



Congrès mondial de l'AIPPI 2023 – Istanbul
Résolution adoptée par l'EXCO concernant la Q285 Marques
25 octobre 2023

Résolution

2023 – Question 285 – Marques

Preuve de l'usage de la marque

Le contexte :

- 1) Cette résolution concerne la preuve de l'usage de la marque. Elle se concentre sur la preuve de l'usage dans le cadre de l'exigence d'usage sérieux d'une marque pour son maintien en vigueur et ne traite pas de la preuve de l'usage pour l'acquisition de la renommée ou du caractère distinctif d'une marque, ni de la preuve de l'usage contrefaisant.

- 2) La question de l'usage de la marque a été étudiée à l'occasion de plusieurs résolutions de l'AIPPI, telles que la résolution Q218 « L'exigence d'usage sérieux des marques pour le maintien de la protection (2011) », la résolution Q70 « Conditions de l'usage nécessaire pour le maintien et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque (1978) » et la résolution Q168 « L'usage de la marque "en tant que marque" comme condition légale au regard de l'acquisition, du maintien et de la contrefaçon des droits (2002) ».

En 2018 et 2021, l'AIPPI a également publié son livre Law Series « Usage sérieux des marques » qui présente les dispositions légales et la pratique en matière d'usage des marques dans diverses juridictions. En raison de sa grande pertinence pratique et de l'émergence de nouveaux défis et de nouvelles questions, par exemple l'usage des marques dans les mondes virtuels, une étude plus approfondie du sujet et la présente Résolution sont justifiées.

- 3) 41 rapports ont été reçus des groupes nationaux et régionaux et des membres indépendants de l'AIPPI fournissant des informations et des analyses détaillées sur les lois nationales et régionales relatives à cette Résolution. Ces rapports ont été examinés par l'équipe de rapporteurs généraux de l'AIPPI et résumés dans un rapport de synthèse (qui peut être consulté à www.aippi.org).
- 4) Lors du Congrès mondial de l'AIPPI qui s'est tenu à Istanbul en 2023, le sujet de cette Résolution a fait l'objet d'une discussion plus approfondie au sein d'un comité d'étude dédié, puis lors d'une session plénière, à l'issue de laquelle la présente Résolution a été adoptée par le Comité exécutif de l'AIPPI.

L'AIPPI adopte la résolution suivante :

- 1) Il ne devrait pas y avoir de niveau minimal quantitatif ou de seuil temporel concernant les éléments de preuve requis pour établir l'usage sérieux d'une marque au cours de la période pertinente.
- 2) Il ne devrait y avoir aucune restriction quant au type de preuve acceptable pour démontrer l'usage sérieux. Il convient d'accorder à chacun de ces éléments de preuve le poids qu'il mérite, en fonction des circonstances de l'espèce, et sur la base d'une appréciation globale de l'ensemble des preuves soumises.

- 3) Les marques de renommée/célèbres/communément connues/historiques devraient être soumises aux mêmes exigences probatoires relatives à l'usage sérieux que celles auxquelles sont soumises toutes les autres marques.
- 4) La preuve de l'usage doit indiquer le lieu, la période, l'étendue et la nature de cet usage. Néanmoins, il ne devrait pas être exigé de démontrer que chaque élément de preuve contient spécifiquement chacune de ces informations, et les preuves devraient être examinées et appréciées dans leur ensemble.
- 5) La législation et la pratique relatives aux exigences en matière de preuve de l'usage sérieux d'une marque devraient être cohérents, qu'elles soient mise en œuvre devant les tribunaux ou devant les offices de propriété intellectuelle / les tribunaux administratifs. La législation et la pratique relatives aux exigences en matière de preuve de l'usage sérieux d'une marque ne devraient pas peser de manière injustifiées ou excessives sur les titulaires des marques pour prouver leur usage sérieux.
- 6) L'usage d'une marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, en des éléments qui n'en altèrent pas le caractère distinctif, devrait être accepté comme usage de la marque telle qu'enregistrée. Cette appréciation doit être conduite au cas par cas. En particulier, les facteurs suivants devraient être pris en considération pour déterminer si l'usage de la variation doit être accepté comme un usage sérieux de la marque enregistrée :
 - a) Si le public concerné les perçoit comme une même marque ;
 - b) le degré de distinctivité de la marque enregistrée et de la variation ;

