



## Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL  
M<sup>ME</sup> ELEANOR SHARPSTON  
présentées le 5 juillet 2012<sup>1</sup>

**Affaire C-149/11**

**Leno Merken BV  
contre  
Hagelkruis Beheer BV**

[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas)]

«Marque communautaire — Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire —  
Usage sérieux — Lieu d'usage»

1. La protection d'une marque est fondamentalement territoriale. Cela résulte du fait qu'une marque est un droit de propriété qui protège un signe sur un territoire déterminé. Au sein de l'Union européenne, la protection des marques coexiste sur le plan national et communautaire. Le titulaire d'une marque nationale peut exercer les droits associés à celle-ci sur le territoire de l'État membre dont la législation nationale protège la marque. Le titulaire d'une marque communautaire peut faire de même sur le territoire des 27 États membres, parce que la marque est effective sur tout ce territoire<sup>2</sup>.

2. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009<sup>3</sup> (ci-après le «règlement») prévoit qu'une marque communautaire sera soumise à des sanctions si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, elle n'a pas fait l'objet d'un «usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée» (sauf juste motif pour le non-usage)<sup>4</sup>.

3. Tandis que l'étendue de la protection d'une marque communautaire est juridiquement définie par référence au territoire des 27 États membres, la question de savoir où cette marque doit faire l'objet d'un usage sérieux ne peut pas nécessairement recevoir la même réponse. En l'espèce, il est demandé à la Cour de déterminer l'étendue du territoire sur lequel une marque doit être utilisée pour satisfaire à la condition de l'«usage sérieux» au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement, et en particulier si l'usage de la marque sur le territoire d'un seul État membre est suffisant.

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Dans les présentes conclusions, j'utiliserai de préférence la terminologie en usage dans les règlements et les directives concernés qui continuent à se référer à l'usage d'une marque *communautaire* dans la *Communauté* et qui n'ont pas encore été modifiés à la lumière du traité de Lisbonne.

3 — Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Le règlement a codifié les divers amendements apportés au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) qui a établi la marque communautaire. Voir premier considérant du préambule du règlement.

4 — En revanche, une marque nationale doit faire l'objet d'un «usage sérieux dans l'État membre» concerné: article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, ci-après la «directive»). Voir points 15 et 16 ci-après.

## Cadre juridique

### *Droit des marques de l'Union européenne*

#### Le règlement

4. Les marques communautaires sont des «marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions prévues par» le règlement<sup>5</sup>. Peuvent constituer des marques communautaires «tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises»<sup>6</sup>.

5. En vertu du deuxième considérant du préambule du règlement, «[l]a réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté». Le deuxième considérant prévoit en outre que:

«Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.»

6. Le troisième considérant prévoit que, pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, «il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté». C'est le principe du caractère unitaire de la marque communautaire qui «devrait s'appliquer sauf disposition contraire du [...] règlement».

7. Le sixième considérant accorde aux entreprises la liberté d'enregistrer une marque en tant que marque nationale ou en tant que marque communautaire, soulignant que, «[e]n effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires». En vertu de ce considérant, «les marques nationales demeur[e]nt nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté».

8. Aux termes du dixième considérant, «[i]l n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées».

9. L'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, dispose que:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

5 — Article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, du règlement.

6 — Article 4 du règlement.

10. L'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire confère certains droits exclusifs à son titulaire. Ces droits sont énumérés en particulier à l'article 9, selon lequel:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
- c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

[...]»

11. L'article 15 prévoit l'obligation pour le titulaire d'utiliser la marque communautaire:

«1. 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.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

- a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

2. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

12. L'article 42, intitulé «Examen de l'opposition», prévoit que:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, sous a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

13. L'article 51 s'intitule «Causes de déchéance» et prévoit que:

«1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

- a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage [...];

[...]»

14. Conformément à l'article 112, un titulaire peut requérir la transformation de la marque communautaire en une marque nationale:

«1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:

- a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée;
- b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

2. La transformation n'a pas lieu:

- a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;

[...]»

