

AIPPI – Question Marque
Preuve de l’usage sérieux

Président Gamze Elif KAÇAR

Rapporteur Laurine JANIN-REYNAUD

Contributeurs Philippe BAU, Christophe CHAPOULLIE, Axelle COLLIN, Charles-Antoine JOLY, Anne-Sophie LEROI, Olivia MILLIE, Alexandre NOVAK, Lucie PETELLE, Marion LAPERRIÈRE, Martin SIMONNET

I- Lois et pratiques actuelles

1. Existe-t-il un seuil quantitatif ou temporel (niveau minimum) concernant les preuves requises pour prouver l'utilisation sérieuse ?

NON

L’usage sérieux d’une marque consiste à vérifier que la marque remplit sa fonction essentielle sur le marché, à savoir celle de permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle désigne des produits et services concurrents. Le degré d’usage requis pour le maintien de la protection est apprécié au cas par cas et aucun seuil, ni quantitatif ni temporel, ne peut être retenu de façon abstraite.

Seuil quantitatif

Aux termes de l’arrêt ANSUL (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01), l’usage sérieux doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage 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.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des 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.

L’appréciation des circonstances de l’espèce peut 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. 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.

La Cour de justice a réaffirmé ce principe en retenant notamment (CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA c/ DU, pt 35) :

- que la vente de petites quantités de ces produits de luxe, constitue un usage sérieux de la marque, la rareté étant inhérente au domaine du luxe ;
- que la vente de produits d'occasion ou la fourniture de services relatifs aux produits couverts, s'ils sont effectués sous la marque concernée, constituent également un usage sérieux de ladite marque.

La Cour de cassation, en ce qui concerne l'importance de l'usage, a quant à elle considéré que le fait de se contenter de la production de trois factures relatant la vente d'une centaine de produits en 5 ans, sans autres éléments, ne démontrait pas une exploitation effective et sérieuse du signe au contact d'une clientèle (Cass. com., 15 sept. 2015, n° 14-19.497).

L'importance de l'usage requise pour le maintien des droits dépend 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 (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, préc., pt 39). Ces critères doivent être appréciés globalement, un usage faible en volume pouvant être compensé par sa régularité dans le temps ou sa répartition dans l'espace et vice versa.

L'usage minime, résultat d'un échec commercial, peut être sérieux s'il répond à une réelle volonté d'acquérir ou consolider des parts de marché, peu important que le titulaire n'ait qu'un seul client (CJCE, 27 janv. 2004, aff. C-259/02, La Mer Technology, préc., pt 24). Les difficultés économiques rencontrées par une entreprise peuvent donc être pertinentes pour expliquer la faiblesse des ventes.

Les tribunaux français et ceux de l'Union Européennes se refusent à quantifier *a priori* ce qui est considéré comme un usage sérieux car tout est affaire de cas d'espèce. Ils privilégient la fréquence de l'usage sur la quantité. Il est bien plus satisfaisant en termes d'exploitation de vendre un millier de produits chaque année pendant cinq ans que de commercialiser ponctuellement cinq mille produits de grande consommation.

Seuil temporel

La preuve d'un usage « continu » n'est pas exigée (CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-234/06 P, Bainbridge, pt 74). Il suffit donc qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper à la déchéance. Toutefois, plus courte est la durée de l'usage, plus fortes seront les doutes quant aux intentions réelles du titulaire.

2. S'il existe un niveau minimum de preuve pour prouver l'usage sérieux, est-il différent pour les marques renommées/célèbres/communément connues d'un point de vue quantitatif, temporel ou autre ?

Le caractère renommé d'une marque ne fait pas obstacle au prononcé de sa déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse. C'est notamment la position de la Cour d'appel de Paris (arrêt du 12 mai 2004):

« Mais considérant que, au regard d'une action en déchéance, la notoriété ou renommée d'une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains des produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services inexploités, sans que la renommée ou la notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle ».

Ainsi, il doit être démontré pour une marque de renommée, comme pour toute autre marque, l'usage sérieux de son exploitation en relation avec tous les produits et services qu'elle vise afin d'échapper à sa déchéance. La jurisprudence ne se montre pas plus ou moins clémente avec ces marques du fait de leur caractère connu.

3. La preuve d'une seule publicité suffit-elle à prouver l'usage sérieux et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances ?

Comme évoqué ci-dessus, ce n'est pas la quantité des preuves versées qui compte pour garantir la validité de la marque, mais plutôt leur teneur. En principe, rien ne s'oppose à ce que l'usage sérieux soit rapporté par une seule publicité (puisqu'aucun seuil ne s'applique), mais en pratique, il est peu probable qu'une telle preuve suffise à établir la nature, le lieu, le moment et surtout l'étendue de l'usage sérieux de la marque.

4. Lors de l'examen de l'usage sérieux, existe-t-il des types de preuves spécifiques (A) toujours exclus, (B) toujours inclus, ou (C) pondérés en fonction des circonstances ? Veuillez considérer les types de preuves suivants et sélectionner la catégorie A, B ou C pour chacun d'entre eux et expliquer pour chaque type pourquoi cette catégorie s'applique :

Le Code de la propriété intellectuelle ne contient pas d'indications relatives aux types ou modes de preuve d'un usage sérieux. Le principe de la liberté de la preuve s'applique à celle de l'usage sérieux d'une marque, qui peut être rapportée par tous moyens.

L'usage sérieux ne peut toutefois pas résulter de simples probabilités ou présomptions, mais il doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Comme que le rappelle régulièrement la jurisprudence française et européenne, la preuve de l'usage sérieux résulte d'une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cela implique que toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement et que même si certains éléments de preuve peuvent s'avérer insuffisants pour établir l'usage sérieux d'une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations.

C'est également la position des Offices français et européen, et notamment de l'INPI qui a pu retenir :
« Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. »
(INPI, 3 décembre 2021, OP 20-4418).

En conséquence, et pour répondre à la classification proposée à la question 4), il n'y a pas réellement de « type de preuves » qui pourrait être considéré comme étant « toujours exclue » (A) par nature. Il est également difficile de considérer que certains autres types de preuve seraient « toujours incluses » (B), bien que certaines d'entre elles sont par nature plus enclines à établir la preuve d'un usage sérieux (factures, échantillons, étiquettes, catalogues...).

S'agissant des sous-catégories a) à l) de la question 4), une analyse de la jurisprudence de ces dernières années a permis d'apporter une réponse circonstanciée telle qu'exprimée dans le tableau ci-dessous :

Types de preuves spécifiques >> Réponses	JP / Doctrine	Réponses (A, B ou C)
<p>a) les déclarations faites par le titulaire de la marque ou en son nom (par exemple, les représentants de l'entreprise)</p> <p>>> preuve d'usage acceptée lorsque son contenu est corroboré par d'autres preuves venant confirmer les éléments objets de la déclaration</p>	<p>EUIPO 14 décembre 2022 (affaire Big Mac) : La chambre des recours estime que les trois déclarations sous serment présentées dans le cadre de la procédure d'annulation ne peuvent être ignorées en tant que simples documents internes émanant du titulaire de l'EUTM.</p> <p>En l'espèce, la valeur probante des <u>déclarations sous serment est étayée par toutes les autres preuves</u>, incluant les preuves relatives à la vente, au marketing et aux services de restauration fournis par le titulaire de l'EUTM ou par ses filiales, les articles en ligne, les différentes empreintes de tickets de caisse concernant la restauration rapide, et notamment le sandwich "Big Mac", les vastes campagnes publicitaires, les nombreux articles sur les thèmes suivants l'importance de l'indice Big Mac" et sa pertinence pour la parité monétaire des rapports de mesure et d'audit financier d'une société d'audit réputée, <u>confirmant l'exactitude des chiffres relatifs aux sandwiches "Big Mac" indiqués dans les déclarations sous serment</u> (annexes 1 à 3).</p> <p>EUIPO 2 mars 2023, C 52 979 : « <i>En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d'une source indépendante. En effet, les perceptions d'une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n'ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l'appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu'elles sont confirmées ou non par d'autres types de preuves.</i> »</p>	C
<p>b) les déclarations de tiers non liés et non rémunérés</p> <p>>> a priori, preuve d'usage acceptée si elle répond aux critères d'appréciation de l'usage (date, lieu, nature...).</p> <p>c) les déclarations de tiers non liés mais rémunérés</p> <p>>> preuve d'usage qui pourrait être acceptée, aux mêmes conditions que précédemment citées, mais le paiement est susceptible d'affecter sa valeur probante de la pièce pour défaut d'indépendance de son auteur (rémunéré).</p>	<p>INPI 28 décembre 2021, DC20-0031 : « <i>En outre, il résulte de l'ensemble des factures fournies par le titulaire de la marque contestée, ainsi que des différentes déclarations de témoins fournies, que les produits ont été exportés depuis la France vers la Chine et le Japon ...).</i></p> <p><i>Par conséquent, l'ensemble des éléments de preuve produits permettent d'établir un usage du signe contesté depuis la France et en France pendant la période pertinente.</i> »</p>	B C

<p>d) des copies des pages web actuelles</p> <p>>> preuve d'usage acceptée si le site Internet est clairement destiné au public français</p>	<p>CA Paris 14 juin 2019, RG 17/21171 (confirmé par Cass. 19 octobre 2022, 20-12.574) : « les pièces relatives à l'usage supposé de la marque sur les réseaux sociaux ne démontrent aucunement l'utilisation des marques en France sur la période concernée, ces pages Facebook et Youtube étant en anglais et n'ayant pas de datation avérée sur la période de référence. »</p> <p>CA Paris 7 mai 2021 RG 17/14388 « Enfin, s'agissant du site internet et de l'analyse de Google (pièce 18a) force est de constater qu'il s'agit d'un site slovène avec une terminaison en .si et non .fr ou .com, rédigé en slovène et en anglais qui n'a que très peu été consulté depuis la France ne peut suffire à justifier de l'usage sérieux requis. »</p>	<p>C</p>
<p>e) des copies de pages web provenant de Wayback Machine (y compris des entrées de Wikipedia qui ne peuvent plus être modifiées)</p> <p>>> preuve d'usage généralement acceptée</p>	<p>INPI, 19 septembre 2022, DC 21-0083 : « Il convient en particulier de relever que les extraits de ses sites Internet « nordnet », issus de Wayback Machine à des dates antérieures à la demande en déchéance (notamment les pièces 33, 114, 121, 130), révèlent l'usage sur ces sites, au cours de la période de référence, du signe sur des pages proposant ce type de produits et services. »</p> <p>INPI 24 février 2022, OP21-1727 : « En l'espèce il est indiqué dans l'article Wikipedia sur le véhicule TOURAN (pièce 1) que « le TOURAN est destiné au marché européen et quelques autres marchés sélectionnés » dont la France comme le démontre les nombreuses pièces fournies par la société opposante. Ainsi, l'usage de cette marque antérieure sur le territoire de l'Union européenne a été démontré par la société opposante. »</p>	<p>B</p> <p>B</p>
<p>f) sondages non rémunérés (aucune rémunération des participants)</p> <p>g) sondages rémunérés (les participants sont rémunérés d'une manière ou d'une autre)</p>	<p>Pas de jurisprudence spécifique</p> <p>>> a priori, preuve d'usage acceptée si elle répond aux critères d'appréciation de l'usage (date, lieu, nature...).</p> <p>>> preuve d'usage qui pourrait être acceptée, aux mêmes conditions que précédemment citées, mais le paiement est susceptible d'affecter sa valeur probante de la pièce pour défaut d'indépendance des répondants (rémunérés).</p>	<p>C</p> <p>C</p>
<p>h) des copies de factures, de notes et de comptes</p> <p>>> preuve d'usage généralement acceptée</p>	<p>Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 janvier 2020, n° 17/01351 :</p> <p>« L'intimé produit sept factures émanant de cette société du 12 juin 2009 au 21 juin 2011 relatives à des étiquettes, affiches et porte affiches référence Mac Keen ; que ces factures ont vocation à démontrer l'exploitation de la marque, quand bien même l'appelante soutient qu'il n'est pas établi que les étiquettes ont été apposées sur des produits ; qu'en effet, il est difficilement imaginable qu'une société commande des étiquettes pour n'en rien faire ; que ces documents sont recevables et suffisamment probants comme s'ajoutant aux autres preuves produites par l'intimé ; »</p>	<p>B</p>

