris dans une procédure d'opposition devant l'Office. Durant le délai de grâce, la marque est pleinement protégée du seul fait de son enregistrement formel. Lorsque ce délai prend fin, le titulaire peut être tenu d'apporter les preuves qui **démontrent l'usage sérieux** de la marque antérieure.

La ratio legis de l'exigence selon laquelle le titulaire d'une marque antérieure doit en faire un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 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 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#) 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

L'Office ne recherche pas d'office si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage. Cet examen n'a lieu que lorsque le demandeur d'une MUE 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 RMUE, le RDMUE et le REMUE.

1.2 Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend les dispositions du RMUE, du RDMUE, du REMUE et de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques⁷⁰([la Directive](#)), telles qu'elles ont été transposées dans le droit national des États membres.

[Article 18 du RMUE](#)

⁷⁰ [Directive \(UE\) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques](#)

L'[article 18 du RMUE](#) prévoit les conditions matérielles liées à l'obligation d'utiliser les marques enregistrées.

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'UE n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union 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 de l'UE est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.»

L'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) dispose que l'usage de la marque de l'UE 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 constitue un usage. Ce principe s'applique que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. L'[article 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) dispose que l'apposition de la marque de l'UE sur les produits ou sur le conditionnement des produits dans l'Union, même dans le seul but de l'exportation, constitue également un usage.

Aux termes de l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#), l'usage de la marque de l'UE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

[Article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)

Les conséquences du non-usage dans une procédure d'opposition sont exposées à l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#).

«Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque de l'UE antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'UE, la marque de l'UE antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union 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 de l'UE 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.»

«Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'[article 8, paragraphe 2, point a\)](#), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

En outre, il ressort du libellé de l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), que la preuve de l'usage ne peut être demandée que si le droit antérieur est une **MUE** 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 RMUE](#). Étant donné que les oppositions formées en application de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) ne peuvent être fondées sur des marques de l'Union européenne ou d'autres marques visées à l'[article 8, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#), le demandeur d'une MUE 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 RMUE](#) 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 RMUE](#), aucune demande de preuve de l'usage ne peut être introduite au titre de l'[article 47, paragraphes 2 ou 3](#), pour l'une des marques antérieures invoquées. La raison en est que les marques antérieures éligibles au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) comprennent à la fois des marques produisant des effets dans l'UE et en dehors de l'UE et que le RMUE 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 tout état de cause, il découle de l'exigence spécifique prévue à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) d'établir une relation société principale/agent que, en principe, la marque antérieure a normalement été utilisée par le demandeur, avec l'autorisation, et donc pour le compte, du titulaire de la marque antérieure.

[Article 10 du RDMUE et article 24 du REMUE](#)

Aux termes de la [règle 10, paragraphe 2, du REMUE](#), si, en application de l'[article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE](#), l'opposant doit produire 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 impartit, l'Office rejette l'opposition.

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves de l'usage de la marque doivent être constituées d'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 l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#), les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, aux 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 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 5, du RDMUE](#), une demande de preuve de l'usage peut être soumise en même temps que les observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent aussi être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

En ce qui concerne la langue, les règles générales relatives aux pièces justificatives devant être utilisées dans la procédure écrite devant l'Office s'appliquent, comme le prévoit l'[article 24 du REMUE](#). Dès lors, les preuves de l'usage peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. Néanmoins, conformément à l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#), lorsque les preuves produites ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à présenter une traduction dans cette langue, dans un délai fixé par lui.

[La directive](#)

L'[article 16, paragraphes 1, 5 et 6, de la directive](#) contient des dispositions relatives aux marques produisant des effets dans un État membre qui sont en substance identiques à l'[article 18 du RMUE](#).

L'[article 16, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive](#) est pertinent aux fins de déterminer le délai de grâce pour défaut d'usage d'une marque ayant effet dans un État membre.

La présente section des Directives traite des aspects **matériels** de la preuve de l'usage sérieux. Les aspects **procéduraux** de la preuve de l'usage sont traités dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 5](#).

2 Principes généraux et niveau de preuve

2.1 Principes généraux

Ni le RMUE, ni le RDMUE, ni le REMUE ne définissent ce qu'il faut entendre par «usage sérieux». Toutefois, la Cour de justice (ci-après la «Cour») a établi plusieurs principes importants concernant l'interprétation de cette expression.

Dans son arrêt *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145), la Cour a établi les principes suivants:

- l'usage sérieux est un usage **effectif** de la marque (§ 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 (§ 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 (§ 36);
(⁷¹)
- 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 (§ 37);
- l'usage sérieux 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, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (§ 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 (§ 38);

⁷¹ Le critère d'«identité d'origine» ne s'applique qu'aux marques individuelles. En ce qui concerne la fonction essentielle des marques collectives et de certification et les conséquences pour l'appréciation de l'usage sérieux, voir [point 6.1.1.2](#) ci-dessous.

- 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 (§ 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 (§ 39).

Dans son ordonnance du 27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, 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 concernés dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce. Les **caractéristiques** de ces produits et 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 (§ 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 (§ 24);
- une **règle de minimis** ne peut être fixée (§ 25).

2.2 La qualité de la preuve

L'[article 47 du RMUE](#) exige une **preuve** de l'usage sérieux de la marque antérieure. «L'usage sérieux d'une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

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** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35, et la jurisprudence citée; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 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. Cependant, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d'usage sérieux de la marque en cause (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). L'usage peut toujours être insuffisant même si l'exploitation commerciale a été prouvée dans une certaine mesure.

Conformément à l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage doivent concerner 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 **cumulative** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, point 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.

Chacun des documents produits doit être évalué soigneusement afin de déterminer s'il reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE (voir [point 4](#) ci-dessous) ou un usage sur le territoire pertinent (voir [point 3](#) ci-dessous). ⁽⁷²⁾ 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 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 [point 10.5](#) ci-dessous.

3 Le lieu de l'usage

3.1 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 de l'Union européenne, 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*», arrêt du 19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, point 30, «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». 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 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), 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

⁷² Date de publication de la demande de MUE contestée, si les oppositions ont été formées avant le 23 mars 2016, voir le [point 4.2](#) ci-après.

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 [09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16].

3.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne

Lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, elle doit faire l'objet d'un usage «dans l'Union» (article [18, paragraphe 1](#), et article [47, paragraphe 2](#), du RMUE). Conformément à l'arrêt «*Leno Merken*», l'[article 18, paragraphe 1, du RMUE](#) 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 l'Union européenne (§ 44).

Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l'approche appropriée n'est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE 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 Merken*», 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 (§ 55). L'étendue territoriale n'est qu'un facteur parmi d'autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'usage d'une MUE. En outre, une règle *de minimis* pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Il n'est pas nécessaire que l'usage d'une MUE soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l'ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l'exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée [19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80].

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 (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

D'ailleurs, afin de qualifier de sérieux l'usage d'une MUE, il n'est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne. La possibilité qu'elle ait été utilisée sur le territoire d'un seul État membre ne doit pas être

exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l'usage d'une MUE dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d'un État membre de l'Union, suffisait pour remplir le critère de l'étendue territoriale [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et la jurisprudence citée).

Ainsi, par exemple, l'usage d'une MUE au Royaume-Uni [15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57], voire à Londres et dans ses environs immédiats, peut suffire sur le plan géographique (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). Dans sa décision du 07/03/2013[[R 234/2012-2](#), now (fig.), confirmée par 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57], la chambre de recours a considéré que l'usage d'une marque pour des services de transmission à large bande sans fil relevant de la classe 42 **dans une zone géographique comprenant Londres et la Vallée de la Tamise** suffit pour constituer un usage sérieux au Royaume-Uni et dans l'Union européenne compte tenu de la zone territoriale [Londres étant la plus grande ville du pays et la plus grande zone urbaine de l'Union européenne, avec une «aire métropolitaine comptant une population totale estimée entre 12 et 14 millions», «la première place financière du monde avec New-York», «un centre majeur pour les arts, la science, le tourisme, les médias et les technologies de l'information», dotée d'un profil commercial européen «extrêmement élevé par rapport aux services en question» ([R 234/2012-2](#), § 47) et la Vallée de la Tamise étant «longue de 200 miles et large de 30 miles» et comprenant des «villes très peuplées ayant une activité économique importante» ([R 234/2012-2](#), § 45-46)], de l'échelle, de la fréquence et de la régularité de l'usage et des caractéristiques du marché concerné ([R 234/2012-2](#), § 52).

En d'autres termes, il importe peu qu'une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c'est l'incidence de l'usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s'il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].

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 (c.-à-d. les conditions énoncées à l'[article 18 du RMUE](#)) et non les normes ou pratiques nationales appliquées aux marques de l'Union européenne.

3.3 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 47, paragraphe 3, du RMUE](#)). L'usage dans une partie de l'État membre peut être considéré comme étant suffisant dès lors qu'il est sérieux:

Affaire no	Marque antérieure	Commentaire
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	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).

Lorsque la marque antérieure est une marque internationale ou une marque Benelux, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire des pays concernés par l'enregistrement international ou au Benelux, respectivement.

3.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation

Conformément à l'[article 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union européenne dans le seul but de l'**exportation** constitue également un usage au sens de l'[article 18, paragraphe 1, du RMUE](#). La marque doit faire l'objet d'une utilisation (à savoir apposée sur le produit ou son emballage) sur le marché concerné — soit la zone géographique où elle est enregistrée.

Affaire no	Marque antérieure	Commentaire
04/06/2015, T-430/08 , EU:T:2015:156	STAYER	L'usage sérieux peut découler de l'exportation de produits vers un opérateur unique établi hors d'Europe, qui peut avoir la qualité d'intermédiaire, aux fins de leur vente au consommateur final dans un pays hors UE. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la mise sur le marché des produits dans ce pays hors UE importateur (points 57 à 61).
14/07/2010, R 602/2009-2	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 aux Pays-Bas... (paragraphe 42).

Les preuves relatives 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, 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et suiv. 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, arrêts du 23/10/2003, [C-115/02](#), «Rioglass et Transremar», EU:C:2003:587, § 27; du 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 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 [09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62].

4 La période de l'usage

4.1 Oppositions formées à partir du 23 mars 2016

Si la marque antérieure est soumise à une obligation afférente à l'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 dépôt** ou, si la demande de MUE contestée a une date de priorité, **de la date de priorité** de la demande de MUE contestée. Ainsi, si la demande de MUE contestée a été déposée le 15 juin 2016, ou si cette date était celle de la priorité de la demande de MUE contestée, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2016.

Si la marque contestée est un enregistrement international désignant l'Union européenne, la période effective pour laquelle l'usage doit être prouvé peut simplement être calculée à rebours à partir de la date de l'enregistrement (code INID 151) ou la date de priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, la date de la désignation postérieure de l'Union européenne (code INID 891). Ainsi, si l'enregistrement international contesté a été enregistré, ou si l'Union européenne a été désignée postérieurement, le 15 juin 2016, l'opposant devra apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque au cours de la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2016.