La directive

15. Conformément au neuvième considérant du préambule de la directive, «il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance»; cette exigence s'applique «[p]our réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles».

16. L'article 10, intitulé «Usage de la marque», prévoit que:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné 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 est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]»

17. Selon l'article 11, paragraphe 2:

«Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 3.»

18. L'article 4, paragraphe 2, de la directive indique clairement que les «marques antérieures» incluent les marques communautaires.

#### *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles)*

19. La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) (ci-après la «convention Benelux») fixe notamment les conditions d'obtention et de maintien d'une marque Benelux et les droits associés à cette marque.

20. Une marque Benelux s'acquiert par l'enregistrement. En déterminant le rang du dépôt<sup>7</sup>, l'article 2.3, sous b, de la convention Benelux prévoit qu'il sera tenu compte des droits existants des «marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure»<sup>8</sup>. En vertu de l'article 2.14, paragraphe 1, le titulaire d'une marque antérieure peut introduire une opposition à une marque.

21. En vertu de l'article 2.46, l'article 2.3 «s'appliqu[e] [également] aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire [...]».

#### **Procédure au principal et questions préjudicielles**

22. Leno Merken BV (ci-après «Leno») et Hagelkruis Beheer BV (ci-après «Hagelkruis») sont des sociétés impliquées dans un conflit portant sur la demande d'enregistrement du signe «OMEL», en tant que marque Benelux, pour certains services des classes 35, 41 et 45 de la classification de Nice<sup>9</sup>, déposée par Hagelkruis le 27 juillet 2009. Leno s'est opposée à cet enregistrement le 18 août 2009, invoquant le fait qu'elle était titulaire de la marque communautaire «ONEL», enregistrée le 2 octobre 2003 pour certains services des classes 35, 41 et 42 de la classification de Nice<sup>10</sup>. L'opposition reposait sur les arguments développés dans la lettre du 26 octobre 2009 à laquelle Hagelkruis a répondu le 2 décembre 2009.

23. Le 6 novembre 2009, Hagelkruis a demandé à Leno de prouver l'usage sérieux de la marque communautaire «ONEL». Leno a répondu à cette demande le 19 novembre 2009.

24. Le 15 janvier 2010, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après l'«OBPI») a rejeté l'opposition de Leno et conclu que Hagelkruis devait être autorisée à enregistrer «OMEL» en tant que marque Benelux.

7 — Dans ce contexte, un dépôt signifie le dépôt d'une demande de marque.

8 — Sans objet pour la version française.

9 — Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, tel que révisé et modifié.

10 — Ni la juridiction de renvoi ni les parties qui ont déposé des observations ne nous ont fait savoir si «ONEL» a fait l'objet d'un enregistrement international. Aux fins des présentes conclusions, je suppose que cela n'a pas été le cas de cette marque communautaire.

25. Leno a formé un recours contre cette décision devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage (juridiction d'appel régionale, La Haye). Pour cette juridiction, il est constant: i) qu'«ONEL» et «OMEL» sont des marques similaires; ii) que les marques sont enregistrées pour des services identiques ou à tout le moins similaires; iii) que, entre «OMEL» et «ONEL», il y a un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 2.3, sous b, de la convention Benelux; et iv) que Leno a fait un usage sérieux d'«ONEL» aux Pays-Bas. Le désaccord entre Leno et Hagelkruis porte sur le point de savoir si Leno est tenue de démontrer un usage sérieux d'«ONEL» dans plus d'un seul État membre afin de pouvoir s'opposer à l'enregistrement de la marque «OMEL» par Hagelkruis.