	INPI, 1er juillet 2021, OP 20-1255 « L'Annexe 3 intitulée « Factures » consiste en une série de factures adressées par la société opposante à ses clients, dans une partie desquelles figure la mention « cristaux de soude PHENIX ». Les factures qui précisent cette mention ont été éditées entre janvier 2018 et août 2020 et constituent donc des preuves d'usage valables. »	
i) les copies des documents publicitaires >> preuve d'usage pouvant être accepté à condition que les produits/services soient vendus sur le marché ou sur le point de l'être	INPI, 22 décembre 2022, OP 22-0771 « les différentes campagnes publicitaires (pièces 38 à 44) réalisées notamment sur le territoire français et durant la période pertinente dans le but d'acquérir ou de conserver une certaine clientèle ainsi que les capture d'écran <u>démontrant la commercialisation</u> de produits marqués POLO sur internet (pièces n°10 et n°49) démontrent de manière suffisante la diffusion de la marque antérieure »	C
j) copies des contrats de distributions >> preuve d'usage pouvant être accepté à condition que les produits/services soient vendus sur le marché ou sur le point de l'être	INPI 1^{er} août 2022, OPP21-5027 : "Or, d'une part, les contrats de licence figurant parmi ces pièces ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier que le signe a effectivement été utilisé sur le marché. » EUIPO 8 décembre 2021, B 3 131 727 : "certains des documents soumis par l'opposante, par exemple les contrats de distribution, indiquent explicitement que les produits sont distribués et disponibles en France. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire concerné."	C
k) preuves admises par la partie adverse dans le cadre d'une procédure inter partes	Pas de jurisprudence spécifique. >> en France, l'absence de contestation d'une prétention ou d'une pièce ne vaut pas acceptation. Il est rare qu'une partie reconnaisse expressément la pertinence d'une pièce adverse. Dans tous les cas, le juge (et l'INPI) conduira néanmoins une appréciation objective de la pertinence de la pièce.	C
l) autres types de preuve d'usage	Les <u>échantillons de produits</u> revêtus de la marque (lorsqu'ils sont accompagnés d'une preuve de commercialisation sur le marché) <u>Fiches produits</u> : INPI, 1er juillet 2021, OP 20-1255 « Ainsi, l'Annexe 1 intitulée « Fiche produit » consiste en une notice d'emploi des cristaux de soude PHENIX, éditée en mai 2015 et constitue donc une <u>preuve d'usage valable</u> . » <u>Article de presse</u> : INPI, 1er juillet 2021, OP 20-1255 « L'Annexe 2 intitulée « Article 60 millions de consommateurs » consiste en un article de presse dédié aux cristaux de soude et lessive multi usage PHENIX, paru dans l'édition mai / juin 2016 du magazine « 60 millions de consommateurs » et constitue donc une preuve d'usage valable. » Les <u>étiquettes</u> apposées sur l'emballage des produits : pas toujours suffisante Trib. UE, 8 juin 2022, T-26/21 à T-28/21, EU : T : 2022 :350, Apple / EUIPO – Swatch : considérant 93 : « ainsi que l'illustrent les photographies d'emballages des ordinateurs iMac présentes dans le dossier, les éléments verbaux « think different » <u>ne</u>	C B B C

	<p>figurent pas sur les étiquettes apposées sur les cartons d'emballages d'une manière qui attire particulièrement l'attention du consommateur. Au contraire, ainsi que l'a souligné, à bon droit, la chambre de recours au point 30 des décisions attaquées, ces éléments verbaux sont placés sous les spécifications techniques des ordinateurs iMac, et juste au-dessus du code-barres dans une taille de caractères assez réduite. Ladite expression est d'ailleurs accompagnée du mot « macintosh » de même taille et écrit avec la même police de caractères. »</p>	B
--	---	---

5. Quels sont les critères d'appréciation de l'usage sérieux d'une marque en cas d'usage sous une forme différente de celle de la marque enregistrée ? En d'autres termes, quel degré de variation de la marque peut être accepté pour prouver son usage sérieux ?

5.1. En droit français, l'article L. 714-5 alinéa 2, 3° du Code de la propriété intellectuelle (transposition article 10. 2 a) de la Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988) prévoit qu'est assimilé à un usage sérieux :

« L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, **sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif**, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Pour ce qui concerne les marques de l'Union européenne, ce même principe est prévu à l'article 18. 1.a). du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne aux termes duquel est considéré comme sérieux :

L'usage de la marque de l'Union européenne 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, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.

Cette latitude est justifiée pour des raisons « d'équité et de sécurité juridique » (considérant 25 du Règlement (UE) 2017/1001) et permet une certaine souplesse quant aux usages commerciaux et aux conditions d'exploitation réelles (modernisation d'un logo par exemple).

5.2. La question est donc celle de savoir dans quelle mesure la marque peut être modifiée sans « altérer son caractère distinctif ».

La jurisprudence française fait valoir avec constance :

- qu'il en va ainsi des **différences de détail, minimales globalement équivalents au signe tel qu'enregistré**, qui ne restent pas en mémoire du public pertinent.
- A l'inverse**, que l'usage modifié, s'il porte sur un élément **distinctif essentiel et dominant** de la marque, en altérera le caractère distinctif et ne permettra pas d'échapper à la déchéance.

Ce faisant, elle applique les critères et la méthode de la jurisprudence des juridictions de l'UE et particulièrement par le Tribunal de l'Union européenne dans ses arrêts :

- Atlas Transport en date du 10 juin 2010 (TUE, 10 juin 2010, aff. T-482/08, « Atlas Transports ») : « Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce **diffère** de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré **uniquement par des éléments négligeables**, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme **globalement équivalents**, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (points 30-31) ;
Ainsi le constat d'une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée requiert un examen **du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments** ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque ».
- New Yorker SHK du 29 septembre 2011 (TUE, 29 septembre 2011, T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG): « lorsqu'une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et **que l'un ou plusieurs d'entre eux ne sont pas distinctifs**, l'**altération de ces éléments ou leur omission** n'est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble » (point 61).

6. Quels sont les facteurs pris en compte pour juger si l'usage d'une variante de la marque peut être acceptée comme un usage valable d'une marque enregistrée dans votre juridiction ? Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants et fournir des explications le cas échéant

a) la distinctivité de la marque et de la variation ;

Lors de l'examen du signe enregistré et du signe utilisé, la première étape consiste à déterminer quels sont les éléments du signe enregistré qui contribuent à son caractère distinctif. Ensuite, il faut déterminer si ces éléments ont été modifiés ou supprimés dans le signe utilisé.

En outre, la jurisprudence rappelle qu'il convient également de tenir compte du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure. « En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l'adjonction d'un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l'origine du produit qu'elle désigne. La considération inverse s'impose également » (TUE, 8 juil. 2020, Mignot & De Block B.V. / Austria Tabak GmbH, T-800/19, point 21).

b) si la variation altère le caractère distinctif de la marque enregistrée ;

L'Article 18, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001 mentionne expressément ;

« Constitue également un usage l'usage de la marque de l'Union européenne 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, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. »

De la même façon, l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

« L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée »

Par exemple, la Cour d'appel de Paris a récemment considéré que l'usage du « signe



ne vient qu'accentuer et mettre en valeur le signe verbal RENT@CAR qui sera lu et entendu RENT A CAR de sorte que le caractère distinctif de la marque verbale RENT A CAR (...) ne sera pas altéré » (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2 - 10 février 2023 - n° 21/16169)

De la même façon, la Cour d'appel de Paris a retenu que l'usage du signe VERONESE constituait un usage



sérieux du signe semi-figuratif *Veronese*. Pour cela elle a considéré que « *le caractère distinctif de la marque en présence réside principalement dans le terme arbitraire VERONESE qui n'est pas altéré par la suppression de la calligraphie particulière dans laquelle il est représenté.* » (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2 – 28 octobre 2022 – n°21/14712).

c) si les consommateurs les voient comme la même marque ;

Le critère principal pour déterminer l'usage sérieux d'une marque via un signe modifié est le point de savoir si le caractère distinctif de la marque d'origine est altéré ou non.

Toutefois, la jurisprudence peut prendre en compte le point de vue du consommateur. Ainsi l'INPI a-t-il récemment retenu que l'adjonction des termes Parfums ou Mademoiselle à la marque Azzaro sera perçu par le consommateur comme une marque ombrelle destinée à désigner une gamme de produits. L'INPI considère que le consommateur percevra la marque enregistrée et le signe utilisé comme ayant la même origine et donc comme étant la même marque (INPI, 30 juin 2022, Azzaro).

De la même façon, la Cour d'appel de Paris a retenu que l'usage du signe TERRAFOR permettait d'établir l'usage de la marque TERRAFOR. Pour cela elle a considéré que « *le doublement de la lettre R n'entraînant pas une modification de sonorité (...) ne sera pas relevée par le public* », sous-entendant ainsi que le signe TERRAFOR sera perçu comme la marque TERRAFOR (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1 - 25 février 2020 - n°17/15117).

d) si la variation de la marque est aussi enregistrée ;

La question de savoir si lorsque la variation de la marque était elle-même enregistrée, l'usage de cette variation pouvait établir la preuve de l'usage de la marque d'origine a fait l'objet de revirements jurisprudentiels (CJUE 13 septembre 2007, C-234/06, arrêt Bainbridge, C. Com, 9 novembre 2010, n°09.13-144)

Lors de la réforme du paquet marque, la solution dégagée par l'arrêt Rintisch (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, B. Rintisch c/ K. Eder) a été reprise puisque l'article 18, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001 mentionne expressément :

« Constitue également un usage l'usage de la marque de l'Union européenne 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, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. »

De la même façon, l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais :

« L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée »






A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris dans la décision précitée a ainsi considéré que l'usage de la forme modifiée TERRAFOR permettait d'établir l'usage de la marque TERAFOR « *quand bien même cette forme modifiée correspond elle-même à une marque* » (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1 - 25 février 2020 - n°17/15117 (précité)).




e) autres: _____.