Les preuves relatives à l'usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu'elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l'objet d'un usage sérieux 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 (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Lorsqu'une marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant plus de cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE contestée, 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 (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

4.2 Oppositions formées avant le 23 mars 2016

Pour les oppositions formées avant le 23/03/2016, le système utilisé pour calculer la période pertinente avant l'entrée en vigueur du [règlement modificatif \(UE\) 2015/2424](#) s'applique, selon lequel la période de cinq ans doit être calculée à rebours à partir de la **date de publication** de la demande de MUE contestée. Dans le cas d'EI désignant l'UE contestés, la date équivalente est la date de la première publication de l'EI ou sa publication ultérieure au Bulletin des MUE [25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42].

5 L'importance de l'usage

5.1 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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Dans certaines circonstances, même des **preuves circonstancielles** telles que des catalogues mentionnant la marque, bien 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 [15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.].

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 (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d'affaires peu élevé ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, [C-720/18](#) & [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suiv.).

L'usage sérieux de la marque n'est pas écarté au seul motif qu'il concerne un seul et 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 (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

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 de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La phase initiale de commercialisation d'un produit peut être supérieure à quelques mois, mais elle ne peut pas se prolonger indéfiniment (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55, confirmé par 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Exemples d'usage insuffisant

Affaire	Commentaire
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Les ventes tests de 15 000 bouteilles d'eau sont considérées comme symboliques eu égard à la taille du marché européen (points 34-35).
16/07/2014, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	La requérante a produit une déclaration sous serment signée par le responsable du département des importations et gestionnaire de la qualité, ainsi que des photos, dont une de la devanture d'un magasin Nanu-Nana, et d'autres, non datées, de divers produits, tels que des boîtes en papier pliables, des albums, des calendriers, des autocollants, des blocs-notes, du matériel pour les artistes, des cartes et autres produits en papier, des serviettes, des livres de recettes, des meubles et des articles de décoration intérieure. Les produits représentés sont tous revêtus des étiquettes et des étiquettes autocollantes avec la marque antérieure apposée sur l'emballage. Aucune preuve n'a été fournie quant au chiffre d'affaires dans les déclarations sous serment, et les photos ne sont pas datées (point 33)

Affaire	Commentaire
<p>17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmé par 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum</p>	<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 (points 32 et suiv.).</p>
<p>30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135</p>	<p>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).</p>
<p>27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II</p>	<p>La distribution gratuite à titre d'«échantillons» de 500 kits de ballons en plastique ne saurait constituer un usage sérieux.</p>
<p>20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO</p>	<p>La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un connaissance attestant la livraison de 40 colis de sherry est insuffisante pour établir un usage sérieux.</p>
<p>09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.) / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443, Golf World)</p>	<p>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.</p>

Affaire	Commentaire
<p>20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO</p>	<p>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.</p>
<p>07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 et al.</p>	<p>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.</p>
<p>16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU</p>	<p>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.</p>

Affaire	Commentaire
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	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.
27/10/2008, 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.
21/06/1999, 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.
30/01/2001, 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.

5.3 Exemples d'usage suffisant

Affaire	Commentaire
<p>16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675</p>	<p>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 être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Confirmé par le Tribunal (point 68).</p>
<p>10/09/2008, T-325/06, Capiro EU:T:2008:338</p>	<p>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 MUE 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 (points 48 et 60).</p>

Affaire	Commentaire
<p>27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299</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 (paragraphe 87-90).</p>
<p>25/03/2009, T-191/07, Budweiser EU:T:2009:83</p>	<p>La chambre de recours [20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER / BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 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>

Affaire	Commentaire
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	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 (points 68 à 77).
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	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» (points 42 à 43).
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	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.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmour / VITALARMOR	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.

Affaire	Commentaire
<p>27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl/DURACELL et al.</p>	<p>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.</p>
<p>01/02/2011, B 1 563 066</p>	<p>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.</p>
<p>26/01/2001, B 150 039</p>	<p>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.</p>
<p>18/06/2001, B 167 488</p>	<p>L'opposante 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.</p>

6 La nature de l'usage

L'expression «nature de l'usage» concerne:

- usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, dans la vie des affaires ([point 6.1](#) ci-dessous);

- usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci ([point 6.2](#) ci-dessous); et
- usage de la marque en lien avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée ([point 6.3](#) ci-dessous).

6.1 Usage en tant que marque

6.1.1 L'utilisation d'une marque conformément à sa fonction

6.1.1.1 L'usage de marques individuelles

L'[article 18](#) et l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#) 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 et services concernés**. Ainsi qu'il ressort clairement de l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#), il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, [T-105/13](#), TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux.

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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Par conséquent, à titre d'exemple, les éléments suivants **ne se prêtent pas** à établir un usage sérieux d'une marque:

1. 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, étant donné qu'il ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d'une seule entreprise sous le contrôle de laquelle les produits ou services sont fabriqués ou fournis, et qui, de ce fait, est responsable de la qualité de ces produits ou services (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. l'utilisation en tant qu'**indication géographique (IG)**. La fonction essentielle d'une IG 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 IG est contenue dans une marque individuelle qui garantit aux consommateurs que les produits qu'elle désigne proviennent d'une seule entreprise sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et qui est donc responsable de la qualité de ces produits, l'opposant doit présenter des preuves d'un usage en tant que marque individuelle [07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), ECLI:EU:C:2019:878; §-37-43]. Les preuves de l'usage en tant qu'IG (p.ex. des déclarations générales de conseils régulateurs) ne peuvent servir à démontrer un usage en tant que marque individuelle. Pour plus d'informations sur les indications géographiques, voir les [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[Article 7, paragraphe 1, point j\) du RMUE\]](#).

En fonction des circonstances, les situations décrites ci-après peuvent supporter l'usage sérieux de la marque enregistrée. En effet, l'usage du signe peut avoir plusieurs finalités concomitantes. En conséquence, les usages suivants peuvent également constituer un usage du signe en tant que marque. Toutefois, il convient d'apprécier au cas par cas les finalités pour lesquelles un signe est utilisé.

1. **L'usage d'un signe comme dénomination sociale ou nom commercial** peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Tel n'est généralement pas le cas lorsque la dénomination sociale est simplement utilisée comme indication de magasin (excepté lorsque celle-ci prouve un usage pour des services au détail), apparaît au dos d'un catalogue, ou comme une indication accessoire sur une étiquette (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

En principe, l'usage d'un signe comme **dénomination sociale ou nom commercial** n'est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. La finalité d'une **dénomination sociale** est d'identifier une entreprise qui est en activité. Dès lors, quand l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'un nom de magasin a pour seul objet d'identifier une société ou de désigner une affaire en activité, ledit usage ne peut être considéré comme étant «en rapport avec des

produits ou des services» (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

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 (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

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 (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Par exemple, la mention du nom commercial dans l'en-tête des **bons de commande ou des factures**, selon les modalités de présentation du signe (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44-45) peut se prêter à établir un usage sérieux de la marque enregistrée. Lorsqu'une distinction claire peut être établie entre les deux indications, l'utilisation simultanée de la dénomination sociale et de la marque dans les factures est propre à prouver l'usage du signe en tant qu'indicateur de l'origine commerciale des services fournis, indépendamment du fait que les factures peuvent également faire apparaître d'autres sous-marques [03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84].

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.

2. 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 site web en tant que tel. Toutefois, selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage d'une marque enregistrée (ceci présuppose qu'il permet d'accéder à un site sur lequel apparaissent les produits et services).

Le seul fait que l'opposant a enregistré un nom de domaine contenant la marque antérieure n'est pas suffisant en soi pour prouver un usage sérieux de la marque. La partie concernée doit prouver que les produits ou les services en cause sont proposés sous la marque contenue dans le nom de domaine.

6.1.1.2 L'usage de marques collectives et de marques de certification

Les marques de certification et les marques collectives nationales et de l'UE peuvent également constituer des «marques antérieures» au sens de l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#), sur lesquelles une opposition peut être fondée et, à ce titre, peuvent être soumises à l'obligation d'usage visée à l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#).

Les dispositions du RMUE relatives aux conditions d'usage s'appliquent. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des différentes fonctions de ces marques. L'opposant doit démontrer que les personnes autorisées (voir [point 7.3](#)) ont fait usage de la marque collective ou de la marque de certification conformément à sa fonction essentielle.

La fonction essentielle d'une **marque collective** est de distinguer les produits ou services des membres de l'**association** titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises [20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63]. La caractéristique spécifique des marques collectives est d'indiquer l'origine du caractère **collectif** du commerce des produits ou services, c'est-à-dire d'indiquer que certains produits ou services proviennent d'un membre d'une certaine «collectivité», qui est titulaire de la marque collective, et non une origine commerciale **spécifique** comme c'est le cas avec les marques individuelles. Par conséquent, contrairement à une marque individuelle, une marque collective n'a pas pour fonction d'indiquer aux consommateurs «l'identité d'origine» des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les fabricants, producteurs, fournisseurs ou commerçants qui sont affiliés à l'association titulaire d'une marque collective ne doivent pas nécessairement faire partie du même groupe d'entreprises qui fabriquent ou fournissent les produits ou services sous contrôle unitaire. En réalité, il peut s'agir de concurrents, chacun d'entre eux utilisant, d'une part, la marque collective indiquant leur affiliation à cette association et, d'autre part, une marque individuelle indiquant l'identité d'origine de ses produits ou services. Toutefois, comme une marque individuelle, une marque collective doit être utilisée par les membres de l'association pour créer ou préserver un débouché pour les produits ou services enregistrés [12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076].

La fonction essentielle d'une **marque de certification** n'est pas d'indiquer l'origine **commerciale**, comme c'est le cas des marques individuelles et collectives, mais de différencier les produits et services qui sont certifiés par le titulaire de la marque comme satisfaisant à des normes établies et comme possédant des caractéristiques particulières par rapport à ceux qui ne sont pas ainsi certifiés. Pour que l'usage d'une marque de certification soit considéré comme sérieux, celle-ci doit être utilisée conformément à cette fonction essentielle.

6.1.2 Usage dans la vie des affaires

6.1.2.1 Usage public contre 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 (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

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 (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). L'usage dirigé vers l'extérieur ne signifie pas qu'il s'agit nécessairement d'un usage orienté vers les consommateurs finaux. Par exemple, 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, auxquels l'intermédiaire vend des produits qu'il fait fabriquer par les producteurs d'origine (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Activité commerciale contre 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» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 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 (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

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
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (décision préjudicielle)
<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>	

6.1.2.3 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 «en relation à» des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l'intérieur des points de vente, etc.