26. La juridiction de renvoi a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

- «1) L'article 15, paragraphe 1, [du règlement] doit-il être interprété en ce sens qu'il suffit, pour qu'il y ait usage sérieux d'une marque communautaire, que celle-ci soit utilisée à l'intérieur des frontières d'un seul État membre pour autant que, s'il s'agissait d'une marque nationale, cet usage soit considéré dans cet État membre comme un usage sérieux [voir déclaration commune n° 10 concernant l'article 15 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, et les directives de l'OHMI concernant l'opposition]?»
- 2) En cas de réponse négative à la première question, l'usage d'une marque communautaire dans un seul État membre ne peut-il en aucun cas être considéré comme un usage sérieux dans la Communauté au sens de l'article 15, paragraphe 1, [du règlement]?
- 3) Si l'usage d'une marque communautaire dans un seul État membre ne peut en aucun cas être considéré comme un usage sérieux dans la Communauté, quels critères faut-il appliquer en ce qui concerne l'étendue territoriale de l'usage d'une marque communautaire en plus des autres facteurs à prendre en considération pour déterminer s'il y a usage sérieux dans la Communauté?
- 4) Ou bien, contrairement à ce qui précède, faut-il interpréter l'article 15 [du règlement] en ce sens que, pour apprécier l'usage sérieux dans la Communauté, il faut faire totalement abstraction des frontières du territoire des différents États membres [et se rattacher, par exemple, aux parts de marché (marché de produit/marché géographique)]?»

27. Leno, Hagelkruis, les gouvernements belge, danois, allemand, hongrois, néerlandais et celui du Royaume-Uni, ainsi que la Commission européenne, ont déposé des observations écrites.

28. À l'audience du 19 avril 2012, Leno, Hagelkruis, les gouvernements danois, français et hongrois, ainsi que la Commission, ont été entendus en leurs plaidoiries.

## **Appréciation**

### *Remarques liminaires*

29. Par ses quatre questions préjudicielles, le Gerechtshof te 's-Gravenhage demande en substance à la Cour de déterminer l'étendue du territoire sur lequel le titulaire d'une marque communautaire doit utiliser la marque aux fins d'éviter les sanctions prévues dans le règlement et de préserver ainsi les droits exclusifs associés à la marque.

30. La protection accordée à une marque communautaire perd tout fondement si la marque n'est pas effectivement utilisée<sup>11</sup>. S'il suffisait d'enregistrer une marque en tant que marque communautaire pour bénéficier d'une protection sur le territoire des 27 États membres, les entreprises pourraient chercher une protection pour des marques qu'elles n'utilisent pas ou qu'elles n'ont pas l'intention d'utiliser. Ce faisant, elles pourraient priver les concurrents de l'occasion d'utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits et/ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque. C'est la raison pour laquelle le titulaire d'une marque communautaire ne peut plus invoquer les droits exclusifs associés à la marque si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement.

31. L'ordonnance de renvoi contient peu de détails sur l'enregistrement de la marque «ONEL» en tant que marque communautaire ou sur les circonstances qui ont conduit à la conclusion que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux aux Pays-Bas<sup>12</sup>. Selon l'ordonnance, l'affirmation de Leno selon laquelle, si «ONEL» avait été une marque néerlandaise, elle aurait été considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux aux Pays-Bas n'a pas été contestée. La Cour n'a pas reçu de détails sur le marché des services désignés par la marque «ONEL» ou sur l'usage spécifique de cette marque aux Pays-Bas. Je répondrai donc en termes généraux à la question de l'étendue du territoire sur lequel l'usage d'une marque communautaire doit être démontré.

*Signification de l'«usage sérieux dans la Communauté» au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement*

32. La Cour a précédemment examiné la signification de l'«usage sérieux», principalement à propos de marques nationales ou Benelux<sup>13</sup>. Les marques nationales doivent faire l'objet d'un «usage sérieux dans l'État membre concerné»<sup>14</sup>. En revanche, les marques communautaires doivent faire l'objet d'un «usage sérieux dans la Communauté»<sup>15</sup>. Bien que ces types de marques existent dans plusieurs pays différents, je considère que l'objectif de l'exigence d'un «usage sérieux» est le même. Il vise à s'assurer que le registre ne contient pas de marques qui font obstacle à la concurrence sur le marché plutôt que de la favoriser, parce qu'elles limitent l'éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d'autres en tant que marques, qu'elles ne poursuivent pas d'objectif commercial et qu'elles ne contribuent pas concrètement à la distinction entre des produits ou des services sur le marché concerné et à leur association au titulaire de la marque.