7. Parmi les variations suivantes, lesquelles peuvent être considérées comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée dans votre juridiction ?
Veillez choisir une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants :

L'appréciation des variations du signe (utilisé/enregistré) est conduite in concreto. Parmi les choix ci-dessous, toutes les typologies de modifications suggérées peuvent être considérées comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, et ainsi permettre de prouver son usage. Pour chaque type de modification nous l'avons illustré avec des exemples de décisions récentes.





a) dans laquelle la police de caractères, la taille et/ou la couleur de la marque enregistrée sont modifiées, partiellement ou totalement ;




Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
GOYA (verbale)		Police, représentation spécifique de la lettre O, couleurs	Les éléments différents du signe enregistrés ont été considérés comme ayant une fonction purement ornementale et non distinctifs de sorte qu'ils n'altéraient pas le caractère distinctif du signe verbal GOYA	EUIPO, Chambre des Recours, 4 Mars 2022, R 1557/2020-1) cf. point 72). https://tinyurl.com/decision-GOYA
	  	Couleurs, variations de la taille, tête tournée vers la droite ou la gauche.	L'ajout de couleurs et la présentation dans des tailles plus ou moins grandes ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée car il s'agit d'aspects de nature purement décorative ou fonctionnelle (permettant notamment de mieux percevoir le crocodile sur les divers produits, étiquettes et conditionnement sur lesquels il est apposé). De plus, le	INPI, DC 21-0166, décision statuant sur une demande en déchéance, 2 décembre 2022 (cf. points 47 et 55). <i>Pas de lien hypertexte</i>

	 		sens du crocodile (tête tournée vers la droite ou la gauche) ne saurait constituer une caractéristique déterminante venant altérer le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée.	
BGLAU (verbale)		Stylisation et police de l'élément verbal, couleurs.	Le simple ajout des couleurs de couleurs dans l'arrière-plan et la stylisation de l'élément verbal, n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle que déposée.	EUIPO, Division d'Annulation, 6 mars 2020, C 18221, (cf. page 9) https://tinyurl.com/dcision-BGLAU

La modification partielle ou totale de la police de caractères, et/ou de la taille, et/ou la couleur de la marque enregistrée n'altère habituellement pas le caractère distinctif de celle-ci et permet donc de justifier l'usage sérieux de la marque enregistrée.




b) dans laquelle des éléments distinctifs ont été ajoutés à la marque enregistrée ;



Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
EasySense	S7 EasySense  	Les termes EasySense et S7	L'ajout de l'élément S7 a été considéré n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée dans la mesure où chaque élément sera perçu comme un signe distinct et indépendant compte tenu de l'absence de lien syntaxique, grammatical ou conceptuel. Cette perception est accentuée par les usages du secteur en cause (équipements électroniques) dans lequel il est commun d'utiliser une marque ombrelle (EasySense) et un indicateur d'une ligne de produits / sous-marques.	EUIPO, Division d'Annulation, 16 février 2023, C 52393 (cf. page 7) https://tinyurl.com/dcision-easysense
KOHLER	 	Les termes KOHLER et SDMO	Il a été considéré qu'il s'agit d'un usage de la marque telle qu'enregistrée en combinaison mais indépendamment du signe distinctif SDMO (usage simultané de marques indépendantes). Il est considéré que	EUIPO, Division d'Annulation, 21 décembre 2022, C 49672 (cf. pages 15 et 16)

			le public percevra les signes de manière indépendante.	https://tinyurl.com/dcision-kohler
		Élément figuratif et élément verbal RIZOMA	L'office a considéré que l'élément figuratif conservait sa position distinctive autonome au sein de l'usage complexe dans la mesure où il ne forme pas, avec l'élément verbal une unité conceptuelle ou visuelle. Les deux éléments, bien que côte à côte, ne présentent aucune interconnexion de sorte que le public percevra les éléments comme deux marques distinctives utilisées simultanément.	EUIPO, Division d'Annulation, 30 novembre 2022, C 49 478, (cf. page 12) https://tinyurl.com/dcision-rizoma

L'ajout l'éléments distinctifs à la marque enregistrée n'altère pas nécessairement le caractère distinctif de celle-ci et permet donc de justifier l'usage sérieux de la marque enregistrée, lorsqu'il s'agit de l'usage de deux éléments indépendants.

c) dans laquelle des éléments non distinctifs sont ajoutés à la marque enregistrée ;


Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
S-26	S-26 HA Gold Milk Powder Can 24x400 gr  	L'élément verbal dominant S-26.	Il a été considéré que le seul élément verbal de la marque est « clairement identifiable » et que les ajouts et/ou les modifications de couleur n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée, soit parce qu'ils sont « simplement décoratifs » ou parce qu'il s'agit d'éléments non distinctifs dans la mesure où ils indiquent les spécifications du produit et qu'ils occupent également une position non dominante, ou bien qu'il s'agit d'un terme laudatif pour « GOLD ».	EUIPO, Division d'Annulation, 23 février 2023, C 50179 (cf. page 12) https://tinyurl.com/dcision-S26
STELLA		L'élément verbal STELLA et l'absence de caractère distinctif des éléments	Il a été considéré que les éléments figuratifs (étoile/arc de cercle/homme tenant une chaise) ou verbaux (1922/ mobilier culte depuis 1922/ made in France – depuis 1922/ la chaise indislocable depuis 1922) n'altèrent pas le caractère distinctif	INPI, OPP 21-5242, décision statuant sur une opposition, 4 novembre 2022 (cf. page 6).

		<p>figuratifs et verbaux ajoutés.</p>	<p>de la marque STELLA telle que déposée dans la mesure où il s'agit d'éléments décoratifs, ou d'indication d'origine ou encore d'éléments descriptifs.</p>	<p><i>Pas de lien hypertexte</i></p>
<p>ELKA</p>		<p>L'élément verbal ELKA</p>	<p>Il a été considéré que l'élément verbal ELKA conservait sa position distinctive autonome, que le terme FRISCHE, signifiant « frais » en allemand, n'était pas distinctif et avait un rôle secondaire du fait de sa taille et de sa position, et que l'élément figuratif était faiblement distinctif compte tenu de sa forme de fruit (au regard des produits en cause [jus de fruits] et serait perçu comme un simple fond sur lequel le terme ELKA demeure parfaitement lisible.</p>	<p>EUIPO, Division d'Opposition, 16 février 2023, B 3 146 531, (cf. page 5)</p> <p>https://tinyurl.com/d ecision-ELKA</p>

L'ajout d'éléments non distinctifs à la marque enregistrée n'altère pas le caractère distinctif de celle-ci et permet donc de justifier l'usage sérieux de la marque enregistrée.



d) dans laquelle une partie de l'élément distinctif de la marque enregistrée a été supprimé ;

Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
-----------------------------	--------------------------	---	-------------------------	---

<p>MK MICHAEL KORS</p>	<p>MICHAEL KORS</p> 	<p>Appréciation du caractère distinctif des différents éléments verbaux de la marque</p>	<p>L'Office considère que l'élément « MICHAEL KORS » et l'élément « MK » sont tous deux distinctifs.</p> <p>Toutefois, le caractère distinctif de la marque enregistrée « est largement dominé par "MICHAEL KORS" » et n'est que « marginalement influencé » par les initiales, bien que celles-ci soient en position d'attaque.</p> <p>Cela est dû au fait que, dans le secteur de la mode, le nom complet d'une personne (créateur de mode) est un identifiant plus direct et plus sûr de l'origine commerciale que les simples initiales.</p> <p>De plus, lorsqu'il est fait référence à la marque de manière orale, il serait fastidieux d'énoncer les initiales "MK".</p> <p>En conséquence, l'omission des initiales MK n'altère pas le caractère distinctif de la marque MK MICHAEL KORS</p>	<p>EUIPO, Division d'Annulation, 8 février 2017, C 11786 (cf. page 9)</p> <p>https://tinyurl.com/d ecision-MKMichaelKors</p>
------------------------	---	--	---	--

La suppression d'une partie de l'élément distinctif de la marque enregistrée n'altère pas nécessairement le caractère distinctif de celle-ci (analyse au cas par cas).




e) dans laquelle il y a une omission partielle ou totale de l'élément non distinctif de la marque enregistrée ;

<p>Marque telle qu'enregistrée</p>	<p>Marque telle qu'utilisée</p>	<p>Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal</p>	<p>Détails et explications</p>	<p>Référence de la décision et lien hypertexte</p>
		<p>Élément figuratif « aigle »</p>	<p>Il a été considéré que l'omission de l'élément figuratif circulaire composé de deux flèches n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque enregistrée dans la mesure où cet élément n'est pas distinctif.</p>	<p>EUIPO, Chambre des Recours, 15 février 2022, R 497/2022-5, (cf. point 47).</p> <p>https://tinyurl.com/d ecision-aigle</p>

			L'Office a considéré que le caractère distinctif de la marque enregistrée découlait de la silhouette de l'aigle, et non des flèches l'entourant.	
		L'élément verbal TVR	L'Office a considéré que les variations de la marque complexe enregistrée n'altéraient pas son caractère distinctif dans la mesure où l'élément verbal TVR, considéré comme l'élément le plus distinctif de la marque, demeurait lisible et proéminent au sein des usages.	EUIPO, Chambre des Recours, 18 octobre 2022, R 956/2020-5, (cf. point 66) https://tinyurl.com/drecision-TV
		La lettre R à l'envers	Il a été considéré que la lettre inversée 'R' attire beaucoup plus l'attention que la représentation d'une étoile et la stylisation de la marque, de sorte que l'absence de l'étoile dans les usages ne saurait être perçue comme une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée.	EUIPO, Chambre des Recours, 26 septembre 2022, R 1934/2021-1 (cf. points 84 et 97). https://tinyurl.com/drecision-r

La suppression partielle ou totale d'un élément non-distinctif de la marque enregistrée n'altère pas le caractère distinctif de celle-ci et peut permettre de justifier l'usage sérieux de la marque enregistrée.

f) dans laquelle un élément verbal de la marque enregistrée a été modifié, à l'exception de l'ajout ou de la suppression d'autres mots, mais constitue une marque similaire à la marque enregistrée ;

Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
 mobile.de	 	L'élément « mobile » élément dominant	L'ajout de la lettre « n » de couleur différente, se distingue du mot « mobile », élément dominant de la marque antérieure. L'usage de ce signe ne comporte donc pas	TUE, 12 mai 2016, T-322-14

			d'altération du caractère distinctif de la marque nationale antérieure	
TERAFOR	TERRAFOR	Le doublement de la lettre R n'entraîne pas une modification de la sonorité, qui n'en altère pas le caractère distinctif		Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 Février 2020 – n° 17/15117

L'ajout d'une lettre n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée et peut permettre de justifier l'usage sérieux de la marque enregistrée.



g) dans laquelle la disposition des différents éléments de la marque enregistrée a été modifiée, par exemple en remplaçant la disposition haut-bas par la disposition gauche-droite ;

Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
	  	Toutes les modifications apportées aux éléments constituant la marque contestée sont négligeables	L'impression d'ensemble n'étant pas modifiée par ces changements stylistiques et visuels mineurs, il y a lieu de considérer que le public pertinent reste susceptible d'appréhender les éléments verbaux des signes utilisés par l'intervenante comme identiques à ceux de la marque contestée telle qu'enregistrée. En outre, le déplacement de l'élément verbal « pepper » n'a pas pour conséquence de modifier l'ordre de lecture des éléments « ad » et « pepper » par rapport à la marque contestée telle qu'enregistrée	TUE, 3 octobre 2019, T-666-18
« MONKIOSQUE. FR MONKIOSQUE.N ET »	 		Ces signes constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause tenant à l'adjonction d'un élément figuratif et de couleurs, qui n'en altère cependant pas son caractère distinctif dès lors que celle-	Ccass, chambre commerciale, 12 décembre 2018, Décision N°10633F

			ci se lira « monkiosque » en une seule fois, que ladite marque ne tire pas sa distinctivité du doublement du même mot, et que les extensions .fr et .net ne sont liées qu'aux nécessités de l'internet et ne présentent pas plus de caractère distinctif	
--	--	--	--	--

Le déplacement des éléments verbaux, pour autant que l'impression d'ensemble ne soit pas modifiée au sein de la marque telle qu'utilisée, peut justifier de l'usage sérieux de la marque telle qu'enregistrée.


h) dans laquelle il y a une omission d'un élément composite dans le cas d'une marque complexe, par exemple, omission de l'élément figuratif lorsqu'il s'agit d'une marque complexe verbale/figurative ;

Marque telle qu'enregistrée	Marque telle qu'utilisée	Éléments pris en considération par l'Office/le tribunal	Détails et explications	Référence de la décision et lien hypertexte
	Cactus	Element figuratif + élément verbal	Les deux éléments composant la marque traduisent un même contenu sémantique	TUE, 15 juillet 2015, T-24-15
NKD			La marque enregistrée et l'utilisation de formes divergentes coïncident dans leurs éléments distinctifs.	EUIPO, Chambre d'annulation, 21/02/2023, Annulation N° C 47 396 (Déchéance)

L'omission des éléments figuratifs secondaires, au sein de la marque telle qu'utilisée, n'empêche pas de justifier l'usage sérieux de la marque telle qu'enregistrée.

i) dans laquelle la marque enregistrée est utilisée en association avec une autre marque

Aucune jurisprudence pertinente n'a pas été trouvée.

