CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 2 juillet 2002 [1]

1. Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) demande à la Cour d'interpréter la notion d'«usage sérieux» à laquelle se réfère l'article 12, paragraphe 1, de la première directive sur les marques [2] (ci-après la «directive» ou la «première directive») en réglementant la déchéance de cette forme de propriété industrielle.

I — Les faits et la procédure au principal

2. Afin de répondre à cette question préjudicielle, les faits pertinents, tels qu'ils ont été exposés par le Hoge Raad dans l'arrêt de renvoi, sont les suivants:

3. Ansul BV (ci-après «Ansul») et Ajax Brandbeveiliging BV (ci-après «Ajax») sont deux personnes juridiques de droit néerlandais qui opèrent sur le marché de la protection contre les incendies. La seconde est une filiale de la société allemande Minimax GmbH.

4. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marque verbale «Minimax» et les droits qui y sont attachés étaient la propriété d'une société allemande qui possédait un bureau de vente aux Pays-Bas. Ces biens y ont fait l'objet d'une mesure d'expropriation en tant que «biens ennemis» après la guerre. De ce fait, les droits attachés à la marque ont été scindés. Aux Pays-Bas, ils ont été acquis par le prédécesseur d'Ansul et, en Allemagne, ils ont échu à Minimax GmbH.

5. Le 15 septembre 1971, Ansul a déposé la marque verbale «Minimax» auprès du bureau Benelux des marques (Benelux-Merkenbureau), où elle a été enregistrée sous le numéro 052713 pour les classes de produits 1, 6, 9, 12, 20 et 25 de la classification internationale de Nice [3] et, en particulier, des extincteurs.

1 — Langue originale: l'espagnol.

2 — Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

3 — Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Genève le 13 mai 1977.

6. Pour sa part, depuis le 16 mars 1992, Ajax est titulaire de la marque mixte «Minimax» aux Pays-Bas, où elle commercialise les produits de sa société mère. Cet enregistrement, effectué sous le numéro 517006, concerne les classes de produits 1 (agents extincteurs) [4] et 9 (extincteurs) et la classe de services 37 (réparation, installation, entretien et remplissage d'extincteurs).

7. Ajax et Minimax GmbH ont commencé à utiliser la marque susmentionnée au Benelux pour distinguer les produits et services qu'elle protège. Le 19 janvier 1994, Ansul s'est opposée à cet usage.

8. Le 13 juin suivant, Ansul a obtenu l'enregistrement, sous le numéro 549146, de la marque «Minimax» pour les classes de services 37, 39 et 42, à savoir, notamment, la réparation et l'entretien des extincteurs [5].

9. Le 8 février 1995, Ajax a assigné Ansul devant le Rechtbank te Rotterdam en vue d'obtenir la déchéance de la marque de produit n° 052713 et l'annulation de la marque de service n° 549146, ainsi que la radiation des enregistrements correspondants.

10. Ansul s'est opposée à ces prétentions et a demandé, par voie reconventionnelle, qu'il soit fait interdiction à Ajax d'employer la marque verbale «Minimax» sur le territoire du Benelux en ce qui concerne les produits et services protégés par ses marques, et que cette société soit avertie qu'elle serait condamnée à des astreintes si elle ne mettait pas fin à l'usage de ce mot.

11. Par un jugement rendu le 18 avril 1996, le Rechtbank te Rotterdam a rejeté les prétentions d'Ajax et fait droit à celles d'Ansul.

12. Ajax a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage, qui a statué par un arrêt du 5 novembre 1998. Cette juridiction a réformé le jugement prononcé en première instance, rejeté les prétentions d'Ansul, fait droit à celles d'Ajax, déclaré la déchéance du droit de cette société à la marque enregistrée sous le numéro 052713, annulé la marque n° 549146 et ordonné la radiation des deux enregistrements.

4 — Dans le secteur de la sécurité, le terme «agent extincteur» désigne la substance ou la préparation qui, émise sous pression, éteint les flammes.