33. Si une marque communautaire ne fait pas l'objet d'un usage sérieux correspondant à sa fonction, la protection de la marque sur le territoire des 27 États membres doit disparaître. Le même principe s'applique à une marque nationale, bien que la perte de protection soit manifestement limitée au territoire de l'État membre dans lequel la marque a été enregistrée. Je ne vois dès lors aucune raison pour la Cour de ne pas interpréter le concept d'«usage sérieux» au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'une façon qui corresponde globalement au sens qu'elle a donné à ce concept dans la directive<sup>16</sup>.

11 — Dixième considérant du préambule du règlement.

12 — Il y a toutefois lieu de présumer que la demande d'enregistrement de la marque «ONEL» en tant que marque communautaire était exempte des motifs de refus absolus ou relatifs mentionnés aux articles 7 et 8 du règlement. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement à l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement, par exemple, l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire est refusé s'il est dépourvu de caractère distinctif dans une partie de la Communauté: voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 81).

13 — Voir par exemple arrêts du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439); du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159), et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C-416/04 P, Rec. p. I-4237).

14 — Article 10, paragraphe 1, de la directive. Cette disposition et la directive en général s'appliquent aux marques nationales et Benelux: article 1<sup>er</sup> de la directive.

15 — Article 15, paragraphe 1, du règlement.

16 — Voir, par exemple, point 43 ci-dessous.

34. Le libellé de l'article 10, paragraphe 1, de la directive et celui de l'article 15, paragraphe 1, du règlement diffèrent néanmoins, du fait que le premier utilise les termes «dans l'État membre concerné», tandis que le second utilise les termes «dans la Communauté». Cela semble suggérer que le caractère sérieux de l'usage d'une marque communautaire doit être apprécié à la lumière des critères pertinents appliqués à un contexte géographique qui dépasse celui dans lequel l'usage sérieux d'une marque nationale pourrait être établi.

L'usage en dehors de la Communauté est sans importance

35. L'expression «dans la Communauté» de l'article 15, paragraphe 1, du règlement signifie clairement que l'usage d'une marque communautaire en dehors du territoire des 27 États membres ne peut pas contribuer à établir l'usage sérieux d'une marque aux fins d'éviter les sanctions prévues par le règlement<sup>17</sup>. Cette interprétation de l'article 15, paragraphe 1, est conforme au principe selon lequel la protection d'une marque communautaire est limitée à ce territoire.

36. En outre, si l'interprétation opposée était correcte, le législateur n'aurait eu aucun motif d'indiquer expressément à l'article 15, paragraphe 1, sous b), que l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation «[est] également considérée» comme usage au sens du premier alinéa.

L'«usage sérieux dans la Communauté» est un concept indivisible

37. Le libellé de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n'identifie pas différents types d'usage sérieux en fonction du lieu où, ailleurs que «dans la Communauté», cet usage a lieu. Il se concentre sur la question de savoir si la marque a fait l'objet d'un «usage sérieux dans la Communauté» que je considère comme un concept indivisible. Cela signifie que les termes «usage sérieux» et «dans la Communauté» ne sont pas des conditions cumulatives qui doivent être examinées séparément.

38. La Cour a admis que «l'importance territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs devant être pris en compte, parmi d'autres, pour déterminer [si cet usage] est sérieux ou non»<sup>18</sup>. Le lieu de l'usage est donc un facteur à prendre en considération pour apprécier si la marque a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté. Ce n'est ni une condition indépendante qui s'appliquerait conjointement à l'exigence d'un usage sérieux<sup>19</sup>, ni le seul facteur ou le facteur dominant qui déterminerait ce qui constitue un usage sérieux dans la Communauté.

39. Pour ce seul motif, je considère que l'usage d'une marque communautaire à l'intérieur des frontières d'un seul État membre ne suffit pas nécessairement, en soi, pour constituer un usage sérieux de cette marque, parce que l'étendue territoriale de l'usage n'est que l'un des facteurs à prendre en considération lors de l'appréciation.

17 — Selon moi, le même principe s'applique aux marques nationales: l'usage sérieux dans un État membre ne peut pas être établi sur la base de l'usage de la marque en dehors du territoire de cet État membre.

