



## « Faire d'un usage deux marques »

L'obligation d'usage, sous peine de déchéance, est une limite indispensable à la prolifération sur les registres de marques non exploitées ou exploitées partiellement. Aussi, l'article 10 de la Directive européenne du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques, repris par loi française en l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, a-t-il prévu les conditions permettant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, les modalités de l'action qui doit être engagée pour ce faire, ainsi que les modalités d'usage permettant d'échapper à cette déchéance.

Ces modalités d'usage intéressent tout particulièrement le défendeur à l'action en déchéance, lequel devra apporter la preuve de l'usage sérieux de la ou les marques dont l'usage est contesté. Dans le meilleur cas, il pourra prouver que sa marque est exploitée dans sa forme telle qu'enregistrée. Il arrive cependant qu'au fil du temps, le titulaire apporte des variations à sa marque et qu'il ait à prouver que les évolutions, qu'elles aient fait l'objet d'un enregistrement ou non, sont, au regard des dispositions légales, un usage sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de sa marque, usage considéré comme valable, en application de l'article 5, C, paragraphe 2, de la Convention d'Union de Paris.

Interrogée, par le biais de questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof allemand, sur cette notion d'usage sous une forme modifiée, la Cour de Justice de l'Union Européenne a, dans un arrêt du 25 octobre 2012 (CJUE, 25 octobre 2012, [Aff. C-553/11](#), Bernhard Rintisch contre Klaus Eder), précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque pouvait ainsi se prévaloir de l'usage de celle-ci sous une forme modifiée. En l'espèce, les juridictions allemandes avaient refusé de faire valoir l'usage, par M. Rintisch, de ses marques nationales « PROTIPLUS » et « Proti Power », au profit de son autre marque nationale « PROTI », inexploitée sous cette forme.

En premier lieu, la Cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée, sous une forme qui n'en altère pas le caractère distinctif, est de nature à faire échapper ladite marque à la déchéance. Il est par ailleurs indifférent que cette version modifiée ait, ou non, été enregistrée à titre de marque. La Cour justifie sa décision par le fait que le titulaire d'une marque enregistrée, doit pouvoir y apporter « les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés » (point 21).

Cette décision vient ainsi remettre en cause la jurisprudence française et communautaire. Ainsi tant la Cour de Cassation (notamment Cass. Com., 12 juin 2012, Denis DURANTOU SARL) que le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (TPICE, [Aff. T-194/03](#), du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria SpA contre OHMI, BAINBRIDGE), décidaient que le titulaire d'une marque qui procède au dépôt d'une autre marque reprenant la première, en la modifiant par des éléments qui n'en altèrent pas le caractère distinctif, entend les distinguer et que l'usage de l'une de ces marques ne peut servir à justifier de l'usage de l'autre.

La CJUE précise toutefois que la décision BAINBRIDGE n'est pas remise en cause, en ce que l'usage d'une marque enregistrée sous une forme modifiée également enregistrée à titre de marque, ne saurait faire échapper la première à la déchéance s'il s'agit d'une « marque « défensive » dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection d'une autre marque enregistrée... ». En effet, la décision BAINBRIDGE en ce qu'elle est relative à la notion de « marques défensives » ou de « famille de marques », reconnue par certains droits nationaux (en l'occurrence italien) reste valable. Cette notion est en effet étrangère au droit communautaire et ne trouve donc pas à s'appliquer. Elle est également étrangère au droit français.

Il apparaît donc, en définitive, que c'est l'altération ou non du caractère distinctif, et non la multiplicité des enregistrements, qui déterminera si un seul usage peut, ou non, faire échapper à la déchéance deux enregistrements de marque.

Ainsi, le dépôt d'une marque modifiée est à nouveau considéré comme possible sans risque de voir l'enregistrement de la forme initiale de cette marque remis en cause parce que son titulaire ne sera pas en mesure de prouver l'usage de cette première marque.

Les titulaires de marques ne peuvent que saluer cette décision qui a le mérite de tenir compte des intérêts des entreprises et de clarifier leurs droits et les modalités de dépôts de leurs marques, dans un cadre sécurisé d'un point de vue juridique. Ils doivent cependant rester très attentifs à l'appréciation que les tribunaux voudront donner à la notion d'altération du caractère distinctif.

### **A propos du cabinet Beau de Loménie :**

---

Fondé en 1930, le Cabinet Beau de Loménie est un cabinet de conseil en propriété industrielle regroupant plus de 220 personnes dont 65 CPI, ingénieurs et juristes.

Le Cabinet Beau de Loménie gère plus de 55 000 brevets et 71 000 marques et modèles pour ses clients. Chaque année, ses équipes déposent environ 3 000 brevets dont 600 brevets français et 1 000 brevets européens, et 3 500 marques.

Implanté dans tous les grands centres d'affaires français (Paris, Lyon, Marseille, Lille) ainsi qu'en Allemagne (Munich, Duisburg) et disposant également d'une antenne au Royaume-Uni relayée par un Patent Attorney anglais, le Cabinet Beau de Loménie est le plus grand cabinet français de conseils en propriété industrielle et l'un des plus importants d'Europe.

[www.cabinetbeaudelomenie.com](http://www.cabinetbeaudelomenie.com)

### **Pour plus d'informations :**

---

**Aurélia Marie, Cabinet Beau de Loménie**

Associé

Bureau : Paris

[amarie@bdl-ip.com](mailto:amarie@bdl-ip.com)

[+33 \(0\)1 44 18 89 00](tel:+330144188900)