5 — La rédaction initiale de la loi uniforme Benelux sur les marques (*Nederlands Traktatenblad* 1962, n° 58, p. 10 à 76) ne prévoyait pas l'enregistrement de signes en vue de distinguer des services. La loi n'envisage cette possibilité, en son article 39, que depuis sa modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Ladite modification fait suite à l'adoption du protocole sur les marques de service, signé à Bruxelles le 10 novembre 1983 (*Nederlands Traktatenblad* 1983, n° 187, p. 1 à 7).

13. Ansul s'est pourvue en cassation. Les débats devant le Hoge Raad ont porté sur la notion d'«usage sérieux» de la marque, les parties s'étant opposées au sujet des activités développées dans le secteur des extincteurs par la demanderesse à partir du 2 mai 1989 [6] et, en particulier, sur le point de savoir si ces activités peuvent être qualifiées de véritable exploitation de la marque dont Ansul est titulaire depuis 1971, au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive.

II — Les questions préjudicielles

14. Afin de trancher le pourvoi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden doit, par conséquent, connaître la portée de la notion d'«usage sérieux» que contient la disposition de droit communautaire en cause, en sorte que, par un arrêt du 26 janvier 2001, il a sursis à statuer et décidé de soumettre à la Cour deux questions préjudicielles.

15. La première se lit comme suit:

«Les termes 'usage sérieux' utilisés à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doivent-ils se voir donner la signification spécifiée au point 3.4 ci-dessus et, dans la négative, à l'aide de quel (autre) critère y a-t-il lieu de déterminer la signification des termes 'usage normal'?»

16. Le point de l'arrêt de renvoi précité indique:

«[...] l'usage doit concerner un produit ou un service déterminé que l'utilisateur de la marque commercialise ou offre. Pour répondre à la question de savoir si un certain usage peut être considéré comme un 'usage normal', i) il est nécessaire de tenir compte de tous les faits et circonstances propres à la cause; à cet égard, ii) il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble de ces faits et circonstances, considérés dans leurs rapports mutuels, que compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires envisagé, l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits et services marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque, et iii) il faut en principe prendre en considération la nature, l'étendue, la fréquence, la régularité ainsi que la durée de l'usage en relation avec la nature du produit ou du service, et avec la nature et la dimension de l'entreprise.»

17. La seconde question déférée par le Hoge Raad est rédigée en ces termes:

«Le fait de ne pas mettre en vente de nouveaux produits mais de mener d'autres

6 — Depuis lors, Ansul n'a commercialisé aucun extincteur sous la marque «Minimax». Sur les activités qu'elle a développées à partir de la date susmentionnée, voir le point 18 des présentes conclusions.

activités, telles que décrites ci-avant au point 3.1, v) et vi), sous la marque en question constitue-t-il un 'usage normal' tel que visé ci-dessus?»

18. Ces activités sont les suivantes:

1) vente de pièces détachées et de compositions pour extincteurs de la marque «Minimax» à des entreprises dont l'activité consistait à entretenir de tels appareils; les compositions n'étaient pas pourvues de la marque, Ansul n'usant pas de cette indication dans ses relations avec les entreprises concernées;

2) contrôle, vérification, réparation et révision de ces appareils de lutte contre l'incendie, services assurés tant par Ansul que par les entreprises précédemment mentionnées en utilisant les pièces détachées et les compositions pour extincteurs fournies par la société titulaire de la marque;

3) utilisation et vente aux entreprises précitées d'étiquettes autocollantes sur lesquelles figurait la marque, ainsi que de bandelettes où apparaissaient les mots «Gebruiksklaar Minimax» («Prêt à l'emploi Minimax»).

III — La procédure devant la Cour

19. Des observations écrites ont été présentées dans le délai fixé à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice par Ansul, Ajax, le gouvernement néerlandais et par la Commission.