18 — Arrêt *Sunrider/OHMI*, précité note 13, point 76.

19 — Voir, également, mémorandum de la Commission européenne sur la création d'une marque communautaire [SEC(76)2462 final, point 126]: «Il faudrait renoncer au critère [...] d'un usage sur le territoire d'un nombre déterminé d'États membres» et «il paraît plus judicieux d'exiger un 'usage dans une partie substantielle du marché commun' ou, à défaut, un 'usage sérieux à l'intérieur du marché commun'».

## Étendue territoriale de l'usage au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement

### – Application du critère utilisé par la Cour dans l'arrêt PAGO International

40. Plusieurs des parties qui ont soumis des observations notent que, dans l'affaire HIWATT, le Tribunal a déjà jugé que l'«usage sérieux suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée», c'est-à-dire la Communauté<sup>20</sup>. C'est le même critère que celui utilisé par la Cour dans l'arrêt PAGO International<sup>21</sup> pour déterminer si une marque jouit d'une renommée dans la Communauté<sup>22</sup>.

41. À mon avis, l'objet de l'affaire PAGO International était différent. Dans cette affaire, la Cour a jugé que, pour jouir d'une *renommée* dans la Communauté aux fins d'obtenir une protection supplémentaire au titre de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement, une marque devait avoir acquis une renommée dans une partie substantielle du territoire de la Communauté avant que son titulaire puisse exercer les droits prévus dans cette disposition<sup>23</sup>. Ce territoire peut correspondre au territoire d'un État membre. Par contre, il est en l'espèce demandé à la Cour de déterminer l'étendue du territoire sur lequel une marque communautaire doit être utilisée pour éviter des sanctions, telle la *déchéance*.

42. Je pars donc du principe que l'interprétation donnée dans l'arrêt PAGO International ne peut pas être transposée directement dans le cadre de la déchéance d'une marque communautaire et de la condition d'usage sérieux.

### – L'usage de la marque communautaire doit être suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché dans le marché intérieur

43. Dans l'arrêt Sunrider/OHMI, la Cour a jugé qu'une marque nationale a fait l'objet d'un usage sérieux «lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services»<sup>24</sup>. Cet usage doit être «suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque»<sup>25</sup>. L'usage sérieux d'une marque doit être déterminé sur la base de l'ensemble des faits et des circonstances propres à la cause, en ce compris les caractéristiques du secteur économique et du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, ainsi que l'étendue et la fréquence de l'usage<sup>26</sup>.

44. Fondamentalement, les marques sont donc utilisées sur des marchés. Pour une marque communautaire, le marché concerné est le marché intérieur qui comporte, conformément à l'article 26, paragraphe 2, TFUE, un «espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».

20 — Arrêt du 12 décembre 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT)* (T-39/01, Rec. p. II-5233, point 37).

21 — Arrêt du 6 octobre 2009 (C-301/07, Rec. p. I-9429).

22 — Voir article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement.

23 — Les faits étaient tels que «le territoire de l'État membre en cause [à savoir l'Autriche] [pouvait] être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté»: arrêt PAGO International, précité note 21, point 30.

24 — Arrêt précité note 13, point 70. Voir, également, huitième considérant du préambule du règlement.

25 — Arrêt Sunrider/OHMI, précité note 13, point 71 et jurisprudence citée.

26 — Ibidem, point 70 et jurisprudence citée.

– Étendue du territoire sur lequel une marque communautaire doit être utilisée pour répondre à la condition fixée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement

45. Une marque communautaire permet aux entreprises d'adapter leurs activités à l'échelle du marché intérieur. Elle a en effet été créée pour les entreprises qui veulent déployer ou poursuivre leurs activités à l'échelle communautaire et qui souhaitent le faire immédiatement ou rapidement. Elle permet aux commerçants, aux consommateurs, aux producteurs et aux distributeurs d'identifier les produits et services sur le marché et de les distinguer des autres sur tout le territoire de la Communauté. C'est conforme aux objectifs généraux de la protection conférée par la marque communautaire, qui consistent à encourager et à favoriser l'exercice d'une activité économique dans tout le marché commun, en communiquant des informations sur les produits et services désignés par la marque<sup>27</sup>.