- c) les caractéristiques de l'industrie dans laquelle la marque est utilisée et les usages commerciaux de l'industrie relativement à l'usage de la marque.
- 7) Sous réserve du paragraphe 6 ci-dessus, en général, les modifications suivantes devraient être considérées comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque enregistrée :
- a) des éléments non distinctifs sont ajoutés ou omis, partiellement ou totalement, de la marque enregistrée;
 - b) la police de caractères, la taille et/ou la couleur de la marque enregistrée sont modifiées, partiellement ou totalement :
 - i. s'il s'agit d'une marque verbale, tant que l'élément verbal reste identifiable sous la forme utilisée;
 - ii. s'il s'agit d'une marque figurative, pour autant que la variation porte sur des caractéristiques qui ne sont pas essentielles au caractère distinctif de la marque enregistrée;
 - c) la disposition des différents éléments de la marque enregistrée a été modifiée, par exemple en remplaçant une disposition verticale (haut-bas) par une disposition horizontale (gauche-droite);
 - d) la marque enregistrée est utilisée en association avec une autre marque ou en association avec sa translittération.
- 8) L'usage en ligne d'une marque, par exemple sur Internet, sur un site web ou sur les réseaux sociaux, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 10 et 11, peuvent qualifier un usage sérieux. D'une manière générale, les critères d'appréciation de tels usages devraient être les mêmes que pour les usages classiques (non virtuels) et devraient être mis en œuvre au cas par cas.

- 9) En particulier, les facteurs suivants devraient être pris en compte pour déterminer si l'usage en ligne d'une marque peut qualifier un usage sérieux dans une juridiction particulière au sein de laquelle la marque est enregistrée :
- a) s'il y a une vente de produits ou une offre de services à destination du public pertinent de cette juridiction;
 - b) s'il existe du contenu ciblant le public pertinent de cette juridiction, et notamment:
 - i. l'usage de la langue locale de la juridiction;
 - ii. si le paiement dans la monnaie locale de cette juridiction est autorisé;
 - iii. si des coordonnées locales telles que les numéros de téléphone, les adresses, etc. sont fournies;
 - c) si le titulaire d'une marque exerce une activité économique ou a un lien économique en relation avec les produits ou les services dans cette juridiction.
- 10) L'appréciation de l'usage d'une marque dans un monde virtuel/métavers pour déterminer s'il est de nature à qualifier un usage sérieux de la marque en relation avec des produits/services non virtuels devrait être conduite en considération des circonstances de chaque espèce. Entre autres, il convient notamment de tenir compte de l'objectif que poursuit l'usage de la marque dans le monde virtuel/métavers, de même que l'association de la marque aux produits/services non virtuels dans le cadre de cet usage, ainsi que de la perception qu'aura le public pertinent de cet usage.
- 11) En particulier, les facteurs suivants devraient être pris en compte pour déterminer si l'usage d'une marque dans un monde virtuel/métavers pourrait qualifier un usage sérieux dans une juridiction particulière :

- a) si le public pertinent de la juridiction a accès au monde virtuel/métavers et y participe;
 - b) L'existence d'activités promotionnelles ciblant le public pertinent de la juridiction, à l'initiative de l'exploitant de la marque ou du fournisseur du monde virtuel/métavers;
 - c) si le monde virtuel/métavers offre la possibilité d'utiliser une monnaie locale de la juridiction;
 - d) si le monde virtuel/métavers offre la possibilité d'utiliser une langue locale de la juridiction.
- 12) Des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque devraient pouvoir constituer un juste motif de non-usage, et leur appréciation devrait être conduite au cas par cas. En particulier, les circonstances suivantes devraient être considérées comme des justes motifs de non-usage de la marque sur le territoire ou la partie du territoire où la marque est enregistrée :
- a) force majeure;
 - b) interdiction ou restriction de politique publique;
 - c) l'exigence d'obtention d'une licence obligatoire ou d'une autorisation de mise en marché, qui prend beaucoup de temps.
- 13) Dans l'hypothèse d'un événement largement connu, comme la pandémie de COVID-19, la charge de la preuve pour justifier l'absence d'usage devrait être la même que dans les autres cas, à ceci près qu'il ne devrait pas être nécessaire de prouver la réalité dudit événement dans la juridiction concernée. Néanmoins, il devrait toujours être nécessaire de rapporter la preuve des justes motifs de non-usage, lesquels doivent être indépendants de la volonté du titulaire de la marque et indépendants de la seule existence de l'événement largement connu.