20. Ont comparu à l'audience du 4 juin 2002 afin d'y être entendues en leurs observations orales Ansul et la Commission.

IV — La déchéance des marques pour défaut d'usage en droit positif

1. *Dans les traités multilatéraux relatifs à la propriété industrielle*

A — La convention de Paris

21. La rédaction initiale de la convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle, signée le 20 mars 1883, dont tous les États membres de l'Union européenne sont signataires [7], ne prévoyait pas la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage.

22. C'est à l'occasion de la révision effectuée à La Haye le 6 novembre 1925 qu'a été introduite dans la convention de Paris une disposition relative à l'usage des marques, l'article 5 C, dont les termes sont les suivants:

«1. Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

2. L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, 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 dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

3. L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public.»

B — L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

23. Ce texte [8], annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994, prévoit que, pour ce qui est, notamment, des marques, les États membres de l'Organisation se conformeront aux articles 1er à 12 et à l'article 19 de la convention de Paris (article 2, paragraphe 1) [9].

24. Sous l'intitulé «Obligation d'usage», l'article 19 dispose que:

«1. S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour

7 — Le royaume des Pays-Bas a adhéré à la convention avec effet au 7 juillet 1884.

8 — JO 1994, L 336, p. 214 à 223.

9 — Le même renvoi à la convention de Paris figure dans le traité sur le droit des marques, adopté en 1994, dont l'article 15 dispose que «[t]oute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques».

maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.

2. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.»

2. *En droit communautaire*

A — La première directive

25. Le législateur européen a souligné au huitième considérant de la directive que, «pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance».

26. Conformément à cet objectif, la directive réglemente, aux articles 10 et suivants, l'usage de la marque et les conséquences du non-usage d'une marque.

27. L'article 10 régit l'usage de la marque de la façon suivante:

«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.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant

pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque[10] sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

[...]»

28. Les conséquences du non-usage de la marque sont traitées à l'article 11, dont les paragraphes 3 et 4 se lisent comme suit:

«3. Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 paragraphe 1.

4. Si la marque 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'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.»

29. La déchéance est réglementée à l'article 12, paragraphe 1, aux termes duquel:

«1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise[11] d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a

10 — Dans la version espagnole apparaît ici le qualificatif «communautaire», qui n'est pas présent dans les autres versions. Il s'agit manifestement d'une erreur grossière, car la directive n'aborde pas la réglementation de la marque communautaire.

11 — Cette note ne concerne que la version espagnole des présentes conclusions.

lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.»

B — Le règlement sur la marque communautaire

30. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 20 décembre 1993, le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire [12]. Après avoir proclamé le principe de l'usage effectif des marques [13], ce texte énonce, aux articles 15, 43, 50 et 56, le même objectif que la première directive, que j'ai rappelé aux points précédents.

3. *Dans le droit du Benelux*

31. Dans les conclusions que j'ai présentées le 31 janvier 2002 dans l'affaire Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), pour lesquelles l'arrêt de la Cour n'est pas encore intervenu, j'ai exposé l'origine et la genèse de la loi uniforme Benelux sur les marques, à laquelle j'ai fait référence à la note 5 des présentes conclusions.

32. L'article 5, paragraphe 3, de la loi disposait, dans sa rédaction initiale, que le droit à la marque s'éteint:

«dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque; toutefois, le non-usage à une époque précédant l'assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui s'en réclame» [14].

33. Le commentaire sur l'article 5, qui figure dans l'exposé des motifs de la loi, indique que l'usage obligatoire doit être un usage normal, c'est-à-dire que toutes les circonstances propres à la cause devront entrer en ligne de compte pour établir si l'on se trouve effectivement en présence d'un usage [15].

12 — JO 1994, L 11, p. 1.
13 — Voir le neuvième considérant.

14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 31 et 32.

34. En vue d'adapter cette loi à la première directive et de la compléter avec les dispositions pertinentes sur la marque communautaire, le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont signé le 2 décembre 1992 un protocole [16] qui, conformément à son article 8, est entré en vigueur, avec les modifications qu'il a apportées à la loi uniforme, le 1er janvier 1996.