46. À cet effet, les marques communautaires sont protégées sur tout le territoire de la Communauté, sans aucune distinction fondée sur les frontières territoriales entre États membres.

47. L'article 15 du règlement prévoit que, pour conserver cette protection, la marque communautaire doit faire l'objet d'un «usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée». Si la marque ne fait pas l'objet d'un tel usage, son titulaire risque de perdre le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire pour des services identiques ou similaires<sup>28</sup>. Le principe s'applique également lorsque le titulaire d'une marque nationale antérieure s'oppose à l'enregistrement d'une marque communautaire: dans ce cas, l'article 42, paragraphe 3, du règlement prévoit que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée. J'estime que le même principe doit s'appliquer, mutatis mutandis, lorsque l'opposition à une marque nationale est fondée sur une marque communautaire antérieure: le titulaire de cette dernière peut être tenu de prouver l'usage sérieux dans la Communauté<sup>29</sup>. Le caractère unitaire d'une marque communautaire signifie qu'elle doit jouir d'une protection aux mêmes conditions, que la procédure d'opposition concerne l'enregistrement de marques nationales ou celui de marques communautaires.

48. Pour déterminer si la condition d'usage sérieux dans la Communauté est remplie, je considère que la juridiction nationale doit examiner toutes les formes d'usage de la marque dans le marché intérieur. Dans ce cadre, la définition géographique du marché concerné est l'ensemble du territoire des 27 États membres. Les frontières entre États membres et la dimension respective de leurs territoires sont sans importance dans le cadre de cet examen. C'est la présence commerciale de cette marque sur le marché intérieur qui importe et, par conséquent, celle des produits ou des services qu'elle désigne.

49. En l'espèce, je considère que l'usage de la marque aux Pays-Bas fait partie de cette appréciation et peut contribuer à établir si la marque s'est implantée dans le marché intérieur pour les services désignés par la marque. L'usage (ou le non-usage) en dehors des Pays-Bas est toutefois tout aussi important.

50. À cet égard, il existe une différence entre les marques nationales et les marques communautaires. Aux fins de déterminer l'usage sérieux d'une marque nationale, seuls les exemples d'usage sur le territoire de l'État membre où la marque est enregistrée ont une valeur, même si le titulaire l'utilise ailleurs. D'autre part, l'usage d'une marque communautaire au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement doit être apprécié en tenant compte des exemples d'usage dans l'ensemble du marché intérieur. Il importe peu qu'une marque communautaire ait été utilisée dans un ou plusieurs États

27 — Point 44 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Ansul, précitée note 13.

28 — Dans ce contexte, je ne puis rien faire de mieux que de citer l'observation formulée par l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer selon laquelle «[l]es registres de marques ne sauraient être de simples dépôts de signes dont on attend qu'un imprudent prétende les utiliser et que l'on invoque seulement à ce moment avec une intention pour le moins spéculative»: conclusions rendues dans l'affaire Ansul, précitée note 13, point 42.

29 — La directive ne contient pas de disposition identique à l'article 42, paragraphe 3, du règlement. Voir également articles 10, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de la directive.

membres. Ce qui importe, c'est l'incidence de l'usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s'il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché<sup>30</sup>. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective<sup>31</sup>.

51. La Cour a soutenu, dans l'affaire La Mer Technology, que la question de savoir si un usage est suffisant «dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce qu'il appartient dans chaque cas au juge national de porter»; il y a lieu de tenir compte des «caractéristiques de ces produits ou de ces services, [de] la fréquence ou [de] la régularité de l'usage de la marque, [du] fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore [d]es preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir»<sup>32</sup>. La Cour a jugé qu'«il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux»; un seuil «ne permettrait pas au juge national d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis»<sup>33</sup>. J'estime que ce raisonnement doit s'appliquer à l'appréciation de l'usage sérieux dans son ensemble – y compris, dans une mesure appropriée, à celle de l'étendue de l'usage territorial d'une marque.

