



## Recueil de la jurisprudence

### Affaire C-149/11

#### **Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV**

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

«*Marque communautaire — Règlement (CE) n° 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d'usage sérieux de la marque* — Étendue territoriale de l'usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d'un seul État membre — Suffisance»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012

1. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d'appréciation*

(*Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 15, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 10, § 1*)

2. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d'appréciation — Étendue territoriale de l'usage*

(*Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 15, § 1*)

3. *Droit de l'Union européenne — Interprétation — Actes des institutions — Déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil — Prise en considération — Inadmissibilité en l'absence de support dans l'acte lui-même*

1. Une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

Ainsi, l'interprétation de la notion d'usage sérieux fournie par la Cour par rapport aux marques nationales est applicable par analogie aux marques communautaires dans la mesure où, en exigeant qu'un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement n° 207/2009 poursuivent le même objectif. En effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du considérant 10 dudit règlement que le législateur de l'Union a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement,

nationale et communautaire, à la condition qu'elle soit effectivement utilisée. Ainsi, une marque communautaire qui n'est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l'éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d'autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d'utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d'une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.

(cf. points 28, 31, 32, 58 et disp.)

2. L'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l'exigence de l'«usage sérieux dans la Communauté» d'une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

Il résulte d'une lecture combinée des considérants 2, 4 et 6 dudit règlement que celui-ci vise à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux entreprises d'adapter leurs activités économiques aux dimensions de la Communauté et de les exercer sans entraves. La marque communautaire permet ainsi à son titulaire d'identifier ses produits ou ses services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté peuvent choisir d'utiliser des marques nationales, sans être obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.

S'il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire, en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'usage sérieux, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l'usage sérieux d'une marque communautaire et à celle de l'usage sérieux d'une marque nationale.

Ce n'est que dans le cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, que l'usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu'il serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l'exception prévue à l'article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009.

S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

Dès lors que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque repose sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l'exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée.

(cf. points 40, 50, 51, 54, 55, 57 et disp.)

3. Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)