35. Une de ces modifications concernait l'article 5, dont les paragraphes 2 et 3 ont été rédigés de la manière suivante:

«2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C [17]:

a) dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque;

[...]

3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque:

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;

c) l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque» [18].

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n° 12, p. 1 à 12.

17 — Cette disposition prévoit en son paragraphe 1 que «[t]out intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée».

18 — Cette note ne concerne pas la version française des présentes conclusions.

36. Conformément à l'article 39 de la loi, les dispositions précédentes s'appliquent également aux marques de service.

V — Examen des questions préjudicielles

1. *Introduction*

37. Dans les points précédents, j'ai voulu rendre compte des différents niveaux normatifs qui doivent à mon sens être pris en considération par la Cour pour apporter une réponse au Hoge Raad, afin d'éluder les problématiques unilatérales qui sont apparues au cours de la présente procédure incidente.

38. Si la loi uniforme Benelux sur les marques et la jurisprudence qui l'interprète constituent naturellement un point de référence, elles ne sauraient en aucune façon se transformer en un miroir que la Cour devrait interroger en vue de dissiper les doutes éprouvés par la juridiction néerlandaise. Si l'objectif à atteindre est bien que les titulaires de marques jouissent du même niveau de protection dans tous les États membres [19], la réponse doit lui être fournie du point de vue du droit communautaire.

39. Il se trouve, néanmoins, que, comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans les conclusions que j'ai présentées le 18 janvier 2001 dans l'affaire Merz & Krell (C-517/99) [20] et dans celles relatives à l'affaire Koninklijke KPN Nederland, précitées, la réglementation communautaire des marques présente une structure particulière qui impose un effort d'interprétation dans un sens intégrateur.

40. La directive et les législations des États membres doivent être interprétées à la lumière de la convention de Paris [21] qui, à son tour, inspire l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [22]. Par ailleurs, les trois États membres du Benelux «ont unifié leurs ordres juridiques en matière de marques, mais ils les ont aussi harmonisés avec ceux des autres États membres de l'Union européenne, en adaptant la [loi uniforme] à la directive sur les marques et, ce qui allait de soi, ils l'ont fait en respectant les engagements qui découlent de la convention de Paris» [23].

19 — Voir le neuvième considérant de la directive et l'arrêt du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss (C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 42).

20 — L'arrêt dans cette affaire a été rendu le 4 octobre 2001 (Rec. p. I-6959).

21 — Le dernier considérant de la directive indique que ses dispositions doivent être «en harmonie complète avec celles de la convention de Paris».

22 — Voir, en particulier, l'article 2, paragraphe 1.

23 — Voir point 30 des conclusions dans l'affaire Koninklijke KPN Nederland.

2. *L'usage des marques*

41. En conséquence, les réponses doivent être fournies au Hoge Raad en examinant l'ensemble des règles qui, dans l'ordre juridique communautaire, ont pour objet les marques. Or de cette vision d'ensemble découle une première constatation obligée, car évidente, selon laquelle les marques sont faites pour être utilisées [24]; partant, le titulaire qui n'utilise pas son signe distinctif court le risque de perdre ses droits par déchéance.

42. Les 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. Ils se doivent, bien au contraire, d'être de fidèles reflets de la réalité et des indications que les entreprises utilisent sur le marché pour distinguer leurs produits et services. Les offices de propriété industrielle ne sauraient enregistrer que les marques qui participent à la vie économique. Ainsi que l'affirme la Commission dans ses observations écrites, les enregistrements «défensifs» ou «stratégiques» doivent être écartés.

43. Si le titulaire d'une marque bénéficie d'un monopole sur le signe pour lequel il obtient un enregistrement et se voit accorder l'autorisation de l'opposer à des tiers qui n'ont pas le droit de l'utiliser, c'est précisément pour qu'il en fasse un usage qui justifie cette exclusivité.