52. À mon avis, l'appréciation d'espèce de ce qui constitue un usage sérieux implique la détermination des caractéristiques du marché intérieur pour les produits ou les services spécifiques concernés. Elle requiert également la prise en compte du fait que ces facteurs peuvent évoluer dans le temps.

53. La demande ou la fourniture dans certaines parties du marché intérieur ou l'accès à ces territoires peuvent être limités, par exemple, en raison d'obstacles d'ordre linguistique, des coûts de transport ou d'investissement ou encore en raison des goûts et des habitudes des consommateurs. L'usage d'une marque sur un territoire où le marché est particulièrement concentré peut donc jouer un rôle plus important dans l'appréciation que l'usage de la même marque sur une partie du marché où les sources d'approvisionnement et la demande de ces produits ou de ces services existent à peine ou débutent.

54. Il est concevable également que l'usage local d'une marque communautaire produise néanmoins des effets sur le marché intérieur, en assurant par exemple la réputation des produits – de façon sensible sur le plan commercial – auprès d'acteurs d'un marché plus étendu que celui qui correspond au territoire où la marque est utilisée<sup>34</sup>.

55. Par conséquent, je ne considère pas que l'usage sur un territoire correspondant à celui d'un seul État membre s'oppose nécessairement à la qualification de l'usage comme étant sérieux dans la Communauté. En même temps, je ne considère *pas* que l'usage d'une marque sur un site Internet accessible dans l'ensemble des 27 États membres, par exemple, constitue par définition un usage sérieux dans la Communauté.

30 — Voir points 41 à 44 ci-dessus.

31 — Je me rallie donc à l'avis du Tribunal qui a adopté le même point de vue dans plusieurs arrêts. Voir par exemple arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Rec. p. II-2811, point 38 et jurisprudence citée). À titre d'exemple légèrement ludique: un vendeur chanceux de barres de chocolat frites en Écosse pourrait prévoir d'étendre commercialement son affaire à la France, à l'Italie, à l'Estonie et à la Hongrie. À cet effet, il enregistre une marque communautaire adéquate. Malgré tous ses efforts commerciaux, le projet se révèle déficient: de manière inexplicable, les consommateurs de ces États membres semblent accrochés à leurs propres friandises nationales et peu intéressés par la nouvelle offre. L'absence de succès commercial n'affecterait pas l'examen portant sur l'usage sérieux de la marque. Par contre, la concentration, à un moment donné, de la demande d'un produit déterminé en un point géographique spécifique aurait du poids dans le cadre de l'appréciation.

32 — Arrêt précité note 13, point 22.

33 — Ibidem, point 25.

34 — De tels effets extraterritoriaux découlant de l'usage local d'une marque *nationale* sont sans incidence sur l'appréciation de l'usage sérieux dans l'État membre où cette marque est enregistrée (voir point 50 ci-dessus).

56. Une telle lecture de l'exigence d'un «usage sérieux dans la Communauté» garantit aux entreprises de tous genres la liberté de choisir d'enregistrer une marque en tant que marque nationale ou en tant que marque communautaire<sup>35</sup>. La marque communautaire et sa coexistence avec les marques nationales ont été établies pour répondre aux besoins de tous les acteurs du marché, et pas uniquement à ceux de petites entreprises actives dans un seul État membre ou dans une petite partie du marché intérieur ou de grandes entreprises opérant dans l'ensemble du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La protection conférée par la marque communautaire doit être accessible à tous les types d'entreprises qui souhaitent obtenir une protection de leurs marques dans l'ensemble du territoire des 27 États membres et qui ont pour objectif d'utiliser la marque de façon à maintenir ou à créer des parts de marché sur le marché intérieur concerné.

