

CANDIDATURE

JOURNEE DE LA JEUNE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE

4ème édition – 2020

Ludivine ESSIRARD

Sujet de thèse : « L'étude comparative de la notion d'usage sérieux sur la protection des marques (UE/USA). »

Directrice de thèse : Mme La professeure Pascale Tréfigny

Université de rattachement : Université Grenoble Alpes – CRJ

Première année d'inscription : Mai 2019

PRÉSENTATION DU SUJET

La marque est le signe qui va permettre au consommateur moyen de reconnaître l'origine commerciale. Ce signe vise à identifier l'offre qui y est attachée sur un marché sectoriel. La fonction juridique essentielle de la marque est de garantir l'origine des produits ou services proposés au public sous ce signe. Les marques sont indéniablement des éléments essentiels de l'actif incorporel des entreprises. Pour ce faire, les entreprises doivent déposer leur marque à l'office en charge de la propriété industrielle adéquat.

Cette démarche de dépôt est indispensable pour le titulaire afin d'acquérir le droit de propriété industrielle sur le signe revendiqué. Le règlement sur la marque de l'Union Européenne 2017/1001 l'exprime clairement en son article 6 : « La marque de l'Union Européenne s'acquiert par l'enregistrement ».

Telle n'est pas la règle d'acquisition du droit de marque sur le territoire des États-Unis. Ce pays repose sur le système de « First to use » qui permet la création du droit de marque par l'usage du signe. Parallèlement et conjointement à ce système, les États-Unis permettent le renforcement de ce droit de propriété industrielle par le dépôt du signe à l'USPTO.

La condition d'usage sérieux est d'ailleurs une des conditions indispensables aux États-Unis pour la validité de la marque. Au moment du dépôt, le déposant a le choix entre fournir des preuves d'usage ou bien engager sa bonne foi par une déclaration d'intention d'usage. Cette bonne foi sera activement vérifiée par l'office américain tout au long de l'existence de la marque au sein de son registre.

En droit de l'Union Européenne, cette condition d'usage n'existe pas au moment de la délivrance du titre. Cependant, l'usage devra être prouvé afin de maintenir son droit de propriété industrielle, notamment en cas de requêtes formulées par des tiers au cours d'une opposition ou bien lors d'une action en déchéance de la marque.

L'usage sérieux possède deux aspects juridiques au regard de la vie du droit de marque. Le premier aspect est celui permettant de conserver son droit qui se retrouve en position de rivalité vis-à-vis des tiers, souvent concurrents du titulaire de droit. Le second aspect est celui permettant de renforcer son droit et l'étendre pour une plus large désignation de produits et services.

Cependant, la notion de l'usage sérieux et sa démonstration complexe et illisible perturbent la sécurité juridique des titulaires. Cette notion n'est pas nouvelle dans les réglementations juridiques appropriées mais n'est toujours pas maîtrisée par les titulaires de marque. Ainsi, comme on a pu l'observer récemment, la compagnie de fast-food McDonald's n'a pas réussi à prouver l'usage sérieux de sa marque « Big Mac », pourtant connue de tous¹. L'office européen a donc révoqué son droit de marque sur ce signe au regard des produits et services visés. Ce cas est un exemple de l'incertitude à laquelle font face les titulaires de marque lorsqu'ils veulent protéger leurs marques.

Ce travail de recherche a donc pour but principal d'apporter un éclairage juridique comparatif sur l'évolution de la notion d'usage sérieux des marques, sur son anticipation et son encadrement par les titulaires et enfin sur son impact quant à la sécurité juridique des titulaires.

¹ Cancellation No 14 788 C - EUIPO

L'étude comparative de ces deux systèmes juridiques reposant sur des paradigmes distincts apporte une vision enrichie de la perception de l'usage sérieux d'une marque sur des territoires composés de nombreux états.

L'étude porte ainsi sur les qualités juridiques de l'usage sérieux, sur l'appréciation de celles-ci et sur l'impact de l'absence d'usage sérieux d'une marque. La jurisprudence de l'Union Européenne connaît une évolution significative de son appréciation de l'usage sérieux sur son territoire. La requête des preuves de l'usage sérieux des marques constitue aujourd'hui pour le titulaire la plus grande menace sur son titre de propriété. De plus, l'association de l'intention d'usage et de la mauvaise foi du titulaire apparaît progressivement dans les argumentations des parties.

Un questionnement sur une tendance générale de glissement vers un droit de marque fondé sur l'usage est soulevé et soumis à l'étude comparative du système américain.

Une autre problématique soulevée par l'étude est la difficulté des titulaires peinant à créer, conserver et recueillir les preuves d'usage nécessaires à la démonstration de l'usage sérieux de leurs marques. Tout d'abord il n'existe pas de liste exhaustive des preuves d'usage permettant de garantir la constatation de l'usage sérieux. De plus, l'appréciation étant laissée aux examinateurs des offices au cas par cas, il existe une insécurité juridique pour le titulaire.

L'étude a ainsi pour but de construire des lignes directrices quant aux pratiques d'usage des signes distinctifs à titre de marque, de dresser une liste détaillée des preuves d'usage utiles à l'appréciation de l'usage sérieux, d'apprécier l'organisation et la conservation des preuves de tels usages par les titulaires à l'heure de l'ère numérique.

AXES DE RECHERCHE

- 1 . Le « paquet Marques » a-t-il placé l'usage sérieux au centre de la protection du droit des marques ? Cette évolution législative n'a-t-elle fait que renforcer la pratique jurisprudentielle ? L'EUIPO adopte-t-il une vision plus restrictive de l'usage sérieux ?

- 2 . L'Union Européenne ne tendrait-elle pas vers une approche de l'usage des marques similaire à celle des États-Unis ? Les décisions rendues par la Cour de Justice de l'Union Européenne ne font-elles pas penser au syllogisme juridique du système américain ?

- 3 . La remise en cause du droit de marque pour faute d'usage sérieux ne renforce-t-il pas son pouvoir juridique ? L'évolution restrictive de la pratique des offices n'a-t-elle pas pour but de nettoyer les registres et ainsi de ne conserver que les titres de marque existants sur le marché ?

- 4 . Quelle est la place réelle du consommateur moyen, standard juridique, dans l'appréciation de l'usage sérieux ?

5. L'appréciation stricte de l'usage sérieux ne va-t-elle pas ralentir l'usage de son droit de marque contre un tiers par crainte de perdre son droit de marque ?

- 6 . L'ère numérique/digitale apporte-t-elle des complexités pour les titulaires au regard des preuves d'usage et de leurs admissions par les offices ? L'usage sur internet et le contrôle difficile de celui-ci ne devraient-ils pas être pris en compte quant à l'appréciation des modes de preuve ? Les motifs légitimes, exceptions à l'exigence d'usage sérieux, ne devraient-ils pas être appréciés plus largement ?