Par exemple, 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. Le titulaire de la marque n'aura pas à démontrer qu'elle figurait effectivement sur les produits en tant que tels.

Signe antérieur	Référence de l'affaire
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298

Signe antérieur	Référence de l'affaire
<p>Les éléments de preuve produits pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause peuvent inclure des catalogues. (...) «Il convient de relever que, en plus d'articles d'habillement désignés par différentes marques, plus de 80 articles différents sont proposés à la vente dans ces catalogues sous la marque PETER STORM. Il s'agit de vestes pour hommes et femmes, de pull-overs, de pantalons, de t-shirts, de chaussures, de chaussettes, de chapeaux et de gants dont les caractéristiques respectives sont brièvement décrites. La marque antérieure figure, en caractères stylisés, à côté de chaque article. Dans ce catalogue, les prix des articles en GBP et la référence de chaque article sont indiqués (paragraphe 38 et 39).</p>	

Cependant, la situation est différente lorsqu'une marque est utilisée, par exemple, dans un catalogue, sur des publicités, des sacs ou des factures pour désigner le commerçant et non les produits en tant que tels.

Signe antérieur	Référence de l'affaire
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
<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 n'en portaient pas du tout), mais bien la dénomination sociale ou le nom commercial 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 (paragraphe 31 et 32).</p>	

6.1.2.4 L'utilisation pour des services

Les marques ne peuvent pas être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, l'usage de marques enregistrées pour des services 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
M&P	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935

La marque antérieure était enregistrée dans la classe 42 pour, notamment, les services d'un conseil en brevets. Son utilisation sur des factures, des cartes de visite et dans la correspondance professionnelle a été jugée suffisante pour démontrer l'usage sérieux en relation avec les services d'un conseil en brevets.

STRATEGIES

05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424

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, 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 (points 31-35).

6.1.2.5 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» (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 37).

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

Signe antérieur	Affaire
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
<p>Services: services d'une société d'édition compris dans la classe 41.</p> <p>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.</p> <p>«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).</p>	

Signe antérieur	Affaire
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confirmé par 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113

Produits et services: 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 ce qui a été conclu dans la décision attaquée, de telles publicités ne sauraient apporter la preuve de leur distribution à une clientèle allemande potentielle. Elles ne peuvent pas non plus prouver l'importance d'une quelconque distribution ou le nombre de ventes ou de contrats conclus 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, dès lors qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou services, est généralement assimilée à un usage sérieux.

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.

6.1.2.6 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
SHARP	20/12/2011, R_1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (fig.)
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
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmé par 17/07/2014, C-141/13_P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
L'opposante, une confiserie, titulaire de la marque allemande «WALZERTRAUM» pour des produits relevant de la classe 30, a cherché à prouver l'importance de l'usage de sa marque, en présentant 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 «WALZERTRAUM». Toutefois, les produits ne pouvaient 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 de tels sites. 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 Wikipédia 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
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
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
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

«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 www.cybereuskadi.com 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).

Pour plus d'informations sur les éléments de preuve provenant d'internet, veuillez consulter les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\), point 3.1.4.4.](#)

6.2 Usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci

Lors de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial, sur des produits, des emballages, des informations et du matériel publicitaire, etc. Elles sont normalement utilisées en association avec d'autres informations sur le produit, des messages commerciaux, des éléments décoratifs et souvent avec d'autres marques (marques individuelles, collectives ou de certification) ou des indications géographiques et symboles connexes. Par conséquent, vérifier si la marque a été utilisée «telle qu'elle est enregistrée» peut s'avérer être un exercice difficile.

Cette section traite i) de l'usage simultané de marques indépendantes et ii) de l'usage sous une forme différente qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

[L'article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) dispose que, outre l'usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela s'applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée fait également l'objet d'un enregistrement de marque distinct de la part du titulaire.

L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter à la marque, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Conformément à l'objet de cette disposition, lorsque la marque utilisée dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les deux puissent encore être considérées comme globalement équivalentes.

En s'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a publié une communication commune sur la pratique commune – l'usage d'une marque sous une forme qui diffère de celle qui a été enregistrée ([PC 8](#)) ⁽⁷³⁾. La présente section des Directives est conforme à la PC8.

6.2.1 Usage sous la forme enregistrée – usage simultané de marques indépendantes

Les marques sont souvent utilisées avec d'autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d'une marque sous une **forme identique** à la forme enregistrée, en parallèle avec d'autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes). Cela diffère de l'usage d'une marque sous une **forme différente** de celle qui a été enregistrée (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 et 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d'usage simultané de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) n'est pas applicable. Dès lors, l'usage d'une marque sans aucune modification, y compris l'utilisation simultanée de marques distinctes et indépendantes, est couvert par l'[article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE](#), et non par l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#).

Pour établir un usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu'elles soient utilisées ensemble, restent **indépendantes** l'une de l'autre et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cette situation contraste avec celle où le public les percevra plutôt comme formant **une unité** et non comme des «marques distinctes et indépendantes». En principe, une **interaction** visuelle et/ou conceptuelle entre les éléments qui aboutit à former une unité indissociable empêcherait ces éléments d'être perçus comme des «marques distinctes et indépendantes». Cela nécessite une appréciation globale de divers facteurs, tels que:

- les caractéristiques intrinsèques des marques (éléments dominants et distinctifs; leur position respective; l'usage dans une taille, une police ou une couleur différente; la présence ou l'absence de liens syntaxiques, grammaticaux ou conceptuels, etc.);
- la manière dont les marques sont présentées dans les preuves de l'usage et le contexte de l'utilisation (les pratiques commerciales dans le secteur commercial concerné, la nature des marques, à savoir dénominations sociales, «marques maison» ou marque de base, identifiants de gammes de produits, sous-marques, etc.);
- les éléments de preuve spécifiques permettant d'établir que les marques sont perçues de manière autonome par les consommateurs.

⁷³ disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

L'absence de preuve de l'usage indépendant et de la perception de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée n'empêche pas d'apprécier la question de l'usage simultané sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques et de l'expérience générale des pratiques commerciales dans le secteur commercial pertinent.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404

L'indication «Marqués de Murrieta» fait référence à l'établissement vinicole responsable de la production et de la commercialisation du vin, tandis que «YGAY» identifie le vin en question parmi la gamme de vins commercialisés par le fabricant. L'emploi conjoint des mots «Marqués de Murrieta» et de la marque antérieure sur le même support n'affecte pas la fonction d'identification de la marque antérieure pour les produits en cause. L'utilisation conjointe de plusieurs marques sur des étiquettes de produits, en particulier celles faisant référence à l'établissement vinicole et au produit particulier, est une pratique commerciale courante dans le secteur du vin (points 19 - 25).

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

L'utilisation conjointe d'un élément figuratif et d'un élément verbal sur le même textile ou vêtement ne porte pas atteinte à la fonction d'identification de la marque enregistrée; il n'est pas inhabituel, dans le secteur de l'habillement, de juxtaposer un élément figuratif avec un élément verbal faisant référence au créateur ou au fabricant, sans que l'élément figuratif perde sa fonction d'identification autonome dans l'impression d'ensemble (points 58 60).

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

<p>MAPALVAM</p>		<p>Exemple fictif (CP8)</p>
<p>Les produits pertinents sont les <i>produits pharmaceutiques</i> compris dans la classe 5.</p> <p>La marque telle qu'elle a été enregistrée, MAPALVAM, est utilisée conjointement avec une autre marque distinctive, à savoir une «marque maison» ou marque de base. Dans le secteur pharmaceutique, il est courant que le nom du produit apparaisse conjointement avec la marque maison. La marque telle qu'elle a été enregistrée sera perçue de manière indépendante dans la marque telle qu'elle est utilisée.</p>		

Lorsqu'un **mot distinctif est superposé** à la marque telle qu'elle a été enregistrée, consistant en un élément figuratif, un motif ou une forme **présentant un caractère distinctif faible**, il peut s'avérer difficile de déterminer s'il s'agit d'un cas d'usage simultané ou d'altération de la marque antérieure. La question à se poser est de savoir si la marque originale est toujours perçue de manière indépendante malgré la superposition du mot distinctif. S'il en est ainsi, le cas sera traité comme un usage simultané. Comme indiqué dans l'arrêt du 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, une marque enregistrée qui est uniquement utilisée en tant que partie d'une marque complexe ou conjointement avec une autre marque doit **continuer d'être perçue comme une indication de l'origine du produit** en cause afin que cet usage satisfasse à la notion d'«usage sérieux» au sens de l'article 15, paragraphe 1 du règlement n° 40/94. (L⁷⁴) En revanche, s'il ne peut être établi que la marque figurative, de forme ou de motif originale, est perçue comme une marque indépendante, il ne s'agit pas d'un scénario d'«usage simultané» et l'affaire doit être appréciée au regard des règles d'altération du caractère distinctif (voir point [6.2.2.1.2](#)).

À l'inverse, lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée est une marque figurative ou une marque de forme qui n'est **pas d'un faible caractère distinctif**, la superposition d'un mot distinctif n'affectera normalement pas la capacité de cette marque figurative ou de forme à être perçue comme une marque indépendante, comme dans les exemples d'usage simultané suivants.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

⁷⁴ article 15, **paragraphe 1**, du règlement n° 40/94 correspondait à l'[article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE](#), et non à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#). La disposition correspondant à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) était l'article 15, **paragraphe 2**, point a), du règlement n° 40/94.

		<p>10/10/2017, T-211/14 RENV., FORME D'UN FOUR (3D), EU:T:2017:715</p> <p>recours rejeté, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48</p>
---	---	---

Premièrement, force est de constater que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur pertinent au regard tant de sa forme cylindrique que du mode de fonctionnement induit par cette forme. Dans ces conditions, il a été considéré que ladite marque présentait un caractère distinctif élevé (points 42 et 46). Deuxièmement, le mot «Bullerjan» occupe une petite partie de la structure et est uniquement visible quand la structure est vue depuis la partie avant de la chambre de combustion. Enfin, le panneau sur lequel la marque verbale est inscrite en relief est d'apparence métallique à l'instar de l'ensemble de la structure de sorte qu'il ne se distingue pas vraiment du reste de ladite structure. Ladite marque verbale est donc moins frappante que la forme du produit lui-même. Dans ces conditions, la perception globale de la marque en cause n'est pas modifiée par la présence du panneau sur lequel est inscrite la marque verbale «Bullerjan». Cela est d'autant plus notable que la combinaison entre une forme tridimensionnelle et une marque verbale additionnelle est courante dans le secteur en cause. Par suite, et compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque en cause, cette marque verbale ne remet pas en cause le fait que la forme tridimensionnelle suffit, à elle seule, pour déterminer l'origine commerciale desdits produits (point 47).