57. En l'espèce, je considère que la décision de la juridiction nationale sur le point de savoir si la condition de l'usage sérieux prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement est remplie ne peut pas reposer uniquement sur une appréciation des exemples de l'usage d'«ONEL» aux Pays-Bas. La juridiction nationale doit au contraire examiner tous les exemples d'usage dans le marché intérieur (ce qui inclut évidemment l'usage aux Pays-Bas) et pondérer chaque usage à la lumière des caractéristiques particulières du marché et des parts de marché que le titulaire détient sur ce marché. Si la juridiction nationale estime, par exemple, que le marché intérieur des services désignés par «ONEL» est particulièrement concentré aux Pays-Bas et éventuellement dans les territoires avoisinants, l'usage de la marque aux Pays-Bas uniquement peut se voir attribuer une importance particulière. La juridiction nationale doit simultanément étendre son examen, de manière à inclure des formes d'usage qui peuvent se révéler sans importance dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque nationale néerlandaise, tels les usages de la marque communautaire qui font connaître les services de façon sensible sur le plan commercial à des consommateurs éventuels en dehors des Pays-Bas.

58. Lors de cette appréciation, la juridiction nationale doit également tenir compte du fait que les éléments à établir et à apprécier ne sont pas statiques. Ils évoluent plutôt dans le temps, notamment au cours des cinq années qui suivent l'enregistrement de la marque.

59. C'est donc la raison pour laquelle j'estime que l'usage sérieux dans la Communauté, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement est celui qui est suffisant, compte tenu des caractéristiques particulières du marché concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits et services désignés par la marque communautaire.

60. Je ne considère pas que la déclaration commune ou les directives de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) concernant l'opposition – des documents qui ne lient évidemment pas la Cour – sont nécessaires à l'analyse pour aboutir à cette conclusion. À mon estime, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de sa finalité, le libellé de l'article 15, paragraphe 1, est suffisamment clair. En toute hypothèse, ni la déclaration commune ni les directives de l'OHMI concernant l'opposition ne semblent contredire ma conclusion.

– Étendue territoriale de l'usage d'une marque communautaire et transformation de cette marque en marque nationale en cas de non-usage

61. En fin de compte, contrairement à certaines parties qui ont déposé des observations, je considère que mon interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du règlement ne ruine pas l'*effet utile* de l'article 112, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. L'article 112 n'est pas davantage décisif pour opérer la distinction entre l'exigence de l'usage sérieux d'une marque communautaire et celle d'une marque nationale.

35 — Voir sixième considérant du préambule du règlement.

62. L'article 112 décrit les circonstances dans lesquelles une marque communautaire peut être transformée en une marque nationale. La transformation est exclue lorsque: «le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque». L'article 112, paragraphe 2, sous a), prévoit une exception à cette règle lorsque «dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire [a] été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».

63. Le non-usage fait donc l'objet d'une distinction entre, d'une part, l'usage sérieux dans la Communauté et, d'autre part, l'usage sérieux d'une marque nationale au sens de la législation d'un État membre. Si, compte tenu de tous les autres facteurs, l'usage dans un seul État membre constitue un usage sérieux dans la Communauté, il n'y a aucun motif de déchéance de la marque et les circonstances dans lesquelles la transformation est interdite n'existent pas. Dans certaines circonstances, le même usage d'une marque remplira tout à la fois les conditions d'usage sérieux d'une marque communautaire et d'usage sérieux d'une marque nationale. Dans ce cas, l'article 112 ne s'appliquera pas. En revanche, si une juridiction nationale jugeait que, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, l'usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté, il serait encore possible de transformer la marque communautaire en une marque nationale, en appliquant l'exception prévue à l'article 112, paragraphe 2, sous a).

### **Conclusion**

64. À la lumière des éléments qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles déférées par le Gerechtshof te 's-Gravenhage:

«L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens i) que l'usage d'une marque communautaire à l'intérieur des frontières d'un seul État membre ne suffit pas nécessairement, en soi, à constituer un usage sérieux de cette marque, mais ii) qu'il est possible que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, l'usage d'une marque communautaire dans un territoire correspondant au territoire d'un seul État membre constitue un usage sérieux dans la Communauté.

Est sérieux au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 l'usage qui est suffisant, compte tenu des caractéristiques particulières du marché concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits et services désignés par la marque communautaire.»