Nous pouvons toutefois citer l'exemple d'usage des marques  (EUTM No. 018663581) et **MINI** (EUTM No. 000143909) qui semblent le plus souvent exploitées ensemble (l'une dans l'autre)



À notre sens et au regard de la jurisprudence française, l'usage combiné telle que relevé sur les visuels ci-dessus devrait valoir usage de chacune des marques telles qu'enregistrées, notamment puisque chacune des marques conserve sa position distinctive autonome et demeure reconnaissable par le public.

j) autres variations, à nommer et expliciter

8. L'usage d'une marque sur internet/sur un site web est-il pris en compte pour évaluer l'usage sérieux et, dans l'affirmative, quels sont les critères ?

Oui.

La jurisprudence française a dégagé il y a plusieurs années différents critères sur ce point (cf. Q218) qui sont toujours applicables à ce jour.

- Le site Internet doit être dirigé vers le public français: la Cour d'appel de Paris a prononcé la déchéance des droits de la société 1-800 FLOWERS, société de droit américain, après avoir relevé le site internet exploité été rédigé uniquement en anglais et qu'il n'existait aucun usage sérieux de ses signes en France (CA Paris, 16 janvier 2009 – n° 05/22915. Pour une application récente, voir INPI DC 21-0097, 31 mai 2022 (VAPE).
- Si le site internet ne vise pas directement le public français, la marque doit être apposée sur le produit acquis par le consommateur français via le site Internet.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'« *Après avoir en l'espèce constaté qu'il était "acquis aux débats" que la société A & F Trademark exploite un site Internet "qui permet au consommateur résident en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition", la cour d'appel ne pouvait pas retenir que cette société ne justifiait pas d'une exploitation de chacune de ses marques françaises et communautaires au motif que le nombre significatif de factures qui "rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ne contiennent aucune référence à ses marques", sans rechercher s'il ne résultait pas des extraits de son site produit par la société A & F Trademark et faisant apparaître des vêtements portant les marques litigieuses, que sur celui-ci étaient offerts à la vente des articles vestimentaires portant chacune des marques en cause* » (Cass.Com. 9 novembre 2010 – n° 09-13.144 (arrêt Abercrombie & Fitch).

Classiquement, la preuve de l'usage d'une marque sur internet doit porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Une analyse de la jurisprudence récente ne permet pas d'identifier de nouveaux critères en tant que tels mais seulement d'apprécier les preuves admises pour démontrer l'usage sérieux d'une marque sur internet :

□ La période

Des captures d'écran du site internet datées : la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision de l'INPI en retenant qu'« au demeurant, les nombreuses captures d'écran datées des années 2015, 2016 et 2017 qui avaient été produites par la société Houra, relatives à la vente au détail de cosmétiques, de produits de beauté et d'hygiène de diverses marques, complétées par les factures de vente de ces produits sur les mêmes années, suffisent à démontrer un usage sérieux de la marque pendant la période considérée, même si le volume des affaires attesté apparaît assez faible » (INPI OPP 20-4821, 30 septembre 2021 confirmé par CA Bordeaux 25 octobre 2022, N° RG 21/05929.)

Néanmoins, des extraits de site internet mentionnant que le produit revêtu de la marque n'est pas disponible à la vente ne sont pas pris en compte (INPI OPP21-2223, 1^{er} avril 2022).

□ Le lieu

L'usage doit être prouvé sur le territoire français.

A titre d'illustration, l'INPI, pour considérer qu'un usage sérieux de la marque en France avait été réalisé, a relevé qu'« en l'espèce, il ressort des documents produits, tels que les extraits des sites Internet *www.directparebrise.com* et des mini sites internet des garages partenaires, page Facebook « Direct parebrise », des prospectus tracts et bons de commande de pack de communication des garages partenaires, des attestations de garages et articles de presse que des produits de communication et des prestations de service d'installation, de remplacement, de réparation et de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules sous la marque contestée ont notamment pu être proposés dans le département du Bas-Rhin (67) » (INPI DC20-0154, 8 février 2022).

□ L'importance et la nature de l'usage

Des mesures d'audience du site internet : « Que l'appelante produit au demeurant des documents établis par AT Internet **explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l'ordre de 1.700 par mois, hors périodes de pointe) n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs** ;

Qu'en toute hypothèse, **le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et que la diffusion par le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit** » (Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015, n°15/00522 confirmé par Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-10.859 (marque « Jour de France)).

Dans le même sens, la société PRODUIT BERGER a rapporté la preuve de l'usage sérieux de sa marque en produisant notamment (INPI DC21-0004, 7 janvier 2022):

- 12 bons de commande, 30 factures, 5 bons de livraison datés entre 2016 et 2021
- 4 catalogues
- **Plusieurs copies d'écran de la plateforme Amazon et Showroom Privé**
- **Publication sur les réseaux sociaux, campagnes publicitaires**
- **Attestations comptables du chiffre d'affaires allant de 4 755 000 euros à 5 308 000 euros selon les années**
- **Nombre annuel de visiteurs distincts sur le site Internet accessible à l'adresse maison-berger.fr : entre 450 000 et 510 000 visiteurs se connectant chaque année (pour les années 2017,2018,2019,2020).**

9. **Le seul usage d'une marque sur Internet ou sur un site Web peut-il être attribué uniquement à une seule classe de produits/services, ou peut-il être attribué à une gamme de produits/services?**

Veillez sélectionner :

- a) Une seule classe spécifique de produits/services**
- b) Peut concerner une gamme de produits / services - veuillez expliquer**
- c) Autre réponse : veuillez expliquer**

L'article L.716-3-1 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit que la preuve de l'exploitation réelle et sérieuse incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens (y compris par l'usage sur Internet).

L'usage d'une marque sur Internet ou sur un site Web peut être attribué à une gamme de produits/services s'il est prouvé par des preuves tangibles (éléments concrets et objectifs) que la marque a été exploitée à titre de marque pour désigner de divers produits /services, dès lors que les produits et services sont bien proposés sur le marché avec ce signe et qu'il s'est établi un lien direct et immédiat entre l'usage du signe et lesdits produits/services concernés.

Les preuves portant sur l'exploitation sur Internet ou sur un site Web doivent cependant répondre aux conditions ci-dessus énumérées (réponse question 8) et doivent contenir les informations quant au lieu, à la période, à la nature et/ou à l'importance de l'usage comme énoncé précédemment.

Au surplus, la preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante.

Ainsi, si les preuves soumises concernant l'exploitation sur Internet ou sur un site Web portent uniquement sur un produit ou service, il ne sera pas admis, par similarité, que la marque ait été exploitée pour une gamme de produits/services.

Les preuves doivent donc porter sur l'exploitation de la marque pour désigner individuellement de nombreux produits/services visés par l'enregistrement pour qu'il puisse être admis que la marque ait fait l'objet d'un usage réel et sérieux pour une gammes de produits/services.

10. **Quel est l'effet (en termes d'usage sérieux) de l'usage d'une marque dans le monde virtuel (tel que dans le Metavers) ? et en particulier l'usage d'une marque dans le monde virtuel vaut-il usage de la marque pour des produits ou services du monde réel ?**

A ce jour, à notre connaissance, il n'y a pas de jurisprudence traitant de la question de l'usage dans les mondes virtuels tels que les Métavers. Les commentaires de doctrine commencent à émerger ici et là, mais sans que ne puisse se dégager une vision précise de l'appréciation de la preuve de l'usage d'une marque dans un monde virtuel.

Le cas de jurisprudence le plus proche que nous avons identifié, mais qui ne traite pas à proprement parlé d'un usage dans un monde virtuel concerne la preuve de l'usage d'une marque enregistrée pour des « jeux de casino », laquelle n'a pas pu être validée par l'usage de la marque en relation avec un jeu « virtuel » disponible sur des machines de casino (TUE 24 mars 2021 T588/19).

Le TUE a ainsi retenu :

39 Or, alors que les « jeux de casino » relevant de la classe 28 doivent correspondre à un « produit » susceptible de commercialisation, la requérante n'explique pas, alors que cela ne ressort pas non plus des éléments de preuve fournis, quel serait le produit « jeu de casino » qu'elle exploiterait commercialement et qui, tout en ne correspondant pas à un logiciel de jeu relevant de la classe 9, consisterait en un jeu « virtuel » apparaissant sur l'écran des appareils multi-jeux. Force est de constater qu'elle n'apporte pas de clarification à ce sujet et que **les éléments de preuve fournis ne montrent la marque contestée que sur l'écran des appareils de jeux de casino**, ce qui démontre, ainsi que la chambre de recours l'a constaté, **qu'elle est utilisée pour désigner un programme informatique de jeu qui se matérialise sur l'écran des appareils de casino.** La chambre de recours a donc considéré à juste titre que le logiciel et le « jeu » tel que visible sur l'écran, se confondaient.

40 Par conséquent, la requérante n'a pas prouvé l'usage de la marque contestée pour un autre produit « virtuel » qu'un logiciel de jeu relevant de la classe 9.

11. Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si l'usage d'une marque dans un monde virtuel (tel que le métavers) peut être accepté en tant qu'usage sur le territoire de votre pays ? Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants et donnez des explications le cas échéant : _

- a) les consommateurs de votre pays peuvent accéder au monde virtuel ;
- b) les utilisateurs ou des participants de votre pays sont présents dans le monde virtuel ;
- c) le monde virtuel offre la possibilité d'utiliser une langue locale de votre de votre pays ;
- d) le monde virtuel offre la possibilité d'utiliser une monnaie locale de votre de votre pays ;
- e) le monde virtuel fournit un environnement imitant l'environnement local réel de votre pays ;
- f) l'organisation qui a créé ou qui fournit l'accès au monde virtuel est située dans votre pays ;
- g) les installations physiques utilisées pour fournir l'accès au monde virtuel sont situées dans votre dans votre pays ;
- h) L'existence d'activités promotionnelles ciblant les consommateurs dans votre pays par le titulaire de la marque ou le fournisseur du monde virtuel ;
- i) autres, à savoir

Aucun, pas encore de jurisprudence en la matière.

12. Quelles peuvent être les justes motifs de non-usage dans votre juridiction ? Merci de sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix ci-dessous et de fournir les explications nécessaires.

- a) Aucun ;

Les justifications au non-usage d'une marque sont prévues dans plusieurs textes

L'article 19 (1) des ADPIC dispose que « *S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage.* Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, **par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.** »

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « *Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, **sans justes motifs**, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.* »

L'article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 dispose à son article 18 (1) que « *Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne 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'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, **sauf juste motif pour le non-usage.*** »

Il existe donc bien, dans le corpus de règles applicables en France, des justifications au non-usage d'une marque permettant d'échapper à la déchéance.

b) Force majeure ;

Nous n'avons pas connaissance de décision française s'étant prononcée sur la question de la force majeure comme juste motif pour le non-usage d'une marque.

Dans une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne (Cour de justice des Communautés Européennes, 14 juin 2007, Armin Häupl contre Lidl Stiftung & Co. KG, Aff n°C-246/05), le gouvernement français a formulé des observations à l'audience.

La Cour note dans son arrêt que : « *Enfin, le gouvernement français fait valoir qu'il faut entendre par "justes motifs" des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise, telles que des prescriptions des pouvoirs publics ou **des cas de force majeure.*** »

De manière exégétique, le Code civil (article 1218) définit la force majeure comme « *un événement échappant au contrôle du [titulaire], qui ne pouvait être raisonnablement prévu (...) et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées* ».

Cela rejoint les critères fixés par les accords ADPIC, y ajoutant des conditions.