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		<p>28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119</p>

Sur la base des éléments de preuve produits, il a été conclu que la marque telle qu'enregistrée était utilisée en tant que marque, à savoir pour identifier l'origine commerciale des produits en cause (points 76, 94 et 98). La superposition de la marque «MIKADO» n'altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle a été enregistrée. À cet égard, il convient de relever, d'une part, que la marque «MIKADO» recouvre partiellement la forme tridimensionnelle constituant la marque antérieure tant sur la tranche des emballages que sur ceux-ci vus de face. Néanmoins, l'ajout de ce mot n'empêchera nullement le consommateur de percevoir la forme et les couleurs de la marque antérieure, dont les deux extrémités demeurent visibles et dont le rapport entre les couleurs jaune et marron est clairement identifiable. Dans ces conditions, la présence de la marque «MIKADO» apparaît comme un élément indépendant et non comme formant une unité avec la marque antérieure (points 99 et 100).

6.2.2 Usage sous une forme différente de celle qui a été enregistrée

Lorsque l'usage simultané de marques indépendantes est exclu, la différence au niveau de la marque telle qu'elle est utilisée doit être appréciée au regard de [l'article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), afin de déterminer si elle altère le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En substance, ce qui sera apprécié, c'est la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée constitue une **variante acceptable ou inacceptable** de sa forme enregistrée.

Cette appréciation comporte deux étapes.

La **première étape** consiste à clarifier ce qui doit être considéré comme le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée en déterminant **quels éléments contribuent au caractère distinctif et dans quelle mesure ils le font** («l'essence distinctive de la marque»). Cela nécessite une appréciation du caractère distinctif et dominant sur le plan visuel **des éléments de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée** sur la base des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments, de leur position relative dans la configuration de la marque et de leurs interactions.

La **deuxième étape** consiste à **identifier les différences dans la marque telle qu'elle est utilisée** et à **évaluer l'incidence des variations**. Il convient d'établir si cette essence distinctive de la marque telle qu'elle a été enregistrée est présente, manquante ou modifiée dans la marque telle qu'elle est utilisée. Cela nécessite une appréciation du caractère distinctif et dominant **des composants ajoutés, omis ou modifiés de la marque telle qu'elle est utilisée**, qui sera fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, sur leur position relative dans la configuration de la marque et sur leurs interactions. Il existe un lien d'interdépendance entre le degré de caractère distinctif d'une marque et l'effet découlant de toute variation. Les marques qui ont un caractère distinctif plus élevé seront peut-être moins influencées par certaines variations que celles dont le caractère distinctif est limité. Les éléments ajoutés ou omis sont plus susceptibles d'affecter le caractère distinctif des marques dont le caractère distinctif est limité (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK/TACK et

al., EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée). Les pratiques du secteur commercial pertinent et la perception du public pertinent doivent également être prises en considération.

Les paragraphes suivants contiennent des orientations et des exemples illustrant l'incidence d'**ajouts** ([point 6.2.2.1](#)), d'**omissions** ([point 6.2.2.2](#)) et de **modifications d'autres caractéristiques**, telles que la position ou les proportions ([point 6.2.2.3](#)), selon que la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un degré de caractère distinctif **moyen** ou **faible**. Bien que la marque telle qu'elle est utilisée puisse contenir une **combinaison** de ces variations, y compris l'omission d'un élément et l'ajout d'un autre (remplacement), les principes ci-dessous peuvent également servir d'orientation dans de tels cas.

6.2.2.1 Ajouts

6.2.2.1.1 Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un caractère distinctif moyen

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif
- Ajout d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique
- Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif

En général, l'ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu'il s'agisse d'un élément verbal ou figuratif, y compris une stylisation ou une couleur) n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
AINHOA	i) AINHOA BIO ii) AINHOA DELUXE (iii) 	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 pourvoi rejeté, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463

Produits et services: classe 3

Territoire: UE

Appréciation: les éléments supplémentaires, tels que «bio» ou «deluxe», sont descriptifs des caractéristiques des produits. Le rectangle représentant un ciel nuageux placé au-dessus de l'élément verbal ne modifie pas l'impression d'ensemble produite par la marque (points 30-32) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166

Produits et services: classes 17, 20, 40 et 42

Territoire: UE

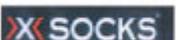
Appréciation: les éléments additionnels, tels que «solutions and products» (solutions et produits), «plasticos Hidrosolubles s.l.» (plastiques hydrosolubles s.l.), parfois aussi précédés par la préposition «by» (par), ne sont que des ajouts mineurs par rapport aux termes «green cycles», qui constituent l'élément dominant de la marque telle qu'elle est utilisée. L'inversion des couleurs de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne suffit pas à affecter le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Les couleurs, bleu, vert et gris, ne sont pas particulièrement originales ou inhabituelles dans les formes enregistrées et utilisées de la marque (points 68 et 69) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		12/05/2016, T-322/14 et T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 recours rejeté, 28/02/2018, C-418/16P , mobile.de, EU:C:2018:128

Produits et services: classe 35

Territoire: Bulgarie

Appréciation: l'apposition de l'élément «.bg» à la fin de la marque n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. Bien que cet élément transmette un message supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'il est couramment perçu comme une indication du nom de domaine de premier niveau associé à la Bulgarie. Cette courte référence territoriale très courante ne possède pas de caractère distinctif particulier. Les marques en cause ont en commun leur élément verbal dominant, elles partagent également les caractéristiques de leur configuration graphique, telles que la police de caractères et l'encadrement, et elles diffèrent par des éléments secondaires brefs et non déterminants quant à leur caractère distinctif (points 57 et 58) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Produits et services: classe 25

Territoire: UE (preuve de l'usage axée sur l'Allemagne, la France et l'Italie)

Appréciation: les éléments verbaux «bionic», «socks» et «technology» revêtent une position secondaire dans la configuration des signes utilisés, dans la mesure où ils sont accolés à l'élément figuratif, composé de la lettre «x» et des deux flèches, qui, compte tenu de sa position et de sa taille, retiendra davantage l'attention du public pertinent. D'autre part, les éléments verbaux «bionic», «socks» et «technology» sont élogieux à l'égard des produits désignés par la marque ou descriptifs de ceux-ci, en ce qu'ils font référence à certaines de leurs caractéristiques. En particulier, le terme «socks» est descriptif du type de produits concernés. Le terme «bionic» sera perçu comme un terme élogieux, désignant le fait d'avoir une force ou des capacités exceptionnelles, en particulier lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements de sport. Le terme «technologie» sera perçu comme une référence aux vêtements de sport «intelligents», pour lesquels la technologie a été utilisée afin d'obtenir des caractéristiques ou des fonctionnalités particulières permettant à ces vêtements de s'adapter à la température ou à l'humidité ambiantes. (points 45-48) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FLAMINAIRE	FLAMINAIRE	08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943
<p><i>Produits et services:</i> classes 16 et 34</p> <p><i>Territoire:</i> Espagne</p> <p><i>Appréciation:</i> les marques telles qu'elles ont été enregistrées et utilisées ne diffèrent que par la forme de la lettre majuscule «A» et l'utilisation d'une police en caractère gras. Ces différences n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 37) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (marque de série), EU:T:2020:22
<p><i>Produits et services:</i> classes 6, 18, 25, 26, 28 et 41.</p> <p><i>Territoire:</i> Royaume-Uni</p> <p><i>Appréciation:</i> le terme «brownies» est clairement lisible dans la forme sous laquelle la marque a été utilisée. Les éléments figuratifs de la marque utilisée ne jouent pas un rôle important dans l'impression d'ensemble produite par la marque et n'ont pas de contenu sémantique intrinsèque qui donnerait à la marque un caractère distinctif ou désignerait les produits concernés. Ces éléments figuratifs se limitent à la présentation du mot «brownies» dans une police de caractères stylisée jaune et à celle du point sur la lettre «i» sous la forme d'une fleur ainsi que, le cas échéant, à celle d'un cadre rectangulaire irrégulier (points 65-67) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>(iii)</p> 	<p>24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263</p>
<p><i>Produits et services:</i> classe 25</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> les lettres M, A et D sont disposées d'une manière particulière dans la marque telle qu'elle a été enregistrée. L'utilisation de différentes combinaisons de couleurs dans les formes dans lesquelles la marque a été utilisée doit être admise, à condition que les lettres ressortent sur le fond (points 41 et 45) – variation acceptable.</p>		

Ajout d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique

L'ajout d'un signe de ponctuation (tel qu'un point ou un point d'exclamation), d'un autre caractère orthographique (tel qu'une apostrophe, un accent, un trait d'union ou un espace) ou d'autres symboles (tels que le pluriel ou le symbole possessif ou la forme abrégée de la société) n'altère normalement pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Toutefois, si le nouvel élément change la perception de la marque, par exemple en modifiant la signification de la marque telle qu'elle a été enregistrée, une conclusion différente peut se justifier.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / FORME D'UNE BOUTEILLE NOIRE AVEC UNE ÉTIQUETTE ORANGE (3D) et al.

Produits et services: classe 33

Territoire: Espagne

Appréciation: l'usage de l'accent n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 28) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION

Produits et services: classe 3

Territoire: Benelux, Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie et Espagne (preuve de l'usage axée sur l'Espagne)

Appréciation: 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, sur lequel la preuve de l'usage est axée. La marque en cause sera simplement perçue comme étant au pluriel plutôt qu'au singulier (point 17) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.

Produits et services: classe 1

Territoire: Allemagne

Appréciation: l'usage de la marque avec le symbole de la marque enregistrée® n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 52 et 53) – variation acceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 Metavit / MEXA-VIT C et al.

Produits et services: classe 5

Territoire: Autriche

Appréciation: l'usage de la marque sous une orthographe différente et l'ajout de la lettre «C» altèrent le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. En effet, les lettres «VIT» sont désormais perçues comme un élément descriptif, «VIT C», qui fait référence à la «vitamine C» – variation inacceptable.

Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

En principe, l'ajout d'un élément distinctif qui **interagit** avec la marque telle qu'elle a été enregistrée de sorte que celle-ci ne peut plus être perçue de manière autonome, mais que l'ensemble sera plutôt perçu comme **formant une unité** (excluant ainsi l'usage simultané de plusieurs marques) altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 pourvoi rejeté, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14

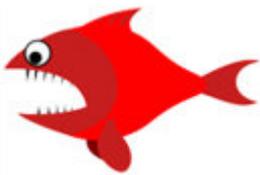
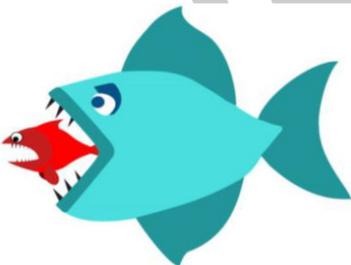
Produits et services: classe 36

Territoire: Espagne

Appréciation: la marque verbale «núñez i navarro» est toujours placée en-dessous d'un cercle dans lequel les lettres «nn» sont insérées et occupe une position centrale. Ensuite, l'élément verbal «núñez i navarro» occupe, en largeur, une place beaucoup plus importante que celle de l'élément verbal «nn», compte tenu du nombre de caractères qui composent chacun d'eux. Les lettres «nn» seront très vraisemblablement perçues comme constituant les initiales des noms de famille «núñez» et «navarro». En tant que noms de famille, les mots «núñez» et «navarro» ne sont pas des termes génériques faisant référence aux services en cause et sont donc pourvus d'un caractère distinctif normal. Dans ces circonstances, l'ajout de l'élément verbal «núñez i navarro» à la marque antérieure altère le caractère distinctif de celle-ci (points 43-46) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

TACK		10/10/2018, T-24/17 D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668
<p><i>Produits et services:</i> classe 16</p> <p><i>Territoire:</i> Espagne</p> <p><i>Appréciation:</i> les factures ne contenaient aucune indication de la marque verbale antérieure TACK en tant que telle, elles faisaient plutôt référence à des noms de produits. La juxtaposition de l'élément «ceys» ne saurait être considérée comme un ajout dénué de pertinence ou négligeable à l'élément «tack». En outre, sur les factures et dans les brochures et catalogues, les éléments «tack» et «ceys» apparaissaient ensemble comme un seul terme ou un seul élément verbal composé de huit lettres. L'élément «tackceys» sur les factures, ainsi que dans le texte des brochures et des catalogues, sera perçu comme une unité indivisible, les deux mots étant accolés. S'agissant des emballages, des extraits de sites internet, des brochures et des catalogues, le mot «tack» apparaît systématiquement en combinaison avec le mot «ceys» et d'une manière figurative. Aucun des éléments de preuve visés ci-dessus ne montre l'utilisation de la marque verbale antérieure TACK sous une forme isolée ou, à tout le moins, à l'écart de l'élément «ceys». (points 54-63) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (CP8)
<p><i>Produits et services:</i> classe 25</p> <p><i>Appréciation:</i> la marque telle qu'elle a été enregistrée est utilisée avec un élément figuratif distinctif (poisson bleu) de telle sorte qu'une seule unité et un nouveau concept sont créés dans la marque telle qu'elle est utilisée (le grand poisson mangeant le petit) – variation inacceptable.</p>		

6.2.2.1.2. Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un faible degré de caractère distinctif

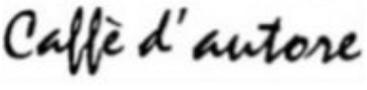
Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif.
- Ajout d'un élément distinctif (interagissant).

Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif, l'ajout d'un élément même non distinctif ou faiblement distinctif est susceptible d'altérer son caractère distinctif. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<p><i>Produits et services:</i> classe 11: Cafetières électriques pour les bars</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> dans la marque telle qu'elle est utilisée, la police de caractères manuscrite spécifique est l'élément le plus distinctif. Cela altère le caractère distinctif de la marque, étant donné que l'utilisation de cette police de caractères manuscrite particulière ajoute à la marque verbale un élément distinctif qui n'était pas présent dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (points 52 et 53) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	<p>(i) </p> <p>(ii) </p>	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: les considérations suivantes sont formulées dans le contexte de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), appliqué par analogie à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) (point 58). La marque en cause est une marque purement figurative présentant très peu de caractéristiques. L'une de ces caractéristiques est l'utilisation de trois bandes noires sur un fond blanc. Cette caractéristique est à l'origine d'un contraste spécifique entre, d'une part, les trois bandes noires et, d'autre part, le fond blanc ainsi que les espaces blancs séparant ces bandes. Dans ces conditions, **eu égard notamment à l'extrême simplicité de la marque en cause et à l'importance de la caractéristique décrite ci-dessus**, le fait d'inverser le schéma de couleurs, même en conservant un fort contraste entre les trois bandes et le fond, ne peut être qualifié de variation négligeable par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause. Il s'ensuit que l'usage de la marque sous la forme de trois bandes blanches (ou claires) sur un fond noir (ou foncé) altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 76-78) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FLAVOUR AND AROMA		Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 31

Territoire: public anglophone

Appréciation: la marque telle qu'elle est enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif. L'élément ajouté BAA-naa-NAA, qui présente également un faible caractère distinctif, est placé au début et interagit avec la marque telle qu'elle a été enregistrée en créant un nouveau concept – variation inacceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469</p>
<p><i>Produits et services:</i> classes 9, 24, 25 et 42</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> le simple ajout à la marque enregistrée d'un élément dépourvu de caractère distinctif, tel qu'un cercle, n'altère pas le caractère distinctif de la marque. L'élément distinctif et dominant de la marque telle qu'elle est utilisée est l'élément qui constitue la marque telle qu'elle a été enregistrée, qui reste clairement reconnaissable. De même, l'utilisation de la couleur bleue n'est pas particulièrement originale et n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 41-55) – variation acceptable.</p>		

Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

L'ajout d'un élément distinctif à une marque possédant un faible degré de caractère distinctif entraîne généralement une interaction entre les deux, de sorte que la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera plus perçue de manière indépendante. Cela altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		<p>28/02/2017, T-766/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU, EU:T:2017:123</p>

Produits et services: classes 29, 30 et 31

Territoire: UE

Appréciation: la marque telle qu'elle a été enregistrée, un motif d'alevins dorés sur fond bleu, présente un faible degré de caractère distinctif. Le public percevra cet élément comme étant décoratif ou destiné à servir de fond. La marque distinctive «LABEYRIE» figure bien en évidence en position centrale sur l'emballage des produits et est superposée à la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 50-54 et 59-60) – variation inacceptable.

6.2.2.2 Omissions

L'omission d'un élément contribuant au caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée est susceptible d'altérer son caractère distinctif.

6.2.2.2.1. Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un degré moyen de caractère distinctif

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Omission d'un élément non distinctif
- Omission d'un élément faiblement distinctif
- Omission d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique
- Omission d'un élément distinctif

Omission d'un élément non distinctif

Lorsque l'élément omis est dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas altéré.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<p><i>Produits et services:</i> classe 5</p> <p><i>Territoire:</i> Portugal</p> <p><i>Appréciation:</i> l'omission du mot «Portugal», qui est descriptif de l'origine des produits, n'altère pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (point 38) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550; confirmé par 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
<p><i>Produits et services:</i> classe 25</p> <p><i>Territoire:</i> Grèce</p> <p><i>Appréciation:</i> l'omission du mot «Beachwear», légèrement stylisé, étant donné qu'il est descriptif du type de produits en cause, n'affecte pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 62 et 63) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<p><i>Produits et services:</i> classes 35, 40, 41 et 42</p> <p><i>Territoire:</i> Allemagne</p> <p><i>Appréciation:</i> les éléments verbaux «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (signifiant «Association pour l'assistance aux hommes d'affaires et aux travailleurs indépendants, association enregistrée»), écrits en petits caractères et occupant une position secondaire dans la marque telle qu'elle a été enregistrée, sont descriptifs des services en cause. Le fait d'omettre cet élément n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 36 et 37) – variation acceptable.</p>		

Omission d'un élément faiblement distinctif

Lorsque l'élément omis présente un faible degré de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera normalement pas altéré. Toutefois, lorsque cet élément faiblement distinctif contribue de manière significative au caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, lorsqu'il est visuellement

dominant ou lorsqu'il interagit avec d'autres éléments, un résultat différent peut être justifié. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950
<p><i>Produits et services:</i> classe 9</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque est essentiellement dérivé du mot «vieta» et non des éléments figuratifs. Cet élément verbal revêt un caractère distinctif élevé et occupe une position importante dans l'impression d'ensemble produite par la marque telle qu'elle a été enregistrée, tandis que ses éléments figuratifs n'ont qu'un caractère distinctif faible et n'occupent qu'une place accessoire dans cette impression d'ensemble. Ces éléments figuratifs, y compris la police de caractères utilisée, ont une incidence visuelle relativement marginale. Le cadre rectangulaire ne présente aucune originalité par rapport aux usages habituels du commerce. Quant aux éléments figuratifs constitués, d'une part, des rectangles de couleur grise séparant les lettres du terme «vieta» et, d'autre part, des rectangles de couleur blanche figurant au milieu des bords du cadre rectangulaire, ils sont de taille très réduite, ne sont pas frappants et ne présentent aucune originalité (points 47 et 48) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730

Produits et services: classe 7

Territoire: UE

Appréciation: l'élément figuratif de la marque telle qu'elle a été enregistrée est essentiellement un cadre soulignant la présence de l'élément verbal distinctif «pal». Il sera perçu comme purement décoratif. Le fait d'omettre cet élément n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 32-38) – variation acceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (CP8)
<p><i>Produits et services:</i> classe 9</p> <p><i>Territoire:</i> public anglophone</p> <p><i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle essentiellement de la combinaison de l'élément verbal «BUBBLEKAT» et des autres éléments de la marque. Malgré le faible degré de caractère distinctif des autres éléments, ils interagissent et sont dominants sur le plan visuel en raison de leur taille et de leur position préminente. L'omission de ces éléments altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation inacceptable.</p>		

Omission d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique

L'omission d'un signe de ponctuation, d'un caractère orthographique (tel qu'une apostrophe, un accent, un trait d'union ou un espace) ou d'autres symboles (tels que le pluriel, le symbole possessif ou la forme abrégée de la société) n'altère normalement pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert

Produits et services: classes 9 et 10

Territoire: UE

Appréciation: l'élément «STOCKERT» est clairement l'élément dominant et le plus accrocheur de la marque. L'ajout ou la suppression du tréma «Ö» n'a pas d'incidence sur le caractère distinctif de l'élément verbal étant donné que les deux petits points au-dessus du «O» dans la marque telle qu'elle a été enregistrée ne constituent pas un élément dominant ou accrocheur, bien que, lorsqu'ils sont présents, ils seront remarqués, en particulier par le public germanophone. Par conséquent, la suppression d'un «tréma» ou la substitution conventionnelle de la lettre «ö» par la diphtongue «oe» ne sont pas considérées comme altérant le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 55) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN / PELASPAN et al.

Produits et services: classe 17

Territoire: Benelux

Appréciation: l'usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée sans le tiret reliant les éléments «PELASPAN» et «PAC» n'altère pas son caractère distinctif (point 25) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.