44. Ainsi, le propriétaire d'une marque est tenu de l'utiliser d'une manière compatible avec les objectifs que l'ordre juridique assigne à cette institution [25]. Je crois nécessaire de rappeler une fois de plus que la relation entre les droits octroyés par une marque à son titulaire et la marque elle-même est instrumentale; les avantages juridiques que la marque procure visent à ce que le consommateur puisse distinguer le produit ou le service qu'elle désigne, afin que, par cet élément distinctif, qui est une condition de la liberté de choix, s'établisse un système de concurrence ouverte dans le marché intérieur [26].

45. En somme, s'il ne veut pas être déchu de ses droits sur la marque, son titulaire doit l'utiliser «en tant que marque». J'en arrive ainsi, par des chemins différents, à la même problématique que celle soulevée par l'affaire Arsenal Football Club (C-206/01), dans laquelle j'ai présenté mes conclusions le 13 juin de cette année. Il s'agissait alors de vérifier à quel moment un tiers fait usage

24 — Il s'agit là d'une affirmation désormais indiscutable, mais qui, avant la révision de la convention effectuée en 1925, l'était moins.

25 — À la différence des autres formes de propriété industrielle et intellectuelle, la protection des signes distinctifs (marques, noms commerciaux, appellations d'origine) ne s'étend pas à l'activité créatrice ou innovatrice de l'auteur, mais à l'action commerciale des entrepreneurs et, à travers elle, à l'ordre public économique.

26 — Voir les conclusions dans les affaires Merz & Krell (points 31 et 32) et Koninklijke KPN Nederland (points 32 et 33).

du signe distinctif en tant que marque, dans le but, pour son propriétaire, de le lui interdire. Le dilemme consiste ici à savoir quel est l'usage que l'on peut exiger de ce dernier, en sachant que l'absence d'usage peut provoquer, si elle se prolonge pendant la période légale, la déchéance des droits du propriétaire.

46. Je n'ai aucun doute sur le fait que, dans les deux situations, le contenu de la notion juridique indéterminée d'«usage en tant que marque» est le même. Par conséquent, je renvoie au raisonnement et aux considérations exposés dans ces conclusions [27], me limitant ici à rappeler la solution à laquelle j'étais alors parvenu.

47. L'utilisation d'une marque se caractérise par deux exigences. La première est qu'il doit s'agir d'une exploitation commerciale consistant en la production et en la fourniture de biens et de services sur le marché. L'article 5 de la directive évoque un usage «dans la vie des affaires» [28].

48. La seconde exigence est que cette exploitation commerciale ait pour but de distinguer les produits et les services par leur origine ou leur provenance, par leur qualité ou leur réputation.

27 — Voir, en particulier, les points 49, 50, 62, 64 et 88, sous 1 et 4.

28 — La version allemande de la directive utilise l'expression «geschäftlichen Verkehr», dans la version française apparaît l'expression «vie des affaires», dans la version anglaise figurent les termes «course of trade», la version italienne indique «nel commercio» et, finalement, la version néerlandaise utilise les termes «economisch verkeer».

3. *La notion d'«usage sérieux»*

49. Il ne suffit pas, pour que l'usage d'une marque soit légitime, de l'utiliser dans la vie des affaires avec l'un des objectifs indiqués. Il doit s'agir, en outre, d'un «usage sérieux» ou, a contrario, qui ne soit pas simplement formel.

50. Cette affirmation me permet d'opérer une première approche de la notion d'«usage sérieux». Un usage fictif, formel et rhétorique, dépourvu de contenu, qui aurait pour seul objectif d'éviter la déchéance et qui ne viserait pas à ce que les produits ou services qu'il désigne trouvent leur place sur le marché ne correspondrait pas à cette définition.

51. Après avoir fixé les limites négatives de cette notion, les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de la délimiter positivement.