Il est probable que la force majeure puisse être considérée comme un juste motif à l'absence d'exploitation.

c) Des restrictions de politique publique dans votre juridiction

Une décision de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2, 10 janvier 2014, 12/16872) s'est prononcée sur l'articulation entre la loi Evin et l'obligation pour un titulaire de marque de faire utilisation de sa marque.

En l'espèce, la marque n'avait pas été exploitée et aucune évocation du tabac n'aurait pu intervenir par son usage pour d'autres classes. La Cour d'appel rejette donc le motif en jugeant que :

« *que dès lors le simple dépôt de ces marques pour du tabac n'ayant pu, au sens des dispositions des lois anti-tabac, affecter l'exploitation de la marque dont la société COTY GERMANY est titulaire, **cette dernière ne peut soutenir que ces dépôts constitueraient un juste motif à l'inexploitation de sa marque;*** »

Par un raisonnement a contrario de la solution retenue, il semblerait que, sous réserve que les conditions d'interdiction de la loi Evin soient remplis, une telle interdiction pourrait constituer un juste motif de non-usage.

L'arrêt est confirmé par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 2 février 2016, n°14-17.404).

d) Des restrictions de politique publique dans d'autres juridictions, comme par exemple dans la juridiction du titulaire de la marque

Nous n'avons pas connaissance de jurisprudence française rendue sur ce fondement.

Néanmoins, nous pouvons envisager qu'un tel cas puisse rentrer dans le cadre d'un juste motif de non-usage. Ils sont explicitement visés par les accords ADPIC (les « restrictions à l'importation »).

Un exemple envisageable serait un embargo sur certains produits (visés à l'enregistrement de la marque) à l'encontre de titulaires d'une certaine nationalité. A notre sens, cela pourrait être considéré comme un juste motif de non usage.

e) Faillite/liquidation du titulaire de la marque

La jurisprudence (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 9 avril 2021, 19/17373) a récemment indiqué de manière claire :

« Toutefois, MM. A et G se bornent à faire état des procédures collectives dont ont fait l'objet les précédents titulaires des marques dont la déchéance est demandée, sans expliquer ni montrer que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du titulaire de ces marques rendait impossible ou déraisonnable leur exploitation. Étant rappelé que la marque a vocation à être exploitée, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de son propriétaire ne constitue pas, de ce seul fait, un juste motif permettant d'échapper à la sanction de la déchéance des droits conférés par la marque en cas d'inexploitation de celle-ci. »

La seule procédure collective ne saurait donc constituer un juste motif d'inexploitation.

La Cour rappelle cependant que l'examen des justes motifs est factuel et il n'est pas exclu qu'un placement en procédure collective puisse être prise en compte parmi les autres facteurs pour caractériser des justes motifs.

Une décision plus ancienne (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 19 mars 2014, 12/19158) avait jugé l'inverse, dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Cela est justifié par la Cour d'appel par le fait que « cette situation destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits constitue un juste motif de non-exploitation ».

De manière similaire, la jurisprudence a récemment considéré (Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 9 février 2023, 22/03105) que l'affection de santé de longue durée du Président du licencié ne saurait être utilement opposée à la demande de déchéance :

Toutefois, les problèmes de santé du président de la société Loden ne suffisent pas à établir que cette société n'était pas en mesure d'exploiter la marque Reflea pendant la période considérée, étant observé au surplus que Mme[U] ne justifie par aucune pièce des motifs pour lesquels la société Loden n'a pas

procédé à l'exploitation de la marque Reflea pendant la période du 10 mars au 11 juillet 2017. Par ailleurs, Mme [U] avait la possibilité de résilier le contrat de licence faute d'exploitation par la société Loden de la marque Reflea. Aussi, Mme [U] ne démontre pas que le non-usage de la marque Reflea était indépendant de sa volonté ni que les problèmes de santé de M. [R] [W] présentait un lien suffisamment direct avec la marque Reflea au point de rendre l'usage de cette marque déraisonnable.

Le droit positif français ne semble donc pas fournir de réponse très précise sur cette question.

f) Le titulaire de la marque qui serait en difficulté financière (mais pas en liquidation) ;

Le Tribunal de l'Union européenne (TUE, 18 mars 2015, Naazneen Investments Ltd c. OHMI, aff. T-250/13 - pourvoi contre le Jugement rejeté par arrêt de la CJUE du 17 mars 2016 – aff. C-252/15 P) indique que :

*Selon la jurisprudence, la notion de justes motifs se réfère plutôt **à des circonstances externes au titulaire de la marque qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales.***

Cette situation factuelle devrait être appréciée de manière similaire à la question du placement sous procédure collective d'un titulaire de marque.

L'EUIPO, dans ses directives relatives aux procédures d'opposition (Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie C – Opposition, Section 6 – La preuve de l'usage, 2.11.1 – Les risques liés à l'activité), en tire conséquence et indique que :

*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.*

g) La nécessaire obtention d'un accord ou d'une autorisation de commercialisation, qui prend du temps à obtenir ;

Ce type de restriction est explicitement prévu par les accords ADPIC, qui vise les « *autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque* ».

Le Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de grande instance de Paris, 1er juin 1999, ref INPI M19990514) a déjà jugé qu'une attente d'AMM de l'Agence pour la Sécurité du médicament constitue un juste motif de non-exploitation :

*Il convient dans ses conditions de rejeter la demande de déchéance des droits d'OPFERMANN sur sa marque en ce qu'elle vise les "médicament", peu important la décision de l'administration dès lors que **la demande d'AMM, fondée par des essais cliniques effectués à compter de 1992, constitue un juste motif au sens de l'alinéa 1er de l'article L716-5 du CPI.***

Il convient toutefois de démontrer que le titulaire a procédé aux démarches de demande d'AMM auprès des autorités, et des essais cliniques, faute de quoi il ne pourrait plus être argué que « *la décision de son exploitation est liée uniquement à la décision de l'administration française selon l'article 601 du Code de la Santé publique et n'appartient pas au titulaire de la marque en cause* ».

La Cour d'appel d'Orléans (Cour d'appel d'Orléans, 13 février 2003, n°01/02817) a jugé dans un sens similaire :

*Il convient de rejeter la demande en déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, alors que les produits visés étant essentiellement destinés à un usage médical et paramédical, **l'existence d'une expérimentation préclinique en vue de la mise en œuvre d'une recherche biomédicale constitue un juste motif au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle**, de ne pas encore faire un usage sérieux de la marque pour désigner des appareils qui ne pourront être commercialisés ou faire l'objet d'une publicité ou d'une diffusion qu'avec l'agrément des autorités sanitaires.*

h) Un transfert de marque encore en cours ;

Nous n'avons pas connaissance de décision s'étant prononcée sur cette question.

i) Un litige sur la titularité, la validité, ou autre de la marque encore en cours ;

La Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 13 mai 2011, 10/03264) a jugé qu'une action en revendication de marque constituait un juste motif de non-exploitation :

Considérant que la Ville de Paris ne conteste pas qu'elle n'a pas exploité sa marque mais fait valoir que l'intervention de la présente instance constitue un juste motif qui fait obstacle au prononcé de la déchéance de ses droits ;

Considérant ceci rappelé, que quand bien même un délai de cinq ans se serait-il écoulé depuis la date de l'enregistrement (qui serait intervenu 2006), que l'expiration de ce délai serait en tout état de cause postérieur à l'intervention du jugement déféré qui a prononcé le transfert de la propriété de la marque ;

Que la non exploitation de cette dernière à compter du jugement du 28 janvier 2010 repose ainsi sur un juste motif qui, par application de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, commande dès lors de rejeter la demande reconventionnelle ;

Une décision de la Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 16 novembre 2018, 17/06109) a quant à elle jugé que :

*Au surplus, **les «justes motifs»** prévus au premier alinéa doivent se comprendre comme une circonstance extérieure au titulaire de la marque qui font obstacle à l'utilisation de celle-ci, **laquelle ne peut consister en un litige entre le titulaire de la marque et son licencié, le premier ne souhaitant pas une exploitation par le second.***

La jurisprudence ne semble pas harmonisée sur cette question (voir par exemple et dans un sens similaire, dans une affaire aux faits particuliers : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, n°10-24.817).

Elle juge toutefois (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 10 janvier 2014, 12/16872 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2016, n°14-17.404) que la menace d'une action en contrefaçon par un tiers, tant que sa marque était encore en vigueur, constituait un motif légitime de non-usage :

Qu'il en résulte que les sociétés PHILIP MORRIS justifient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance des droits de la société COTY GERMANY sur la partie française de la marque

internationale n° 177 874 antérieure, et partant de justes motifs de non exploitation des marques internationale et française MANHATTAN n° 295 909 et n° 1 511 311, étant ajouté que la question de l'usage par PHILIP MORRIS de ses marques à l'étranger est indifférente à la solution du présent litige ;

- j) L'existence d'une renommée suffisamment haute de la marque, de telle sorte que tout usage ultérieur est commercialement inutile/futile puisqu'il n'augmenterait ou n'améliorerait pas cette renommée de manière significative ;

La jurisprudence rappelle qu'un juste motif doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque.

La Cour d'appel de Rennes (Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 6 octobre 2020, 16/05278) a rendu une décision intéressante à l'encontre de la marque d'entremets *Mont Blanc*, qui invoquait un juste motif du fait que l'usage de sa marque pour la commercialisation d'alcool risquerait de la couper de son public naturel, et de nuire à sa notoriété existante pour les produits lactés.

La Cour juge que :

- que c'est pour satisfaire aux seuls impératifs de sa propre stratégie industrielle et commerciale, consistant en la production et la distribution quasi-exclusive de produits transformés à base de lait, qu'elle a fait le choix, certes respectable mais non imposé par quiconque, de renoncer à faire usage de sa marque pour promouvoir d'autres produits' ;

- qu'ainsi, les motifs pour lesquels la société Mont Blanc a renoncé à produire et commercialiser des produits alcoolisés ne sont pas indépendants de sa propre volonté.

Il semble donc que la renommée d'une marque enregistrée ne suffise pas à justifier l'absence de son exploitation, puisqu'elle ne serait pas indépendante de la volonté du titulaire.

- k) Autres, à citer :

13. Le niveau de preuve à fournir pour démontrer des justes motifs serait-il abaissé s'ils étaient constitués par un évènement largement connu, comme la pandémie de COVID-19 ?

La Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 15 avril 2022, 21/09777) a rendu une décision claire sur la question, où elle indique que :

En conséquence, il ne résulte pas de l'examen de ces pièces que la pandémie de Covid 19 apparue à compter du premier trimestre 2020 a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque et caractérisant un juste motif de non-usage de la marque dans la période considérée des cinq années précédant la demande en déchéance.

Il conviendrait de mener une analyse factuelle, au cas par cas, mais la seule existence de la pandémie de Covid-19 ne saurait être considérée comme un juste motif de non-usage.

II- Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation en vigueur dans votre groupe

14. Estimez-vous que la législation ou la pratique actuelle de votre groupe en matière d'usage sérieux et de preuve de l'usage des marques est adéquate ou estimez-vous que la législation devrait être modifiée ? Veuillez expliquer.

Les évolutions observées au cours des quinze dernières années en la matière ont conduit à l'adoption d'une méthode d'appréciation de l'usage sérieux des marques qui nous semble aujourd'hui relativement efficace et en adéquation avec les usages effectifs des marques sur le marché.

La transposition de la Directive UE n° n°2015-2436 et l'adoption du Règlement (UE) 2017/1001 ont en effet permis de codifier des principes jurisprudentiels (tel que la fin de l'exigence de la preuve d'un usage par marque enregistrée) et d'harmoniser les pratiques des autorités administratives (INPI) et judiciaires en matière d'appréciation de l'usage sérieux des marques.

La législation et la pratique actuelle en France nous semble également en adéquation avec la législation et la pratique européenne, ce qui devrait participer d'une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de droits.