Produits et services: classe 29

Territoire: Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche et Portugal

Évaluation 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 telle qu'elle a été enregistrée repose toujours sur les grandes lettres noires «Bi Fi», le «B» et le «F» étant des majuscules et les deux lettres «i» des minuscules, sur un fond blanc entouré d'argent. Le fond orange n'est que la couleur de l'emballage du produit (point 45) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	ΑΡΑΛΙΑ	15/09/2011, R 2001/2010-1 , ΑΡΑΝΙ / ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ
<p><i>Produits et services:</i> classe 30</p> <p><i>Territoire:</i> Grèce</p> <p><i>Appréciation:</i> l'omission de la translittération du terme en caractères grecs n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation acceptable.</p>		

Omission d'un élément distinctif

L'omission d'un élément distinctif, qu'il s'agisse d'un mot ou d'un élément figuratif, altère généralement le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, même lorsque ces éléments ne sont pas dominants, pour autant qu'ils ne soient pas négligeables.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<p><i>Produits et services:</i> classe 9</p> <p><i>Territoire:</i> Espagne</p> <p><i>Appréciation:</i> les éléments verbaux «light technology» ont été omis dans la marque telle qu'elle est utilisée. Compte tenu de l'importance, dans une marque complexe, des éléments verbaux, qui permettent normalement au public pertinent de se référer à ces marques, compte tenu du fait qu'il s'agit de mots étrangers peu susceptibles d'être compris par le public espagnol et compte tenu de la manière dont ils sont intégrés dans la marque figurative, l'omission de ces éléments verbaux altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 27 et 32) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

 <p>Sabores de Navarra</p> <p><i>La Sabiduría del Sabor</i></p>		<p>21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39</p>
<p><i>Produits et services:</i> classe 29</p> <p><i>Territoire:</i> UE (éléments de preuve axés sur l'Espagne)</p> <p><i>Évaluation:</i> Premièrement, les termes «Sabores de Navarra» (en français, «goûts/saveurs de Navarra») renvoient à des sensations ou des impressions évoquant une région du nord de l'Espagne. Ainsi, ces éléments peuvent être perçus par le public hispanophone comme étant descriptifs de l'origine géographique des produits en cause. D'autre part, le terme «sabores» (en français, «saveurs») peut être perçu comme une indication d'une qualité des produits, à savoir leur saveur. Il s'ensuit que les éléments «Sabores de Navarra» doivent être considérés comme étant essentiellement descriptifs.</p> <p>Les éléments «La Sabiduría del Sabor», compte tenu de la signification des termes «La Sabiduría» (en français, «sagesse») et de celle du terme «sabor» (en français, «saveur»), constituent un jeu de mots et ne sauraient être considérés comme étant descriptifs. Il s'ensuit que le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée provient essentiellement des mots «La Sabiduría del Sabor» (points 31-45) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV
<p><i>Produits et services:</i> classes 32 et 33</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> pour une gamme de boissons qui est décrite dans les éléments de preuve comme «a new brand of fashionable drinks» (une nouvelle marque de boissons à la mode), le mot «FASHION» (mode) seul possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant. En revanche, le mot «TV» ne fait ni allusion à des boissons ni à la notion de mode. En tant que tel, l'élément verbal «TV» constitue non seulement un élément distinctif, mais aussi l'élément le plus distinctif de la marque en cause (point 34) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2 , SCORPIO / ESCORPION (fig.)
<p><i>Produits et services:</i> classes 1, 3 et 4</p> <p><i>Territoire:</i> Espagne</p> <p><i>Appréciation:</i> la marque telle qu'elle a été enregistrée est fortement caractérisée par la présence de l'élément figuratif. Toutefois, les documents produits ne démontrent aucun usage de l'élément figuratif contenu dans la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 19 et 20) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		31/03/2020, R 2111/2019-4 , natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)
<p><i>Produits et services:</i> classe 42</p> <p><i>Territoire:</i> Espagne</p> <p><i>Appréciation:</i> l'élément figuratif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas perçu comme purement ornemental ou décoratif. Il s'agit d'un dessin vraiment unique combinant différentes lignes, formes et couleurs qui sont visuellement assez accrocheuses et dotées de personnalité et de leur propre caractère distinctif. Il possède un certain degré de créativité et d'imagination artistique. Il occupe près de la moitié de la marque. Par conséquent, il ne saurait être considéré comme négligeable. Étant donné que l'élément figuratif est dominant sur le plan visuel et qu'il n'est pas négligeable, son omission altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 26-28) – variation inacceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

		<p>15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974</p> <p>recours rejeté, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461</p>
<p><i>Produits et services:</i> classe 25</p> <p><i>Territoire:</i> France.</p> <p><i>Appréciation:</i> l'élément graphique de la marque telle qu'elle a été enregistrée, constitué d'une signature stylisée, disparaît complètement de la marque telle qu'elle est utilisée et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique, symétrique et statique. La marque sous sa forme enregistrée attire l'attention par l'asymétrie et le dynamisme conférés par le mouvement des lettres, de la gauche vers la droite. Les différences susmentionnées ne sont pas négligeables et les marques ne peuvent pas être considérées comme globalement équivalentes, au sens de la jurisprudence (points 22-24) – variation inacceptable.</p>		

6.2.2.2.2. *Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un faible degré de caractère distinctif*

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Omission d'un élément distinctif non distinctif
- Omission d'un élément faiblement distinctif

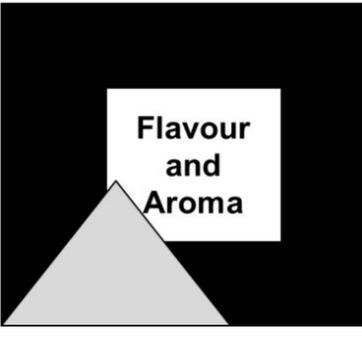
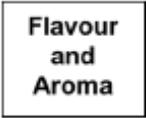
Étant donné qu'une marque possédant un faible degré de caractère distinctif ne contient aucun élément présentant un caractère distinctif moyen, le scénario d'une «omission d'un élément distinctif» n'existe pas.

Omission d'un élément non distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif et que l'élément omis n'est pas distinctif, en règle générale, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas altéré. Toutefois, un résultat différent peut être justifié dans les cas où le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle exclusivement de la combinaison d'éléments non distinctifs.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

		<p>Exemple fictif (PC 8)</p>
<p><i>Produits et services:</i> classe 30</p> <p><i>Territoire:</i> public anglophone</p> <p><i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle de la combinaison de formes géométriques simples et de mots descriptifs. La combinaison de ces éléments confère à la marque un caractère distinctif dans son ensemble, de sorte que l'omission d'une partie de ces éléments altère le caractère distinctif de la marque – variation inacceptable.</p>		

Omission d'un élément faiblement distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif, l'omission d'un élément faiblement distinctif peut entraîner une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, en particulier si l'élément omis est dominant sur le plan visuel ou lorsque le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle de la combinaison d'éléments ayant un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		<p>15/09/2015, T-483/12, LOTTE (fig.)/KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635</p>

Produits et services: classe 30

Territoire: Allemagne

Appréciation: la marque est enregistrée en tant que marque figurative et non en tant que marque tridimensionnelle hexagonale. La marque ne comporte pas non plus de représentation de deux panneaux hexagonaux équilatéraux, accolés respectivement sur un sixième du côté supérieur et un sixième du côté inférieur de la reproduction de ladite marque, indiquant que, une fois tous les panneaux pliés, ils peuvent constituer une boîte hexagonale. Les représentations de l'emballage, telles qu'elles ressortent des éléments de preuve, ne reproduisent pas le triple effet qui se dégage de l'image des trois panneaux rectangulaires qui caractérise cette marque. Cela altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 111-117) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (PC 8)
<p><i>Produits et services:</i> classe 31</p> <p><i>Appréciation:</i> le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré découle d'une combinaison d'éléments non distinctifs et faiblement distinctifs, à savoir le mot «Bio» et la stylisation de la lettre O ressemblant à un chat. La combinaison des deux éléments confère à la marque dans son ensemble un caractère distinctif – variation inacceptable.</p>		

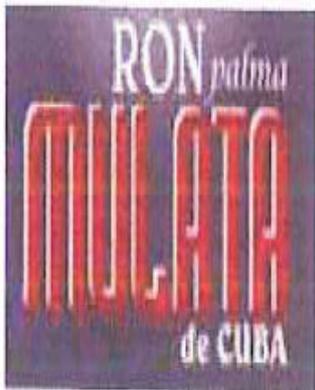
6.2.3 Modification d'autres caractéristiques

Le fait de modifier la position ou les proportions des éléments de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou de passer d'une police de caractères majuscules/minuscules à une autre, pour autant que ces éléments ne s'écartent pas de manière significative de la façon habituelle d'écrire, n'affecte pas, en général, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Toutefois, une «majusculation irrégulière» ou d'autres ajouts qui peuvent influencer la manière dont les éléments sont perçus (par exemple, lorsque l'ordre inversé des éléments verbaux entraîne une signification différente ou lorsqu'une partie de l'élément verbal, mise en évidence graphiquement, prend une signification propre) peuvent conduire à une conclusion différente.

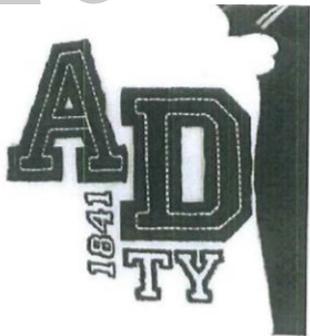
Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<p><i>Produits et services:</i> classe 29</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> les étiquettes de bouteilles étant étroites, il n'est pas inhabituel que la marque verbale soit disposée sur deux lignes. L'ajout de l'élément graphique semi-circulaire ne modifie pas l'impression d'ensemble produite par la marque (points 47-à49) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<p><i>Produits et services:</i> classe 33</p> <p><i>Territoire:</i> UE</p> <p><i>Appréciation:</i> la disposition et les proportions différentes des éléments verbaux «PALMA» et «MULATA» dans la marque telle qu'elle est utilisée n'introduisent pas de changement de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 34-36) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

		<p>24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419</p>
<p><i>Produits et services:</i> classes 35, 40, 41 et 42</p> <p><i>Territoire:</i> Allemagne</p> <p><i>Appréciation:</i> tant la forme enregistrée que la forme utilisée de la marque comprennent le mot «BUS» et l'élément figuratif constitué 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. (point 35) – variation acceptable.</p>		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
<p>AD-1841-TY</p>	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714</p>

Produits et services: classe 25

Territoire: France.

Appréciation: les trois principaux composants de la marque telle qu'elle a été enregistrée, à savoir les éléments «AD», «1841» et «TY», sont toujours présents simultanément dans les marques telles qu'elles sont utilisées, bien qu'une certaine différence de disposition et de taille ainsi qu'une stylisation particulière puissent être constatées. Par ailleurs, ils restent toujours lisibles et identifiables dans les formes utilisées (points 73-76) – variation acceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Exemple fictif (CP8)
<p><i>Produits et services:</i> classe 25</p> <p><i>Territoire:</i> public anglophone</p> <p><i>Appréciation:</i> bien que les deux éléments verbaux du signe tel qu'il a été enregistré soient présents dans la marque telle qu'elle est utilisée, leur utilisation dans un ordre inverse modifie la signification de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation inacceptable.</p>		

6.3 Usage en rapport avec les produits et services enregistrés

Conformément à l'[article 18 du RMUE](#), 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 47, paragraphe 2, première phrase, du RMUE](#), 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 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE](#) 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 43 du règlement n° 40/94 [devenu l'[article 47 du RMUE](#)] 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».