52. Un examen des différentes versions linguistiques de la directive [29] me permet d'affirmer que l'usage voulu par le législa-

29 — La version néerlandaise utilise le terme «normaal». Dans la version française apparaît l'expression «usage sérieux», dans la version portugaise figurent les termes «uso sério», la version anglaise utilise l'expression «genuine use» et la version allemande les termes «ernsthaft [...] benutzt». La version italienne utilise le même terme que la version espagnole: «effettivo».

teur communautaire est celui qui peut être qualifié de «suffisant» eu égard aux fonctions de cette forme de propriété industrielle. Les parties qui ont déposé des observations dans la présente affaire s'appuient sur les différentes versions de la directive pour évoquer un usage «normal», «sérieux», «authentique» ou «effectif», mais ces qualificatifs, qui opèrent une description en utilisant le terme qu'il s'agit précisément de définir, n'ajoutent rien et sont de véritables tautologies.

53. L'interprétation qui s'impose en l'espèce doit être téléologique, prendre en compte, une fois de plus, les fonctions de la marque et déterminer si l'usage qui en est fait par son titulaire vise à distinguer ses produits ou ses services sur le marché afin de s'assurer un débouché dans le cadre d'une concurrence libre, loyale et ouverte. À mon sens, l'usage qu'exige la directive, et, en particulier, l'article 12, paragraphe 1, est un «usage suffisant» ou un «usage approprié» à cette fin (*geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto*).

54. Pour que l'usage d'une marque puisse être considéré comme tel et, partant, qualifié de sérieux, il doit consister, en premier lieu, en une *exploitation du signe en rapport avec les produits et les services pour lesquels il a été enregistré*. Une fois qu'elle a été appréhendée par les consommateurs, la marque devient le lien entre l'indication et le produit ou le service concerné [30], en sorte que l'usage des indications composant une marque pour d'autres biens ou prestations ne constitue pas une exploitation de la marque.

55. Pour la même raison, l'idée d'«usage sérieux» exige *une utilisation du signe tel qu'il a été autorisé et enregistré*, avec tous les éléments qui le composent, sauf lorsque, à titre exceptionnel, la différence réside dans des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque «dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée» [31].

56. La notion de marque et les fonctions propres à cette forme de propriété industrielle imposent également un *usage public et externe*, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur. La marque, grâce à son exploitation, doit être présente sur le marché des produits ou des services qu'elle représente. En conséquence, on peut parler d'usage sérieux si les produits sont vendus ou si les services sont fournis, mais également lorsque la marque est employée à des fins publicitaires dans le but d'introduire ces produits ou services sur le marché [32].

30 — Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo SA, Madrid, 1984, p. 23.

31 — Article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive. Voir également l'article 5, paragraphe 2, de la convention de Paris.

32 — Dans les conclusions que j'ai présentées le 6 novembre 2001 dans l'affaire Sieckmann (C-273/00), arrêt du 12 décembre 2002, Rec. p. I-11737, p. I-11739), j'ai souligné que l'une des fonctions de la marque est la fonction publicitaire (point 19).

57. À l'inverse, *l'usage privé, qui ne franchit pas la sphère privée du titulaire, est dénué de pertinence*, dans la mesure où il ne vise pas à conquérir une part de marché. Ainsi, l'adoption de mesures préparatoires en vue de la commercialisation des produits et des services, ou l'activité d'emmagasinage et de dépôt, lorsque les marchandises ne quittent pas les locaux de l'entreprise, ne constituent pas des usages «suffisants» et «sérieux» [33]. L'usage consistant à apposer la marque sur le produit ou sur sa présentation en vue de le vendre à l'extérieur n'est déterminant qu'à titre exceptionnel [34]. Cette réserve se justifie par la nécessité de protéger les entreprises dont l'activité est concentrée sur l'exportation et qui, parce qu'elles n'exploitent pas la marque sur le marché intérieur, courraient le risque de la perdre pour non-usage.

