

Apresentação da sessão subordinada ao tema «Justificações para o não uso da marca» no Seminário «L'Usage en question» que teve lugar na Academia da OHIM em Alicante, Espanha, nos dias 8 e 9 de Novembro de 2012, no segundo dia de trabalho, a cargo da Juiz Conselheira Ana Paula Boularot

LES JUSTIFICATIONS DU NON-USAGE

Bonjour à tous.

À mon avis, cette session tend à établir s'il existe une notion pratique de l'usage d'une marque qui permette en contrepartie de justifier la notion juridique du non-usage.

Il n'existe pas une zone géographique spécifique pour attribuer à une marque son caractère distinctif.

Ce caractère distinctif qui fait la différence et donne la connaissance de la marque, c'est la marque elle-même à travers son originalité, sa pertinence et son impact social et économique, le produit qu'elle représente et l'importance de celui-ci et son implantation dans le marché.

Dans ce contexte, la marque peut acquérir un caractère distinctif même si elle a été seulement utilisée dans un petit village.

Quand le signe utilisé comporte plus d'éléments que la marque enregistrée, pour évaluer la notion d'usage il faut d'abord analyser ces signes et bien regarder l'importance que l'un ou l'autre puisse avoir pour identifier la marque en question et le produit que cette marque vise à identifier et c'est à travers de la coïncidence de ces signes et d'un éventuel risque de confusion des graphismes, qu'on réussit à établir la différence ou la coïncidence.

Le niveau d'usage exigé pour une marque nationale est précisément pareil que pour une marque communautaire: on exige l'usage sérieux de la marque et la seule différence qu'on trouve c'est au niveau de son usage géographique, car elle est utilisée dans le pays d'origine ou dans l'UE.

L'usage pour un produit ou service similaire ce n'est pas suffisant pour éviter la déchéance pour non usage.

Pour déterminer les interactions il faut bien analyser le cas concret et la cour peut constater d'office si les parties concernées ont dès le début bien exposé leurs mérites. Le risque de confusion entre les marques suppose une double identité et une ressemblance entre les signes et les produits ou services.

On peut avoir comme semblables soit les produits ou services avec une nature ou des caractéristiques proches et une finalité identique ou similaires, soit ceux avec une nature bien différente mais avec des finalités identiques ou ressemblantes.

Par ailleurs l'identité soit des signes soit des produits ou services est évaluée dans la perspective du consommateur moyen qui la fait par une association entre eux et non par son classement, parce que celui-ci fait partie de la procédure interne au niveau de

l' enregistrement officiel de la marque, élément complètement étranger aux citoyens.

La marque sert à être utilisée pour un produit/service spécifique et le problème se pose avec le classement des produits/services, parce que celui-ci est tellement restreint et pas suffisamment détaillé qu'on peut trouver là dedans plusieurs produits et services similaires ou coïncidants.

Si on veut conclure que la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale au titre de l'article 34 du RMC puisse empêcher la déchéance des droits pour non-usage ou bien, dans le cas d'une marque nationale enregistrée – encore en vigueur – mais qui n'est pas utilisée, par exemple, parce que son propriétaire a cessé de la commercialiser sur le territoire national, s'il peut avoir son ancienneté reconnue au titre dudit article, je crois qu'il faut analyser le rapport entre les articles 34 et 35 du RMC, bien préciser la procédure et l'efficacité de la revendication, de l'ancienneté et sa légitimation.

Le droit communautaire des marques ne se substitue pas au droit des États membres. Je vous renvoie simplement au texte même du 6^{ème} considérant de l'exposé des motifs du RMC. Dès lors, il faut bien analyser quel est l'impact juridique de la marque nationale dans l'État d'origine pour ensuite pouvoir extrapoler les notions d'ancienneté requises afin que le titulaire d'une marque puisse profiter de cette ancienneté en vue de l'enregistrement de la marque communautaire.

S'il est bien vrai qu'on peut constater que la simple utilisation d'un signe, comme raison sociale, nom commercial ou enseigne peut constituer l'usage d'une marque restreinte à cette fonction spécifique d'identification d'un produit ou service, il faut distinguer davantage si cette utilisation est due à un acte d'enregistrement par la personne qui s'en sert, ou pas, car le droit de propriété de la marque s'acquiert par l'acte de l'enregistrement (articles 224 n°1 du CPI portugais et 6 du RMC.)

Si l'usage est fait sans que la marque ait été enregistrée, cet usage n'est pas susceptible de conférer aucun droit à son utilisateur. Un tel usage pourra tout au plus lui permettre d'effectuer l'enregistrement de la marque avec un effet rétroactif de priorité, si son utilisation a eu une durée inférieure à 6 mois et, seulement pendant ce laps de temps. Et de la même manière, on pourra s'opposer à un tiers qui voudra, lui aussi, enregistrer la même marque (articles 227 du CPI portugais et 29 du RMC).

On peut dire qu'à part ce «droit» de priorité, l'usage « anticipé » d'une marque est juridiquement sans effet ou conséquence dans le cadre portugais de la propriété industrielle, hormis le cas où cet usage constituerait un acte de concurrence déloyale. Mais ce cas précis dépasse le contexte de cette session de travail et demanderait une analyse juridique et économique élargie. Débat dans lequel nous ne rentrerons pas.

La notion d'usage de la marque a en revanche des interactions importantes avec la fonction d'enregistrement, les effets de celui-ci et même l'extinction de la marque à proprement parlé.

Ainsi, je pense que l'on peut avoir un usage sérieux d'une marque dans un État membre même si, dans cet État membre, il n'existe pas de représentation officielle de l'entreprise propriétaire de la marque en question.

Le seul critère pour établir l'usage sérieux de la marque c'est son degré d'implantation dans le marché économique et social de l'État concerné.

De nos jours, avec tous les recours d'une société informatisée, les concepts de centres administratifs de soutien sont complètement dépassés parce qu'il peut y avoir des «net-bureaux» qui remplacent les bureaux traditionnels, sans parler des facilités actuelles de circulation des biens et services avec tous les moyens de transport possibles et imaginables.

Par ailleurs, les excuses admises du non usage doivent être des raisons sérieuses non imputables au propriétaire de la marque et qui rendent cet usage non exigible. Par exemple, il pourra s'agir de cas de force majeure ou plus simplement d'altérations des circonstances politiques et/ou économiques.

En revanche, la simple crainte de la concurrence et les risques de contentieux éventuels ne constituent pas des excuses justifiant valablement le non usage de la marque.

Je conclurai simplement en rappelant que la législation de l'UE en matière de marque renferme les deux concepts, le juridique et l'économique, mais je pense que ce dernier prévaut en raison de l'unification du marché et de la libre circulation des biens et des services.

Je vous remercie.