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 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 MUE 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, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 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, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

6.3.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la spécification 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	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	Chaussures	Commerce de détail de chaussures	Non conforme (§ 47-48).

Affaire	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	<i>Chaussures</i>	<i>Services de détail relatif à des chaussures</i>	Non conforme (§ 32).
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants</i>	<i>Langes, culottes pour incontinence</i>	Non conforme, même si les produits spécifiques peuvent être vendus en pharmacie (§ 14-16).
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.) / GEO	<i>Services de télécommunication de la classe 38</i>	<i>Fourniture d'une plateforme d'achat sur internet</i>	Non conforme (§ 16).
03/05/2004, R 68/2003-2 , SWEETIE / SWEETY	<i>Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; extraits concentrés de fruits et d'agrumes; confitures; sucre, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie</i>	<i>Crèmes pour desserts aromatisées à la fraise, au caramel ou au chocolat</i>	Non conforme (§ 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al.	<i>Langes en textile pour bébés de la classe 25</i>	<i>Langes jetables en papier et cellulose (classe 16)</i>	Non conforme (§ 29).
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.)	<i>Administration, représentation et conseils généraux de la classe 35 et projets techniques, économiques et administratifs de la classe 42</i>	<i>Administration de fonds et d'actifs personnels ou affaires immobilières (classe 36)</i>	Non conforme (§ 39).
31/05/2011, B 1 589 871	<i>Commutateurs électriques et «parties de lampes»</i>	<i>Appareils d'éclairage</i>	Non conforme.
25/11/2002, B 253 494	<i>Services d'éducation</i>	<i>Services de divertissement</i>	Non conforme.

Affaire	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
28/04/2011, B 1 259 136	<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.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , 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 (§ 25 par analogie).

6.3.2 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 généralement 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, 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», «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.

6.3.3 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 [point 6.3.4](#) 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.

6.3.4 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 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE](#) 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.

6.3.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits/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.»

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; voir aussi 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

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 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE](#) 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 (§ 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 (§ 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. 1. une marque a été enregistrée pour une **catégorie** de produits ou de services:
 - a. (a) suffisamment large pour couvrir un certain nombre de sous-catégories autrement que de façon arbitraire;
 - b. (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 ou de la ou des sous-catégories initiales plus générales. Voir les exemples au [paragraphe 6.3.4.3](#) 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 6.3.4.3](#) 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 attaqué	Affaire
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (déchéance)
<p>L'usage avéré d'une marque pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettrage décoratif; • ensembles de performances améliorés; • couvercles pour rangements; • jeux de pneumatiques et jeux de pneumatiques complets pour l'été et l'hiver; et • plaques de seuil de porte. <p>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.</p>	

Dans le cas d'une marque enregistrée pour une **catégorie large de produits et de services qui n'est pas suffisamment claire et précise** pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection, il devrait être possible, en principe, de déterminer l'étendue

précise par la preuve de l'usage (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Les principes généraux énoncés ci-dessus sont applicables. Pour de plus amples informations sur les termes peu clairs ou imprécis, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services, paragraphe 1.5.2.](#)

6.3.4.2 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. (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 (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

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

6.3.4.3 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 (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Si les produits ou les services visés revêtent plusieurs finalités, il n'est pas possible de créer, de façon non arbitraire, des sous-catégories distinctes en considérant de manière isolée chacune de ces finalités (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).

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. L'origine géographique des produits n'est pas pertinente. Même si l'origine géographique des vins est un facteur important lors de leur sélection, ce facteur ne revêt pas une importance telle que des vins d'appellations d'origine différentes puissent constituer des sous-catégories de produits susceptibles d'être envisagées de manière autonome (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Signe antérieur	Affaire
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
<p>Produits et services: 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 attaqué	Affaire
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Déchéance
<p>Produits et services: <i>chaussures</i> de la classe 25.</p> <p><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> l'usage a été prouvé uniquement pour les «chaussures pour femmes», qui constituent une sous-catégorie suffisamment distincte au sein de la catégorie large correspondant aux «chaussures». Le consommateur ciblé ne souhaite pas simplement répondre au besoin spécifique de couvrir et protéger ses pieds, mais il recherche spécifiquement des chaussures pour femmes. Les réalités du marché soutiennent également cette division: un grand nombre de boutiques de chaussures proposent exclusivement des chaussures pour femmes ou séparent physiquement la section «chaussures pour femmes» des autres chaussures (paragraphe 32, 39-42).</p>	

Signe attaqué	Affaire
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO Déchéance

Produits et services: vêtements de la classe 25.

Appréciation de la preuve de l'usage: 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, par exemple des tee-shirts, des bermudas, des cuissards de cyclistes et des sous-vêtements féminins (paragraphe 21). 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 MUE 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).

Signe antérieur	Affaire
	19/01/2009, R 1088/2008-2 , EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); confirmé par 15/12/2010, T-132/09 , Epcos, EU:T:2010:518

Produits et services: appareils et instruments de mesure de la classe 9.

Appréciation de la preuve de l'usage: 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).

Signe attaqué	Affaire
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG Déchéance

Signe attaqué	Affaire
<p>Produits et services: appareils de chauffage, de génération de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'approvisionnement en eau de la classe 11.</p> <p>Appréciation de la preuve de l'usage: 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 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).</p> <p>Conclusion: l'usage a été jugé établi pour les «appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation».</p>	

Signe attaqué	Affaire
<p>LOTUS</p>	<p>02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS Déchéance</p>
<p>Produits et services: 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 «<i>Aladin</i>» (14/07/2005, T-126/03, <i>Aladin</i>, EU:T:2005:288), les «<i>corsets, cravates, bretelles</i>» relèvent tous de l'expression générique «<i>vêtements et sous-vêtements</i>». 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
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
<p>Produits et services: 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><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> 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
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
<p>Produits et services: 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><i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> 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 recours considère que la MUE antérieure est, aux fins de l'examen de l'opposition, réputée uniquement enregistrée pour les «<i>additifs pour alimentation animale</i>» de la classe 31.</p>	

Signe antérieur	Affaire
VIGOR	18/11/2015, T-361/13 , VIGOR / VIGAR
<p>Produits et services: tout type de brosses et brosseuse, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène, compris dans la classe 21.</p> <p>L'usage établi d'une marque pour des balais, des brosses et des éponges, parmi d'autres produits, a été considéré comme une preuve de l'usage suffisante pour les produits «tout type de brosses et brosseuse, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène» pour lesquels la marque était enregistrée. Le Tribunal a indiqué que ces articles de ménage et de cuisine ne constituent pas une catégorie suffisamment large pour qu'il faille y distinguer des sous-catégories par rapport auxquelles un usage effectif devait spécifiquement être prouvé. Il y a plutôt lieu de considérer qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de cette catégorie de produits.</p>	

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	Adéquat	Inadéquat
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires.</i>	<i>Aérosols doseurs contenant des corticoïdes, délivrés uniquement sur ordonnance.</i>
23/09/2009, 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>
16/06/2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	<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>

Affaire	Adéquat	Inadéquat
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Préparations à base de calcium.</i>	<i>Produits pharmaceutiques.</i>

6.3.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées, les services après-vente et le marché secondaire 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 (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 et suiv.).

- 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
Minimax	11/03/2003, C-40/01
Produits et services: extincteurs et produits apparentés contre pièces détachées et services après-vente. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> 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. 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 47, paragraphe 2, du RMUE](#).

Dans l'arrêt *Testarossa*, la Cour de justice a confirmé qu'en principe, la **revente ultérieure de produits d'occasion** portant la marque ne constitue pas un usage sérieux (22/10/2020, [C-720/18](#) & [C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Toutefois, elle a considéré que la revente de produits d'occasion portant la marque **par**

Le titulaire peut être prise en compte comme preuve de l'usage de cette marque. Le fait que le titulaire de la marque ne puisse interdire à des tiers d'utiliser sa marque pour des produits déjà mis sur le marché sous cette marque n'exclut pas qu'il puisse l'utiliser lui-même pour de tels produits. Si le titulaire de la marque concernée utilise effectivement cette marque, **conformément à sa fonction essentielle**, qui est de garantir l'**identité d'origine** des produits pour lesquels elle a été enregistrée, lors de la revente de produits d'occasion, un tel usage est susceptible de constituer un «usage sérieux» (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6 L'usage pour la vente des produits du fabricant

Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis comme suit dans la note explicative de la classification de Nice:

... le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple: par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat.

Il ressort de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» renvoie à **trois caractéristiques essentielles**, à savoir, premièrement, que ces services ont pour objet la vente de biens aux consommateurs, deuxièmement, qu'ils sont fournis à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d'acheter ces biens commodément et, troisièmement, qu'ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «**tiers**» bénéficiant du «regroupement de produits **divers**» sont les différents fabricants à la recherche d'un débouché pour leurs produits.

Le Tribunal a jugé que l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d'un assortiment des produits proposés à la vente et en l'offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu'avec un concurrent (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Par exemple, la notion de «services de vente au détail» comprend les services fournis par une galerie commerciale à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d'acheter les biens commodément et au bénéfice des enseignes qui occupent la galerie concernée (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Le Tribunal a confirmé que les services peuvent également faire l'objet d'un commerce de détail, dans la mesure où il existe des situations dans lesquelles un opérateur économique sélectionne et présente un assortiment de services de tiers afin que le consommateur

puisse choisir parmi ces services auprès d'un interlocuteur unique (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

De même que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35, de même la simple vente par le fabricant de ses propres produits dans son magasin ou sur son site web ne constitue pas un usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35. La vente par le fabricant de ses propres produits n'est pas un service indépendant mais une activité couverte par la protection conférée par l'enregistrement des **produits**. Il ne serait pas approprié d'assimiler la protection conférée par l'enregistrement de produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l'enregistrement de services de vente au détail relevant de la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services auxiliaires (tels que le maintien d'un point de vente avec des vendeurs, la publicité, le conseil, le service après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de «service» rémunéré qu'à condition qu'elles ne fassent pas partie intégrante de la mise en vente des produits (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque en rapport avec des activités qui font partie intégrante de la mise en vente de ses propres produits, il n'y a pas d'usage pour des services de vente au détail de ces produits dans la classe 35. Cette interprétation est également confirmée par les exemples d'usage (contrefaçon) prévus à l'[article 9, paragraphe 3, du RMUE](#).