58. En résumé, *on ne peut parler d'un «usage sérieux» que lorsque la marque, telle qu'elle a été enregistrée, est utilisée, publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente.*

59. Toutefois, la réunion des conditions que je viens d'exposer n'est pas suffisante, car, comme je l'ai relevé, l'usage de la marque doit être «approprié» aux objectifs que l'ordre juridique assigne à cette forme de propriété industrielle. Quelques lignes plus haut, j'ai indiqué que l'utilisation de la marque par son titulaire dans le seul but d'éviter la déchéance de ses droits ne peut être qualifiée d'«usage sérieux». En laissant de côté cette dimension subjective, j'ajouterai que l'exploitation du signe distinctif qui, sans poursuivre cet objectif, n'est pas «un tant soit peu appropriée» à l'exercice des fonctions que l'ordre juridique lui confie n'est pas «suffisante» non plus.

60. Ce caractère «objectivement approprié» ne peut être déterminé qu'en fonction des circonstances de l'espèce, dont l'appréciation incombe au juge national [35]. Je suis toutefois en mesure d'avancer quelques critères qui permettront d'indiquer la voie à suivre pour cette appréciation.

61. S'il s'agit d'introduire le produit ou le service en cause sur le marché, le cas de figure de l'«usage sérieux» consiste en la vente de l'un ou la prestation de l'autre sous la marque. Le seuil à partir duquel l'usage commercial de la marque peut être qualifié d'«approprié» et de «sérieux» est directement lié à *la nature du produit ou au type de service*. Ainsi que l'indique la

33 — Voir Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, Montecorvo SA, Madrid, 1990, p. 253 et 254. Cet auteur ajoute comme usage interne la vente exclusive des produits marqués aux employés dans les économats de l'entreprise.

34 — Voir article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive.

35 — L'usage d'une marque est une question de fait soumise aux règles applicables en matière de preuve. À cet égard, le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), dispose, en son article 22, paragraphe 2, que la preuve de l'usage d'une marque est fournie par «des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque [...] pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée» et ajoute, au paragraphe 3, que cette preuve est fournie de préférence par des «pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, [ainsi que par des] déclarations écrites [faites sous serment]».

Commission dans ses observations écrites, on ne peut exiger pour une marque protégeant des produits de luxe, qui font l'objet d'une commercialisation réduite, la même intensité d'usage que pour une autre marque servant à distinguer des biens de grande consommation.

62. En tout état de cause, indépendamment du volume des transactions effectuées sous la marque et de leur fréquence, il doit s'agir d'un *usage continu* et en aucune façon sporadique ou occasionnel.

63. Si la nature du produit ou du service est pertinente, *la structure et les contours du marché correspondant*, de même que *la perception du consommateur moyen* de l'article ou du service en cause, le sont aussi.

64. Pour le titulaire, la marque est, comme je l'ai souligné, le lien qui unit le signe, d'une part, et le produit ou le service, d'autre part, et qui, par la perception qu'en ont les consommateurs et par l'identification de ces deux éléments qui en résulte, permet à la marque de se situer sur le marché. Il s'ensuit que sa structure, conditionnée notamment par la nature du produit, et ses voies de commercialisation entrent en ligne de compte de façon non négligeable aux fins de déterminer si une marque est effectivement utilisée. Il est évident, par exemple, que l'usage d'une marque de conserves alimentaires n'a rien à voir avec celui d'une marque servant à distinguer des composants électroniques pour des systèmes d'information. Il n'existe pas non plus de parallélisme entre la capacité de perception du consommateur dans l'un et l'autre cas. L'intensité des actes d'exploitation nécessaires pour que, dans les deux cas, la marque remplisse la mission qui lui a été assignée est très différente.

65. En revanche, la taille de l'entreprise propriétaire des droits n'est pas pertinente aux fins de déterminer le seuil à partir duquel l'usage de la marque peut être qualifié de sérieux. Ce critère avait sa justification à une époque antérieure, lorsque le signe distinctif n'avait pas de vie indépendante des autres actifs de l'entreprise et ne pouvait être transmis qu'avec eux. Tel n'est plus le cas aujourd'hui [36]; la marque a acquis, jusqu'à un certain point, une «vie propre» distincte de celle de son titulaire, qui peut l'utiliser directement, mais dont rien n'empêche un tiers d'en faire usage, sous réserve du consentement du titulaire [37].

