



BREVE NOVEMBRE – DECEMBRE 2010 LES PREUVES D'USAGE EN FRANCE ET AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle «*Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans(...)* ».

L'article 15 du Règlement sur la Marque Communautaire dispose quant à lui que « *Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage (...)*».

Des preuves de l'usage sérieux pourront ainsi être demandées dans le cadre d'une action en déchéance pour non usage ou encore dans le cadre d'une opposition ou d'une action en contrefaçon.

Il est donc important de veiller à ce que tous les signes d'une entreprise soient bien utilisés à titre de marque, c'est-à-dire comme indication de l'origine commerciale pour l'ensemble des produits et services de son libellé, à tout le moins pour les produits et services qui correspondent au cœur de métier de l'entreprise.

Aussi et afin d'éviter de perdre son droit sur son signe, le titulaire aura tout intérêt à constituer des archives pour chacune de ses marques.

La preuve de l'usage revient au titulaire de la marque (ou un tiers autorisé tel qu'un licencié). Cette preuve peut se faire par tout moyen.

A titre d'illustration, les documents prouvant l'usage sérieux d'une marque française ou communautaire sont les suivants :

- brochures, catalogues, prospectus et tout document commercial ou publicitaire ;
- impressions des pages du site web ;
- étiquettes, barèmes de prix ;
- bons de commande ou devis;
- factures;
- attestations de client indiquant que les services facturés ont été reçus
- déclarations écrites sur l'honneur ou solennelles ;
- sondages, provenant de préférence d'instituts indépendants ;

Ces documents seront datés et devront prouver la continuité de l'usage de la marque pour tous les produits et services concernés. Il ne doit pas s'agir d'un usage épisodique de la marque ayant uniquement pour but d'éviter la déchéance des droits de marque.

Les documents doivent être des documents destinés au public. La jurisprudence exige en effet que le titulaire de la marque puisse démontrer qu'il existe un contact effectif entre la marque et la clientèle.

Il est également important que, sur les documents, la marque soit reproduite sous la forme déposée. Toutefois si la marque est exploitée de manière légèrement modifiée, il faut alors que son caractère distinctif ne soit pas altéré afin que la déchéance ne soit pas encourue.

En outre la marque doit être exploitée pour les produits et/ou les services visés dans son libellé, à tout le moins les produits et services cœur de métier.

La jurisprudence française et communautaire est venue préciser que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque devait se faire de manière « globale » en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.

Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement.

Enfin, l'exploitation sérieuse doit être prouvée sur chacun des territoires pour lesquels une protection à titre de marque a été revendiquée. S'agissant d'une marque communautaire, cette exploitation doit concerner une partie substantielle du territoire de la Communauté Européenne (certaines décisions accueillent la démonstration d'un usage de la marque Communautaire dans un seul pays pour éviter une déchéance).

Aussi, il est essentiel que l'entreprise exploite ses marques dans les conditions requises par la législation et la jurisprudence et qu'elle conserve des preuves de cette exploitation.

Les experts de notre Cabinet sont bien entendu à votre disposition pour vous aider à sélectionner et conserver vos preuves d'usage.

bordeaux-brevets@schmit-chretien.com
bordeaux-marques@schmit-chretien.com
www.schmit-chretien.com

111, Cours du Médoc
CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 11 24 50 Fax : 05 56 50 80 07