15. Les règles relatives à l'usage sérieux et à la preuve de l'usage sont-elles adaptées pour la question qui se pose en ce qui concerne l'usage des marques dans le monde virtuel ? Si ce n'est pas le cas, quels changements faudrait-il apporter ? Veuillez expliquer.

Un univers virtuel peut être défini comme un univers « *créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y déplacer et d'y interagir* » (définition Wikipedia).

Les jeux vidéo au sein desquels évoluent des personnages/avatars incarnés par les joueurs répondent déjà à la définition de l'univers virtuel (Fortnite, les Sims...). Ils peuvent être considérés comme des « ancêtres » des métavers. La question de l'usage des marques dans un monde virtuel ne s'est toutefois pas encore posée.

Les règles relatives à l'usage sérieux des marques dans le monde réel ne nous semblent pas inadaptées pour apprécier l'usage des marques dans le monde virtuel. Les mêmes questions se sont posées à l'arrivée d'Internet (quant à l'usage des marques via ce nouveau média) et la jurisprudence est alors venue préciser les modalités d'application des règles existantes. Nous imaginons donc que le processus pourrait être le même pour les métavers : nous pouvons faire application des critères existants, en particulier de ceux qui s'appliquent aux usages sur Internet (notamment pour répondre à la question de la territorialité), et laisser la jurisprudence adapter l'appréciation de ces critères au cas par cas.

16. S'il existe des raisons spécifiques de disqualifier l'usage en ligne/Internet dans la législation de votre groupe afin qu'elle ne soit pas considérée comme un usage authentique d'une marque, veuillez expliquer ces raisons.

Non, il n'y a pas des raisons de disqualifier l'usage sur Internet dans la législation de notre groupe (France).

17. Y a-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le champ d'application de cette question à l'étude ?

Non, nous n'avons pas identifié d'autres considérations politiques ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de notre groupe (France) entrant dans le champ d'application de cette question.

III- Propositions d'harmonisation

Veillez consulter les membres internes / du secteur concerné de votre groupe pour répondre à la Partie III.

18. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une harmonisation en ce qui concerne les problématiques relatives à l'usage sérieux et à la preuve de l'usage ? Veuillez répondre par OUI ou NON.

OUI

Les titulaires de marques étant souvent amenés à commercialiser leurs produits et/ou services dans plusieurs pays, notamment par le biais d'Internet, le Groupe français considère qu'une harmonisation de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque pourrait être souhaitable pour une meilleure sécurité juridique.

Le développement du/des métavers et le questionnement relatif à la territorialité de l'usage d'une marque dans un monde virtuel ou un métavers renforce également cette idée de l'opportunité d'une harmonisation.

En pratique néanmoins, il nous semble indispensable de conserver et valoriser les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles telles que nous en faisons l'expérience en France et en Europe, ainsi que les bénéfices de notre système qui décourrèle au moins temporairement l'enregistrement et l'exigence d'usage d'une marque (soit le délai de grâce de 5 ans).

19. Devrait-il y avoir un seuil quantitatif ou temporel (niveau minimum) sur l'exigence de preuve pour prouver l'usage sérieux ?

NON

On relève d'ailleurs que le législateur se garde bien de définir ce qu'est un usage sérieux aujourd'hui encore et en dépit de la jurisprudence abondante sur le sujet. Ainsi la dernière directive (UE) 2015/2436 (par exemple au sein de l'article 16) ainsi que le règlement (UE) 2017/1001 (par exemple en son article 18) n'ont pas précisé cette notion « *d'usage sérieux* » alors que d'autres notions explicitées par la Cour de justice ont été justement codifiées dans ces mêmes textes.

20. Lors de l'examen de l'usage sérieux, devrait-il y avoir des types de preuves spécifiques (A) toujours exclus, (B) toujours inclus, ou (C) pondérés en fonction des circonstances ? Le cas échéant, citez les types de preuve entrant dans chacune des catégories A, B et C et expliquer pourquoi elles devraient être traitées différemment.

Le Groupe français considère que la méthode d'appréciation globale des preuves tendant à établir l'usage sérieux d'une marque, telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre par les offices et les tribunaux, semble efficace et cohérente.

Ainsi, il n'apparaît pas utile de classer les preuves selon différentes catégories. Il nous semble opportun que toutes les pièces présentées continuent d'être **examinées conjointement**, de sorte que même si certains éléments de preuve peuvent s'avérer insuffisants, ils peuvent toutefois contribuer à prouver l'usage sérieux de la marque, pris en combinaison avec d'autres documents et informations.

En conséquence, nous ne recommandons pas que certaines catégories de preuves soient « toujours exclues » (A) ou que d'autres soient « toujours incluses » (B).

D'une manière générale, l'appréciation des preuves devraient toujours être effectuée en fonction des circonstances (raison pour laquelle, la catégorie C a été sélectionnée pour toutes les types de preuve listés à la question 21) ci-après).

21. Veillez considérer les types de preuves suivants et sélectionner la catégorie A, B ou C pour chacun d'entre eux et expliquer pour chaque type pourquoi cette catégorie devrait s'appliquer :

- a) les déclarations faites par le titulaire de la marque ou en son nom (par exemple, les représentants de l'entreprise) C
- b) les déclarations de tiers non liés et non rémunérés C
- c) les déclarations de tiers non liés mais rémunérés C
- d) des copies des pages web actuelles C
- e) des copies de pages web provenant de Wayback Machine (y compris des entrées de Wikipedia qui ne peuvent plus être modifiées) C
- f) sondages auprès des consommateurs C
- g) des copies de factures, de notes et de comptes C
- h) les copies des documents publicitaires C
- i) les catalogues C
- j) les copies des contrats de distributions C
- k) témoignages C
- l) documents privés, y compris opinions privées C
- m) autre chose : veuillez nommer et expliquer : /

22. Les marques renommées/célèbres/historiques devraient-elles être traitées différemment en termes de preuve ? Si oui, à quels égards

NON

La marque est un monopole conféré à son titulaire, à charge pour lui de l'exploiter.

S'il ne l'exploite plus il doit être déchu, à tous le moins pour les produits et services dont la preuve de l'usage n'est pas rapportée, et ce que la marque jouisse ou non d'une renommée.

23. Veillez expliquer quelle devrait être la valeur probante des éléments suivants :

- un usage unique d'une marque sur internet / sur un site
- simple publicité (véritable publicité commerciale plutôt qu'une simple publicité de la propriété ou de l'information de la marque) - sans vente

En principe la valeur probante de tous les éléments d'usage devrait être appréciée de la même manière, sans a priori. En pratique cependant, il nous semble peu probable que les usages « uniques » identifiés ci-dessus suffisent à qualifier l'usage sérieux d'une marque.

24. Veuillez expliquer si la preuve de l'usage doit inclure des informations spécifiques, par exemple le lieu, le moment, l'étendue ou la nature de l'usage ? Dans l'affirmative, est-il nécessaire que toutes les preuves comportent toutes les informations susmentionnées ou les preuves doivent-elles être considérées et évaluées dans leur ensemble ?

La preuve de l'usage sérieux d'une marque doit en effet inclure les informations ayant trait au lieu de l'usage (le territoire couvert par le monopole), à la période pertinente (5ans), à l'étendue (un usage au-delà du symbolique) et la nature de l'usage. C'est la pratique actuelle en France et en Europe.

En revanche, il ne nous semble pas opportun d'imposer que chacune des preuves soumises en vue de prouver l'usage sérieux d'une marque comporte toutes les informations listées ci-dessus.

Conformément à l'approche globale des preuves de l'usage sérieux, qui implique que celles-ci soient examinées les unes par rapport aux autres aux fins d'apprécier la réalité de l'usage sur le marché, les critères de lieu/temps/étendue/nature doivent pouvoir être appréhendés de manière globale, dans leur ensemble.

25. La preuve de l'usage doit-elle être la même ou différente selon qu'elle est présentée devant tribunal judiciaire, un office de propriété intellectuelle ou devant un tribunal administratif ?

La preuve de l'usage doit être la même (et appréciée de manière similaire) quelle que soit l'autorité devant laquelle elle est soumise.

26. Quels doivent être les critères d'appréciation de l'usage sérieux d'une marque si la marque effectivement utilisée se présente sous une forme différente de la marque enregistrée ? En d'autres termes, quelle variation de forme de la marque doit être acceptée pour prouver son usage sérieux ?

Le Groupe français considère que le critère actuel d'appréciation de l'usage sérieux d'une marque, lorsque la marque utilisée est légèrement différente de la marque enregistrée est adapté et équilibré.

En effet, le critère d'absence d'altération du caractère distinctif de la marque enregistrée par l'usage de ladite marque sous une forme modifiée et son corollaire : modifications seulement mineures et ne modifiant pas l'impression générale du signe, permet :

- D'une part de garantir une sécurité juridique et une certaine souplesse aux titulaires de droits, l'usage d'une marque sous une forme légèrement modifiée étant en pratique fréquent, par exemple pour répondre à des exigences de modernisation de la marque ou pour l'adapter aux conditions réelles d'exploitation ;
- D'autre part de préserver la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque puisque, lorsque la distinctivité du signe enregistré est préservée, le signe modifié, renverra le public au même acteur économique.

27. Quels facteurs devraient être pris en compte pour juger si l'usage d'une variante de la marque peut être accepté comme un usage valable d'une marque enregistrée ? Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants et fournir des explications le cas échéant

a) la distinctivité de la marque et de la variation ;

Le Groupe Français considère qu'il est logique de prendre en considération les éléments distinctifs du signe enregistré et de sa variation et d'apprécier si les différents éléments distinctifs sont les mêmes dans les deux signes. En effet, le consommateur a tendance à focaliser son attention sur les éléments distinctifs des signes, il est donc important de vérifier si ces derniers sont les mêmes.

b) si la variation altère le caractère distinctif de la marque enregistrée ;

Le caractère distinctif d'une marque permet de distinguer des produits et services de même nature proposés par différentes entreprises et d'indiquer l'origine desdits produits et services. Il est donc essentiel que le caractère distinctif d'une marque reste le même afin de permettre cette distinction et cette identification.

c) si les consommateurs les voient comme la même marque ;

La principale fonction de la marque étant la garantie d'origine, si les consommateurs considèrent le signe enregistré et sa variation comme provenant d'une même marque, cela permet de préserver la fonction de la marque. A l'inverse, si ce n'est pas le cas, cela permettrait d'indiquer que l'usage du signe modifié ne remplit pas la fonction de garantie d'origine.

d) si la variation de la marque est aussi enregistrée ;

Il nous semble légitime de ne pas tenir compte du fait que la variation du signe tel qu'utilisé soit également enregistrée à titre de marque. En effet, il est habituel pour les titulaires de droits de déposer plusieurs signes pouvant présenter certaines variations. En outre, dans l'hypothèse où le signe enregistré et faisant l'objet de l'action en déchéance est plus ancien que la variation enregistrée, cela permet de maintenir l'antériorité du signe d'origine enregistré.

e) les caractéristiques de l'industrie dans laquelle la marque est utilisée et les usages commerciaux de cette industrie en matière d'usage de marque ;

La prise en compte des usages et habitudes de certains secteurs ou de certaines industries dans l'appréciation de l'usage sérieux nous semble opportune et cohérente avec l'approche d'une appréciation in concreto.

28. Parmi les variations suivantes, lesquelles doivent être considérées comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée ? Veuillez choisir une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants :

Ainsi que détaillé au point 5 ci-dessus, la jurisprudence française considère de manière constante qu'en cas de variation de la forme d'un signe enregistré il doit s'agir de « détails minimes globalement équivalents au signe tel qu'enregistré, qui ne restent pas en mémoire du public pertinent » afin que ces différences n'altèrent pas son caractère distinctif.