66. Si l'objectif est d'assurer un débouché aux biens ou aux services que la marque

36 — Ainsi, l'article 17 du règlement sur la marque communautaire autorise le transfert d'une marque indépendamment de celui des autres actifs de l'entreprise.

37 — Voir article 10, paragraphe 3, de la directive. Cette disposition ne précise pas la portée de ce consentement. Doit-il être exprès, comme dans le cas de l'utilisation d'une marque par un licencié, ou une simple tolérance suffit-elle? L'article 19, paragraphe 2, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce évoque un usage fait «sous le contrôle du titulaire».

représente, le degré d'intensité nécessaire de l'usage pour que celui-ci soit sérieux dépendra, comme je l'ai indiqué, de la nature du bien ou du service, ainsi que de la structure et de la dimension du marché en cause, mais non de la taille de l'entreprise titulaire, qui peut ne pas utiliser la marque.

67. Une petite entreprise peut être titulaire d'une marque servant à désigner des produits de grande consommation qui exigent une large commercialisation et se voir dans l'obligation d'en conférer l'utilisation à une entreprise disposant de plus grands moyens, alors que, à l'inverse, une société importante peut être propriétaire d'une marque ayant vocation à s'implanter sur un marché plus réduit et spécialisé et en confier l'utilisation à une petite entreprise présente sur ce secteur. Il n'existe donc pas de correspondance entre la taille de l'entreprise titulaire de la marque et la nature de l'usage qui doit en être fait pour que celui-ci puisse être qualifié de «sérieux».

68. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer, en réponse à la première question formulée par le Hoge Raad, que l'on ne peut parler d'un «usage sérieux» que lorsque la marque, telle qu'elle a été enregistrée (ou avec des modifications n'altérant pas son caractère distinctif) est utilisée de façon continue, publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou services qu'elle représente, et non avec comme seul objectif le maintien du droit à la marque. Il incombe au juge national de déterminer si l'usage fait par le titulaire de la marque est un tant soit peu approprié à cet objectif, en appréciant dans leur ensemble les circonstances de chaque cas et, en particulier, la nature du bien ou du service, la structure et les contours du marché en question, ainsi que la perception que le consommateur moyen du produit ou du service en cause a de la marque.

4. *L'usage de la marque «Minimax»*

69. Par sa seconde question, le Hoge Raad demande à la Cour de déterminer si l'utilisation qu'Ansul a faite, à partir du 2 mai 1989, de la marque n° 052713 servant à distinguer des extincteurs constitue un usage sérieux. Il se réfère aux activités que j'ai décrites au point 18 ci-dessus.

70. La réponse à cette seconde interrogation figure implicitement dans celle que je propose à la Cour de donner à la première question. Il revient au Hoge Raad, en se fondant sur les critères que lui fournira la Cour, d'émettre un jugement opportun, à la lumière des éléments de fait dont il dispose, sur lesquels les parties ayant comparu à l'audience publique ont insisté inutilement.

71. Il convient de rappeler, toutefois, que la notion d'«usage sérieux» d'une marque exige que son utilisation concerne les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée.

VI — Conclusion

72. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer ce qui suit en réponse aux questions formulées par le Hoge Raad der Nederlanden:

«On ne peut parler d'un 'usage sérieux', au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, que lorsque la marque, telle qu'elle a été enregistrée (ou avec des modifications n'altérant pas son caractère distinctif), est utilisée de façon continue, publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou services qu'elle représente, et non avec comme seul objectif le maintien du droit à la marque.

Il incombe au juge national de déterminer si l'usage fait par le titulaire de la marque est un tant soit peu approprié à cet objectif, en appréciant dans leur ensemble les circonstances de chaque cas et, en particulier, la nature du bien ou du service, la structure et les contours du marché en question, ainsi que la perception que le consommateur moyen du produit ou du service en cause a de la marque.»