Une telle activité de vente ne serait pas non plus conforme à la définition de «services de vente au détail», telle qu'elle figure dans la note explicative de la classification de Nice et est interprétée par le Tribunal, dans la mesure où elle ne comporte aucun avantage pour les fabricants tiers. Dès lors, une caractéristique essentielle des services de vente au détail est absente.

En outre, l'usage sérieux doit être compatible avec la fonction essentielle d'une marque. La marque utilisée en rapport avec un point de vente pour les produits du fabricant permet de distinguer ces **produits** de ceux d'autres fabricants, mais pas de distinguer les **services** fournis par le biais de ce point de vente de ceux fournis par le biais d'autres points de vente. Les fabricants qui vendent leurs propres produits dans leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des **produits** qu'ils vendent, mais ils ne sont pas en concurrence sur le marché des **services de vente au détail**, qui vise les fabricants tiers. L'exploitation d'un magasin par le fabricant dans le **seul** but de vendre ses propres produits exclut la mise en vente de produits concurrents de fabricants tiers.

Toutefois, l'usage sérieux pour des services de vente au détail ne saurait être refusé si, dans le cadre du rassemblement de produits proposés par des tiers, l'opposant inclut, outre les produits proposés par d'autres marchands, des produits qu'il fabrique lui-même.

7 L'usage par le titulaire ou pour son compte

7.1 L'usage par le titulaire

Conformément à l'article [18, paragraphe 1](#), et à l'article [47, paragraphe 2](#), du RMUE, c'est généralement le titulaire qui doit faire de la marque enregistrée antérieure un usage sérieux. Ces dispositions visent également l'usage de la marque par le titulaire précédent alors qu'il possédait la marque.

7.2 L'usage par des tiers autorisés

Aux termes de l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#), 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 (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). 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 (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 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 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (ensuite confirmé par 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). 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, si l'Office doute 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.

7.3 L'usage de marques collectives et de marques de certification par des utilisateurs autorisés

Les **marques collectives** sont généralement utilisées non pas par l'association du titulaire, mais par les membres de celle-ci. Dans le cas des marques collectives de l'UE, ce principe découle de l'[article 78 du RMUE](#), qui dispose que l'usage fait par toute personne habilitée satisfait à l'obligation d'usage.

Les **marques de certification** ne sont pas utilisées par leurs titulaires mais par des utilisateurs autorisés et visent à garantir aux consommateurs que les produits ou services possèdent une caractéristique particulière. Dans le cas des marques de certification de l'UE, ce principe découle de l'[article 87 du RMUE](#), qui dispose que l'usage par la personne habilitée conformément au règlement d'usage de la marque de certification satisfait à l'obligation d'usage.

8 Absence de pertinence de l'usage illégal

Pour que l'usage d'une marque réponde aux conditions d'usage prévues aux articles [18](#) et [47](#) du RMUE, 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 58, paragraphe 1, point c\)](#), du RMUE, ou en vertu des dispositions du droit national, est sans incidence sur la constatation de l'usage «sérieux» aux fins de l'évaluation des marques antérieures dans une procédure d'opposition. Les sanctions prévues en cas d'usage trompeur sont l'annulation ou la déchéance, selon le cas, ou l'interdiction de l'usage (prévue par l'[article 137, paragraphe 2, du RMUE](#)).

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 sur le fonctionnement de l'Union européenne ou les règles nationales). De même, le fait que l'usage puisse porter atteinte aux droits de tiers est sans importance.

9 La justification du non-usage

Conformément à l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#), 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 (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 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 (14/05/2008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

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 47, paragraphe 2, du RMUE](#), car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

9.2 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 (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA); 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 no
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
<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 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 (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Signe antérieur	Affaire no
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS / BOSS
<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 no
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER

Conformément à l'[article 9 du RMUE](#) et à l'[article 5 de la directive 2008/95/CE](#), 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 (09/03/2010, [R 764/2009-4](#), HUGO BOSS / BOSS, point 22) (paragraphe 27).

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 font usage de la marque concernée, 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 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 [11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51].

9.3 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 (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 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.

9.5 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 concernée, 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 (01/07/1999, [B 2 250](#)).

10 Décisions

10.1 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 [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN].

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 [point 3.4.4](#) ci-dessus).

Ces règles ne sont pas contraires à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), 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 [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19, 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA].

10.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage

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.

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. L'examen de la preuve de l'usage est toujours nécessaire et obligatoire lorsque l'opposition est partiellement ou entièrement accueillie sur le fondement de la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage.

L'Office peut décider de ne pas procéder à l'examen de la preuve de l'usage si celui-ci est dépourvu de pertinence pour l'issue de l'opposition, par exemple:

- en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage [10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64];
- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement d'une autre marque antérieure qui n'est pas soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage;
- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement des motifs visés à l'[article 8, paragraphe 3, ou à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE](#);
- au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), si l'une des conditions nécessaires pour l'application de ce motif n'est pas remplie.

Cependant, si la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage a été examinée dans le cadre de la décision mais que l'examen de la preuve de l'usage a été omis, cela doit être expressément indiqué dans la décision, et brièvement justifié.

10.3 L'appréciation globale des preuves produites

Comme décrit en détail ci-dessus (au [point 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, n'est pas appropriée (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 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 ou élevés, des produits de masse et des produits 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, ni le risque de confusion ni l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), dans le cas où ce dernier aurait été invoqué, ne doivent être abordés.

10.4 Traitement des informations confidentielles

Conformément à l'[article 113, paragraphe 1, du RMUE](#), l'Office doit publier ses décisions. Par ailleurs, conformément à l'[article 114, paragraphe 4, du RMUE](#), sur la demande préalable d'une partie ayant un intérêt particulier à garder des parties du dossier confidentielles, les données concernées doivent être gardées confidentielles vis-à-vis du public.⁷⁵ En outre, la nécessité de garder certaines données confidentielles n'exonère pas l'Office de l'obligation de motiver ses décisions.

Compte tenu de la nature publique des décisions, l'intérêt justifié d'une partie à garder certaines informations confidentielles vis-à-vis du public doit être concilié avec l'obligation de motivation qui incombe à l'Office. S'il peut être difficile d'exposer une motivation sans divulguer des données commerciales confidentielles, il est possible d'y parvenir en renvoyant à ces données de manière générale et sans révéler aucune information particulière. À titre d'exemple, l'Office, dans sa décision, peut renvoyer aux factures produites, indiquer la durée et la fréquence des ventes et le territoire sur lequel elles sont intervenues, l'importance des volumes de vente qu'elles représentent et si ces ventes sont suffisantes pour appuyer une conclusion selon laquelle il existerait un usage sérieux. Ce qui importe est que la décision reflète le fait que les données

⁷⁵ Cependant, il convient d'observer qu'aucune partie du dossier ne peut être gardée confidentielle vis-à-vis de l'autre partie à la procédure, compte tenu des droits de la défense (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.4.4](#)).

commerciales pertinentes ont fait l'objet d'un examen et d'une appréciation au regard du type de produits et services en cause et des caractéristiques du marché pertinent. La simple indication de la satisfaction ou non des exigences se rapportant aux différents facteurs (durée, lieu, nature et portée de l'usage) n'est pas suffisante pour appuyer la conclusion définitive concernant la question de l'usage sérieux.

Enfin, il convient de préciser que nonobstant le caractère confidentiel des observations ou d'une annexe prises dans leur ensemble, les données qui figurent dans ces observations ou dans cette annexe et qui relèvent clairement du domaine public (à titre d'exemple, lorsqu'elles figurent dans des articles de presse) peuvent faire l'objet d'un renvoi dans la décision.

10.5 Exemples

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

10.5.1 L'usage sérieux a été accepté

Affaire no	Commentaire
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	L'opposante (Fribo Foods Ltd.) a produit plusieurs factures 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 brochures non datées , une coupure de presse et trois barèmes de prix . 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.

Affaire no	Commentaire
02/05/2011, R 872/2010-4 , CERASIL / CERATOSIL	<p>L'opposante a notamment présenté une cinquantaine de factures, 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 (brochures, déclarations sous serment, articles, photographies), ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la preuve d'un usage sérieux.</p>
29/11/2010, B 1 477 670	<p>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 rapports annuels 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 annonces et de la publicité 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.</p>

Affaire no	Commentaire
29/11/2010, R 919/2009-4 , GELITE / GEHOLIT	<p>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 étiquettes jointes prouvent l'usage de la marque pour différents revêtements de fond, primaires et de finition. Ces informations coïncident avec les barèmes de prix joints. Les fiches techniques d'information fournies décrivent ces produits comme des revêtements anticorrosion à base de résine artificielle, existant en différentes couleurs. Les factures jointes montrent que ces produits ont été fournis à différents clients en Allemagne. Les factures 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.</p>

Affaire no	Commentaire
20/04/2010, R 878/2009-2 , SOLEA / Balea	<p>La déclaration 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 photographies 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 vraisemblance du contenu de la déclaration est corroborée par l'arrêt 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 étude de GfK, un cinquième des citoyens allemands achètent au moins un produit BALEA par an. Il est également fait référence à deux autres études 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>

Affaire no	Commentaire
25/03/2010, R 1752/2008-1 , ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	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 étiquettes 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 une seule facture 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».

10.5.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté

Affaire no	Commentaire
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	L'opposante a présenté une déclaration émanant de son «managing partner» et de 15 fabricants de chaussures mentionnant que des chaussures ont été produites pour l'opposante sous la marque VOGUE pendant X années, 35 photographies de modèles de chaussures VOGUE, des photographies de magasins et 670 factures 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.
19/09/2007, 1359 C; confirmée par 09/09/2008, R 1764/2007-4 , PAN AM II	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 listes de passagers 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 site internet était exclusivement en anglais, les prix étaient 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.

Affaire no	Commentaire
04/05/2010, R 966/2009-2 , COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Aucune circonstance particulière ne peut justifier la constatation que les catalogues produits par l'opposante, par eux-mêmes ou en combinaison avec des extraits du site internet et de magazines , 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 l'exploitation de ce signe pour établir l'usage sérieux.
08/06/2010, R 1076/2009-2 , EURO CERT (fig.) / EUROCERT	Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration , 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, trois factures dans lesquelles des données financières importantes ont été masquées et une liste de clients 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.

Affaire no	Commentaire
<p>01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEmate (fig.)</p>	<p>Les feuilles de calcul contenant les chiffres d'affaires et les rapports d'analyse et de contrôle 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.</p>
<p>12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316</p>	<p>Un catalogue montrant la marque sur trois modèles d'amplificateurs différents (mais sans mention du lieu, de la durée ou de l'importance), un catalogue de la foire internationale de Francfort montrant qu'une entreprise baptisée HIWATT Amplification International était présente à cette foire (mais sans mention de l'usage de la marque) et une copie du catalogue HIWATT Amplification 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.</p>