Aussi, si l'usage modifié porte sur un élément distinctif, essentiel et dominant de la marque, il doit habituellement être considéré comme en altérant le caractère distinctif.

Toutefois, comme détaillé au point 7 ci-dessus, les Offices ont parfois pu adapter leur raisonnement et considérer que la modification ou la suppression d'éléments considérés pourtant comme distinctifs au sein du signe enregistré permettaient parfois de valider l'usage sous la forme modifiée.

Néanmoins les décisions décelées en ce sens sont souvent caractérisées par des contextes particuliers liés aux habitudes du secteur en cause.

En conséquence et à notre sens, dans une logique, d'une part de préservation de normes juridiques claires, et d'autre part de maintien d'un registre des marques enregistrées au plus proche de la réalité des usages qui en sont fait, nous sommes d'avis que seules les variations suivantes doivent être considérées comme n'altérant habituellement pas le caractère distinctif de la marque enregistrée :

- a) dans laquelle la police de caractères, la taille et/ou la couleur de la marque enregistrée sont modifiées, partiellement ou totalement ;
- c) dans laquelle des éléments non distinctifs sont ajoutés à la marque enregistrée ;
- e) dans laquelle il y a une omission partielle ou totale de l'élément non distinctif de la marque enregistrée ;
- g) dans laquelle la disposition des différents éléments de la marque enregistrée a été modifiée, par exemple en remplaçant la disposition haut-bas par la disposition gauche-droite ;

En effet, l'ensemble de ces variations nous semble, de facto, ne pas altérer le caractère distinctif du signe tel qu'enregistré dans la mesure où il s'agit de détails ou d'éléments non distinctifs qui sont ici en cause.

Toutefois, dans l'hypothèse où un élément de détail conférerait à la marque son caractère distinctif, par exemple la police et la taille d'une marque qui ne serait composée que d'une lettre par exemple, ou bien la variation de la couleur/combinaison de couleur pour une marque qui ne serait composée que de ces éléments, de telles modifications devraient alors être considérées comme une altération du caractère distinctif du signe tel qu'enregistré.

29. L'usage d'une marque sur Internet/sur un site web doit-il être pris en compte pour l'usage sérieux et, dans l'affirmative, quels devraient être les critères ?

Nous considérons que l'usage d'une marque sur Internet ou sur un site web doit être pris en compte pour évaluer l'usage sérieux d'une marque.

Néanmoins, il ne peut suffire en tant que tel et doit être complété par d'autres preuves d'usage (à titre d'exemples, des mesures d'audience du site internet, des factures, des catalogues de vente, attestation sur le chiffre d'affaires réalisé, ...) afin de justifier que les produits et/ou services font l'objet d'une commercialisation effective sur le marché.

Les critères applicables pour apprécier l'usage sérieux d'une marque sur internet doivent être les mêmes que ceux applicables pour apprécier l'usage d'une marque en dehors de ce support : date de l'usage, territoire visé, produits et services concernés et étendue de l'usage.

Pour déterminer le territoire auquel se rapportent les actes d'usage sur internet, il nous semble que le critère du public visé par le site internet en question devrait être retenu en tenant compte de faisceaux d'indices tels que de l'extension de l'adresse du site, sa monnaie ou encore sa langue.

30. [Le seul usage d'une marque sur Internet ou sur un site Web doit-il être attribué uniquement à une seule classe spécifique de produits/services ou doit-il être attribué à une gamme de produits/services ?](#)

Veuillez choisir :

- a) [uniquement à une seule classe spécifique de produits/services](#)
- b) [devrait éventuellement être attribué à une gamme de produits/services - veuillez expliquer](#)
- c) [autre réponse : veuillez expliquer](#)

Comme exposé précédemment dans le cadre de la réponse à la question 9, l'usage d'une marque sur Internet ou sur un site Web peut être attribué à une gamme de produits/services s'il est prouvé par des preuves tangibles (éléments concrets et objectifs) que la marque a été exploitée à titre de marque pour désigner de divers produits /services, dès lors que les produits et services sont bien proposés sur le marché avec ce signe et qu'il s'est établi un lien direct et immédiat entre l'usage du signe et lesdits produits/services concernés.

Le seul usage d'une marque sur Internet ou sur un site Web devrait pouvoir être attribué à une gamme de produits/services dès lors que la preuve porte sur de nombreux produits et services visés par la marque contestée.

En effet, les acteurs économiques proposent couramment de nombreux produits/services sous une même marque ombrelle et l'attribution d'une preuve à une seule classe de produits/services spécifiques pourrait être contraire à la réalité du marché. A titre d'exemple, les complexes hôteliers offrent souvent, outre les services classiques d'hôtellerie, de restauration et de bar, des services accessoires de salles de sport, de spa et offrent également de nombreux produits dérivés (cosmétiques, bougies, parfums d'ambiance, linges de bain, accessoires de bain, etc.). Dans ce cas particulier, il est courant que l'ensemble de ces produits et services soient présentés et proposés sur un même site Internet et sous une même marque.

Ainsi, le seul usage d'une marque sur Internet doit pouvoir être attribué aux produits et/ou services tels qu'exploités sous cette marque quel que soit la classe de produits et/ou services visés, et non pas à une seule classe spécifique de produits/services dédiée par exemple aux produits virtuels ou aux services de vente en ligne.

31. [Quel devrait être l'effet \(en termes d'usage sérieux\) de l'usage d'une marque dans le monde virtuel \(comme dans un Metavers\) et, en particulier, l'usage d'une marque dans le monde virtuel devrait-il également valoir usage de la marque sur des produits physiques/services du monde réel ?](#)

A titre liminaire, il faut rappeler que les univers virtuels existent déjà, et ce depuis plusieurs années. Comme évoqué précédemment, les jeux vidéo au sein desquels évoluent des personnages/avatars incarnés par les joueurs répondent effectivement à la définition de l'univers virtuel.

C'est notamment les cas des jeux tels que Fortnite ou encore Les Sims, au sein desquels il est possible d'effectuer des achats intégrés de biens virtuels tels que des vêtements ou cosmétiques spécialement destinés à l'usage des avatars.

Les univers que l'on nomme aujourd'hui les « Métavers » ne sont en réalité qu'une nouvelle version des mondes virtuels/jeux virtuels préexistants, mais qui font l'objet d'enjeux économiques tels qu'ils posent désormais des questions juridiques, au rang desquels l'usage sérieux des marques au sein de ces univers.

➤ **Thèse 1**

Par principe, l'usage sérieux d'une marque doit être rapporté pour chacun des produits et services visés à son libellé. A ce titre, il faut rappeler que l'usage d'une marque en relation avec un produit ne peut qualifier que l'usage sérieux de la marque pour ce produit, à l'exclusion de produits similaires.

Pour identifier le produit ou service concerné – celui qui est effectivement utilisé, il convient de se référer à sa nature, sa fonction, sa destination.

L'usage d'une marque dans un monde virtuel (tel que le métavers) pose la question de la nature du produit ou service en relation avec lequel la marque est utilisée puisque celle-ci est nécessairement affectée par la nature de l'univers au sein duquel intervient cet usage.

Par définition, l'univers virtuel est dépourvu de toute matérialité, de toute prégnance et de toute « réalité », de sorte que seuls des produits et services virtuels sont disponibles sur ce « marché virtuel ».

En conséquence, bien que certains produits virtuels (par exemple un vêtement virtuel) présentent des similitudes avec des produits du monde réel (un vêtement réel) – puisque l'univers virtuel est très souvent une reproduction virtuelle du monde réel, ceux-ci demeurent toutefois de nature différente. Dans l'exemple du vêtement, l'un est bien souvent fait de matière textile, tandis que l'autre est un bien virtuel (traités comme un contenu ou une image numérique, un code informatique en somme). L'illustration est encore plus parlante lorsqu'on en vient à comparer des produits alimentaires du monde réel (qui ont des saveurs, des textures...) aux équivalents dans le monde virtuel.

C'est d'ailleurs cohérent avec la position de l'EUIPO qui recommande de classer les biens virtuels en classe 9, créant ainsi une distinction avec les vêtements de la classe 25.

Enfin, il faut rappeler l'un des principes issus de l'arrêt *Ansul* précité et notamment :

§38 Enfin, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des 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.

Même si le terme est peu adapté, on ne peut nier la « réalité » de l'exploitation commerciale de la marque dans un métavers. En revanche, il faut s'interroger quant à la nature du marché concerné : il est peu probable que la vente d'un tee-shirt dans le métavers soit considéré comme participant au maintien ou à la création des parts de marché dans l'industrie textile...

En tout état de cause, dans la mesure où l'usage sérieux d'une marque exclut que celui-ci puisse être rapporté par une preuve autre que celle qui identifierait le produit ou service listé au libellé de la marque, si la marque désigne un produit réel tel qu'un vêtement en classe 25, la preuve de son usage sérieux ne pourra pas être rapportée par extension par la preuve d'usage de la marque pour un vêtement virtuel dans un métavers ou autre monde virtuel.

C'est faire une application cohérente des principes actuellement mis en œuvre en France et en Europe qui prescrivent que l'usage sérieux des marques n'implique pas la prise en compte de la sphère de similitude.

En outre, cette position s'inscrit dans la droite ligne de la position adoptée par le TUE dans l'affaire précitée concernant les jeux de casino (classe 28) dont la preuve de l'usage n'était pas rapportée par la seule preuve d'usage d'un logiciel (classe 9) consistant en un « jeu virtuel apparaissant sur l'écran d'un appareil multi-jeux » de casino.

>> Conclusion de la Thèse 1 : l'usage d'une marque dans un monde virtuel ne devrait pas pouvoir qualifier l'usage sérieux de la marque pour un produit physique dans le monde réel, compte tenu de la nature différente des produits concernés (réels/virtuels).

➤ **Thèse 2**

Les propos ci-dessus apparaissent tout à fait corrects et difficilement contestables si nous nous arrêtons seulement à une compréhension littérale de ce que sont les mondes virtuels dont le Metavers.

Toutefois, afin de déterminer quel devrait être l'effet de l'usage d'une marque dans un monde virtuel, il nous paraît indispensable d'appréhender la question du point de vue du consommateur, auprès duquel la fonction de garantie d'origine de la marque opère, et de déterminer qui est le consommateur virtuel, et de quelle façon son comportement rejaillit dans le monde réel.

Le consommateur prend ici la forme d'un avatar. L'avatar peut être défini comme le « jumeau numérique » de son utilisateur, bien que celui-ci puisse développer sa propre identité. L'avatar, à défaut d'être la meilleure version – numérique – de son utilisateur, est bien souvent sa version idéalisée. Les avatars n'ont pas de libre arbitre, ils sont le reflet de leurs utilisateurs et ont bien souvent les mêmes goûts, bien que les traits de personnalité qui ressortent puissent être exacerbés compte tenu de contraintes bien moins prégnantes.

Certains univers dans le Metavers sont parfois des répliques de lieux qui existent aussi dans la vie réelle, tels que des restaurants et boutiques que les utilisateurs connaissent, voire dans lesquels ils n'auraient jamais pu ou osé se rendre, que ce soit au regard de contraintes géographiques ou financières. En effet la différence majeure avec le monde réel est que les contraintes (géographiques, financières, physiques ou même cognitives (peur, timidité, etc.)) n'existent pas dans cet univers virtuel.

En somme, le Metavers est certes un monde virtuel sans contraintes mais il est le prolongement de notre monde réel au sein duquel les utilisateurs en tant que personnes physiques évoluent, et sont maîtres de leurs décisions par le biais de leurs avatars.

Cela est d'autant plus vrai que de nombreux acteurs économiques du monde réel sont déjà présents dans un monde virtuel et cela parce qu'ils y trouvent un intérêt commercial et qui est bien souvent accompagné de l'usage de leur marque.

Au regard des interconnexions qui existent entre le monde réel et le monde virtuel, les habitudes, qu'elles soient établies ou rêvées, de consommation des utilisateurs-avatars rejaillissent dans le monde virtuel.

En effet, lorsqu'un avatar achète des vêtements virtuels dans des boutiques virtuelles telles que Nike, Adidas ou Balenciaga (qui sont présents dans le Metavers) c'est l'utilisateur réel qui dicte ce choix, influencé par le monde réel. Le choix de l'achat d'un produit, comme dans le monde réel, trouve souvent sa motivation dans la recherche d'appartenance à un groupe social. Tout comme dans le monde réel, l'avatar-consommateur reconnaît les produits revêtus de marques. Celles-ci continuent donc à remplir leur fonction essentielle de garantie d'origine.

De façon corolaire, l'utilisateur par le biais de son avatar peut être séduit par l'univers virtuel d'une société qu'il ne connaissait pas et donc avoir envie de pousser la porte d'une boutique bien réelle pour découvrir une gamme de produit dans le « vrai monde ».

Ce sont autant d'interconnexions et d'interactions entre ces deux mondes qu'il convient de prendre en considération.

Parmi le classement des univers Metavers liés à une société dans le domaine vestimentaire ou de la grande distribution les plus visités en mars 2023 (<https://www.metaversemarcom.io/post/top-20-roblox-brand-games-march-23>) nous pouvons par exemple citer ALO YOGA (plus de 3 millions de visites mensuelles), H&M (2,5 millions), WALMART (2,3 millions), TOMMY HILFIGER (1,9 millions).

Il est également possible de suivre des concerts dans le Metavers de chanteurs bien réels, comme Travis Scott (45 millions de spectateurs sur Fortnite), Lil Nas X (37 millions sur Roblox) ou encore Ariana Grande (27 millions sur Fortnite).

Ces visiteurs et ces spectateurs sont autant de consommateurs potentiels dans l'un ou l'autre des mondes.

Cela est d'autant plus vrai que nous pouvons d'ores et déjà constater des interconnexions, des passerelles entre ces deux mondes. Certains objets virtuels donnent accès à l'achat de produits ou de services dans le monde physique. Par exemple CHIPOTLE, une chaîne de fast-food, a offert des coupons promotionnels dans le Metavers à utiliser en boutique physique permettant de manger un « vrai » sandwich ou encore Balenciaga a vendu des vêtements « réels » mais créés dans le Metavers.

Ces exemples montrent que ce que consomme l'avatar et ce que consomme l'utilisateur sont absolument interdépendants de sorte que pour lui la référence à un produit ou service revêtu d'une marque dans le monde virtuel ou le monde réel peuvent être la même chose. Si acheter un t-shirt pour vêtir son avatar ou se vêtir dans le monde réel sont équivalents pour l'utilisateur-avatar, pourquoi serait-ce différent en ce qui concerne la perception de l'usage d'une marque sur le plan juridique ? De plus, dans ce cas l'usage de ces marques permet de conserver leur fonction essentielle de garantie d'origine.

En effet, les sociétés fournissent des efforts dans les deux mondes afin que les consommateurs identifient leurs produits ou services de sorte qu'ils conservent ou amplifient leur rôle de vecteur d'une certaine image, d'une façon de vivre : marque, logo, identité visuelle, aménagement des espaces, etc. sont autant de marqueurs afin que les consommateurs (utilisateurs-avatars) passent avec fluidité du virtuel au réel.

Aussi, l'usage d'un produit ou d'un service dans un monde virtuel tel que le Métavers devrait pouvoir être pris en considération lors de la démonstration de l'usage sérieux d'une marque pour des produits ou services revendiqués dans les classes « du monde réel », en d'autres termes l'usage d'une marque pour un t-shirt dans un monde virtuel devrait permettre de démontrer un usage de cette même marque pour les t-shirts revendiqués en classe 25.

Si cette position ne s'inscrit pas en parfaite cohérence avec la pratique actuelle des offices de marques qui recommandent de distinguer les biens virtuels relevant de la classe 9 des vêtements relevant de la classe 25, elle nous semble néanmoins en adéquation avec les évolutions de consommation qui témoignent de diverses interconnexions entre monde réel et monde virtuel.

A tout le moins faudra-t-il considérer que les usages dans le monde virtuel constituent des éléments du faisceau d'indices dont il convient de tenir compte pour apprécier la preuve de l'usage sérieux d'une marque.

En effet, il conviendrait à tout le moins de percevoir le monde virtuel, et notamment le Metavers, comme une expérience de publicité immersive dont l'objet serait, par le biais du divertissement du public, de créer ou maintenir des parts de marché, qui est l'un des principes établis pour l'appréciation du caractère sérieux.

>> Conclusion de la Thèse 2 : l'usage d'une marque dans un monde virtuel devrait pouvoir qualifier l'usage sérieux de la marque pour un produit physique dans le monde réel, ou à tout le moins, être pris en compte dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque.

32. Quels facteurs devraient être pris en compte pour évaluer si l'usage d'une marque dans un monde virtuel (tel que le métavers) peut être accepté comme un usage dans une juridiction en termes de territoire ? Veuillez sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix suivants et fournir des explications le cas échéant :

a) si les consommateurs de votre juridiction peuvent accéder au monde virtuel ;

Il s'agit d'un facteur nécessaire mais insuffisant pour caractériser un usage sur le territoire français.

En effet, encore faut-il, comme pour ce qui concerne l'usage d'une marque sur un site Internet, que le public français soit ciblé, que le contenu lui soit adressé, ce qui résulte d'un faisceau d'indices (langue, monnaie, publicité, communication etc.).

b) s'il y a des utilisateurs ou des participants de la juridiction dans le monde virtuel ;

La fréquentation du monde virtuel par des visiteurs de la juridiction devrait être un indice pertinent à prendre en considération.

Le raisonnement paraît pouvoir être le même que pour l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque sur un site Internet : le nombre de visiteurs ayant accédé au site est un indicateur de diffusion permettant d'assurer le rayonnement du produit ou du service auprès du public (voir par exemple *Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, n° 16-10.859, Jours de France*).

S'il est effectivement possible, au-delà du décompte du nombre de visiteurs, d'identifier la juridiction des visiteurs, ce facteur est pertinent pour démontrer l'usage sérieux sur un territoire donné.

c) si le monde virtuel offre la possibilité d'utiliser une langue locale de la juridiction ;

Ce facteur doit également être pris en compte en ce qu'il constitue un des signes de ce que le public français est pris pour cible.

A l'inverse, l'absence de possibilité d'utiliser la langue française dans le monde virtuel sera perçu comme un indice négatif de l'usage sur le territoire français. Le titulaire pourrait encore toutefois démontrer que, malgré l'absence de version française dans le monde virtuel, la diffusion dans cet espace permet au consommateur résidant en France de connaître les produits et d'en faire l'acquisition (Voir arrêt *Abercrombie & Fitch, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2010 – n° 09-13.144*).

d) si le monde virtuel offre la possibilité d'utiliser la monnaie locale de la juridiction

La possibilité d'utiliser l'euro peut également constituer un indice d'usage sur le territoire français en ce qu'elle donne une indication sur le public visé.

A l'inverse, si les prix sont uniquement affichés en dollars par exemple, cela pourrait être interprété comme un indice négatif d'usage sur le territoire français.

e) si le monde virtuel fournit un environnement imitant l'environnement réel local de la juridiction ;

A priori non, en tout cas ce seul élément serait insuffisant en lui-même.

Nous nous sommes posé la question de la prise en compte de ce facteur dans le cadre de l'appréciation globale des preuves d'usage : si l'univers virtuel permet d'identifier un lieu (tel qu'une ville ou encore un restaurant) connu dans le monde réel, et reconnaissable et surtout rattachable à un territoire, cela ne pourrait-il pas participer du rattachement de l'usage de la marque à un territoire donné ?

f) si l'organisation qui a créé ou fourni le monde virtuel est située dans la juridiction

Non

g) si les installations physiques utilisées pour fournir le monde virtuel sont situées dans la juridiction ;

Non

h) s'il existe des activités promotionnelles visant les consommateurs de la juridiction par l'utilisateur de la marque ou le fournisseur du monde virtuel ;

Oui

A titre d'exemple, et comme déjà évoqué précédemment, certains objets virtuels tels que des bon d'achats donnent accès à l'achat de produits ou de services dans le monde physique (exemple de la chaîne de fast-food ayant offert des coupons promotionnels dans le Metavers, lesquels devaient être utilisés en boutique physique pour pouvoir manger un « vrai » sandwich ou encore Balenciaga qui a vendu des vêtements « réels » mais créés dans le Metavers). Dès lors, si l'activité promotionnelle débouche sur un acte d'achat ou tout acte commercial sur un territoire donnée, cela devrait pouvoir être pris en compte pour déterminer le territoire de l'usage.

j) Autres, à citer :

La possibilité de livraison dans le pays de l'utilisateur d'un bien réel correspondant au bien virtuel acheté dans le Métavers.

33. Quels devraient être les justes motifs de non-usage dans votre juridiction ? Merci de sélectionner une ou plusieurs réponses parmi les choix ci-dessous et de fournir les explications nécessaires.

a) Aucun

L'existence de justifications au non-usage d'une marque nous semble souhaitable.

b) Force majeure;

La force majeure nous semble être un motif raisonnable de non-usage, dont l'existence est souhaitable.

c) Des restrictions de politique publique dans votre juridiction

Considérer les restrictions de politique publique comme un juste motif de non-usage nous semble être en phase avec les réalités des acteurs économiques de secteurs réglementés et nous semble souhaitable.

d) Des restrictions de politique publique dans d'autres juridictions, comme par exemple dans la juridiction du titulaire de la marque

Nous n'envisageons pas de raison de répondre différemment à cette question par rapport au point c).

e) Faillite/liquidation du titulaire de la marque :

Les cas de faillite et de liquidations judiciaires sont très différents les uns des autres. Une approche au cas par cas sur ces questions nous semble souhaitable.

f) Le titulaire de la marque qui serait en difficulté financière (mais pas en liquidation) :

Les cas où le titulaire d'une marque est en difficulté financière sont très différents les uns des autres. Une approche au cas par cas sur ces questions nous semble souhaitable.

g) La nécessaire obtention d'un accord ou d'une autorisation de commercialisation, qui prend du temps à obtenir ;

Ce motif de justification nous semble important pour les acteurs d'industries particulièrement réglementées et nous paraît donc souhaitable.

h) Un transfert de marque encore en cours ;

Un transfert de marque encore en cours ne nous semble pas, en soi, devoir constituer un juste motif de non-usage. Une approche au cas par cas nous semble en tous cas souhaitable.

i) Un litige sur la titularité, la validité, ou autre de la marque encore en cours ;

Les cas de litiges sur la validité d'une marque ou sa titularité sont très différents les uns des autres. Une approche au cas par cas sur ces questions nous semble souhaitable.

j) L'existence d'une renommée suffisamment haute de la marque, de telle sorte que tout usage ultérieur est commercialement inutile/futile puisqu'il n'augmenterait ou n'améliorerait pas cette renommée de manière significative ;

Toute marque devrait être soumise à l'obligation d'usage. L'existence d'un juste motif de non-usage tiré de la renommée d'une marque ne nous semble pas souhaitable.

34. Le niveau de preuve à fournir pour démontrer des justes motifs devrait-il être abaissé s'ils étaient constitués par un évènement largement connu, comme la pandémie de COVID-19 ?

Une approche au cas par cas sur ces questions nous semble souhaitable, de telle sorte qu'une réponse de principe n'est pas possible à fournir.

35. Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect de l'usage des marques que vous considérez comme pertinent pour cette Question d'étude.

/

36. Veuillez indiquer quels sont les points de vue de l'industrie/du secteur culturel fournis par les juristes d'entreprise qui sont inclus dans les réponses de votre groupe à la partie III.

/