ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

27 janvier 2004 *

Dans l'affaire C-259/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

La Mer Technology Inc.

et

Laboratoires Goemar SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 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 (JO 1989, L 40, p. 1),

* Langue de procédure: l'anglais.

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissechet (rapporteur) et M^{me} F. Macken, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

- 1 Par ordonnance du 19 décembre 2001, parvenue à la Cour le 15 juillet 2002, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a posé, en vertu de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 10, paragraphe 1, et 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 (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

- 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure engagée par la société de droit américain La Mer Technology Inc. (ci-après «La Mer Technology») contre la société de droit français Laboratoires Goemar SA (ci-après les «Laboratoires Goemar») et tendant à obtenir la déchéance des droits que ces derniers détiennent sur les deux marques dénommées «Laboratoire de la mer» dont ils ont obtenu l'enregistrement au Royaume-Uni pour des produits qu'ils commercialisent.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

- 3 L'article 10, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose:

«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 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.»

4 Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive:

«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 d'usage sérieux; 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, 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.»

La législation interne

5 Aux termes de l'article 46, paragraphe 1, de la Trade Marks Act 1994 (loi de 1994 sur les marques):

«La déchéance de la marque peut être prononcée pour l'un quelconque des motifs suivants:

- a) si, dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au Royaume-Uni par le titulaire ou avec le consentement de celui-ci, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sauf juste motif pour le non-usage;
- b) si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, sans juste motif pour le non-usage.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 6 Les Laboratoires Goemar sont établis à Saint-Malo (France) et sont spécialisés dans des produits à base d'algues. Ils ont obtenu l'enregistrement au Royaume-Uni de la marque Laboratoire de la mer, d'une part, en 1988, pour des «produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène, produits diététiques à usage médical [...] tous contenant des produits marins», relevant de la classe 5, telle que définie par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé (ci-après l'«arrangement de Nice»), et, d'autre part, en 1989, pour des «parfums et cosmétiques contenant des produits marins», relevant de la classe 3 dudit arrangement.
- 7 La Mer Technology souhaite utiliser la marque La Mer pour commercialiser une gamme de produits cosmétiques et de produits similaires au Royaume-Uni. Le 27 mars 1998, c'est-à-dire plus de cinq ans après la date à laquelle les marques Laboratoire de la mer ont été enregistrées, elle a présenté devant le Trade Mark

Registry (registre des marques) deux demandes en déchéance de ces dernières, en faisant valoir que les Laboratoires Goemar n'en avaient pas fait un usage sérieux au cours des cinq années précédant lesdites demandes.

- 8 Le 19 juin 2001, le Hearing Officer (fonctionnaire compétent du Trade Mark Registry) a, d'une part, accueilli les demandes de déchéance des marques Laboratoire de la mer, mais seulement pour les «parfums» relevant de la classe 3 de l'arrangement de Nice et pour les «produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène», figurant à la classe 5 de celui-ci. Cette partie de la décision du Hearing Officer n'a pas été contestée. Ce dernier a, d'autre part, rejeté le surplus des demandes dont il était saisi, relatives à la déchéance des marques enregistrées pour les «cosmétiques contenant des produits marins», au titre de ladite classe 3, et pour les «produits diététiques à usage médical», relevant de ladite classe 5.
- 9 La Mer Technology a formé deux recours contre cette dernière partie de la décision du Hearing Officer devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 10 Le 19 décembre 2001, la High Court a accueilli les conclusions de l'appel concernant les produits relevant de la classe 5 de l'arrangement de Nice et, en conséquence, elle a prononcé la déchéance de la marque en cause.
- 11 En revanche, en ce qui concerne la marque enregistrée pour les «cosmétiques contenant des produits marins», relevant de la classe 3 de l'arrangement de Nice, la High Court a relevé que les Laboratoires Goemar avaient, pendant la période de cinq ans précédant les demandes de déchéance, chargé la société Health Scope Direct Ltd, établie en Écosse, de commercialiser de tels produits au Royaume-Uni. La High Court a considéré que la vente de ces produits n'avait, au cours de cette période, généré qu'un chiffre d'affaires très réduit, de quelques centaines de GBP, mais que cette situation reflétait davantage l'échec commercial de la société titulaire de la marque qu'un usage de celle-ci qui aurait eu pour seul objet de

maintenir les effets de l'enregistrement. Par ailleurs, la High Court a constaté que les Laboratoires Goemar avaient, peu après cette même période, recruté un nouvel intermédiaire commercial au Royaume-Uni pour relancer leurs ventes.

- 12 La High Court a considéré que la question principale du litige était de savoir si la marque Laboratoire de la mer avait, dans de telles circonstances, fait l'objet d'un usage sérieux au sens de la Trade Marks Act 1994. Elle a indiqué que cette notion d'usage sérieux avait la même portée que celle énoncée dans les dispositions correspondantes de la directive.
- 13 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Quels facteurs convient-il de prendre en compte pour déterminer si une marque a 'fait l'objet d'un usage sérieux' dans un État membre au sens des articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la [directive]?

En particulier:

- 2) Convient-il de prendre en compte l'étendue de l'usage de la marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée dans l'État membre?
- 3) Tout usage, aussi minime soit-il, est-il suffisant si son seul but était de commercialiser les produits ou de fournir les services en question?

- 4) En cas de réponse négative à la question précédente, quel est le critère permettant de déterminer le niveau d'usage suffisant et en particulier ce critère implique-t-il de prendre en considération la nature et la dimension de l'activité du titulaire de la marque?
- 5) Convient-il d'écarter un usage symbolique ou fictif et en particulier d'écarter tout usage dont le seul ou principal but est de faire échouer une possible demande de déchéance?
- 6) Quels sont les types d'usage pouvant être pris en considération et en particulier est-il nécessaire de montrer que la marque a été utilisée dans la vie des affaires dans l'État membre en question et, plus particulièrement, l'importation par un unique client dans cet État membre suffirait-elle?
- 7) Est-il nécessaire de ne pas tenir compte d'un usage postérieur au dépôt de la demande de déchéance même dans le but de vérifier si l'usage au cours de la période pertinente était sérieux?»

Sur l'application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

- 14 Considérant que la réponse aux six premières questions pouvait être clairement déduite de l'arrêt du 11 mars 2003, *Ansul* (C-40/01, Rec. p. I-2439), rendu postérieurement au prononcé de l'ordonnance de renvoi, et que la réponse à la septième question ne laissait place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi, par lettre du 22 mai 2003, qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice, par lettre du 27 octobre 2003, à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

- 15 La Commission et le gouvernement français n'ont pas présenté d'observations sur ce point.
- 16 En revanche, par jugement du 20 juin 2003, la juridiction de renvoi, tout en annonçant qu'elle retirait la cinquième question préjudicielle, a indiqué qu'elle maintenait les autres questions, en demandant à la Cour de ne pas faire application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure. La Mer Technology a, par lettre du 4 juillet 2003, indiqué à la Cour qu'il était nécessaire de tenir une audience sur le fondement de l'article 104, paragraphe 4, dudit règlement. Par lettre commune du 17 novembre 2003, signée par leurs conseils, les Laboratoires Goemar et La Mer Technology ont indiqué qu'ils partageaient l'analyse du juge de renvoi exposée dans ce jugement du 20 juin 2003. Par lettre du 24 novembre 2003, le gouvernement du Royaume-Uni a exprimé le même point de vue.
- 17 Les observations visées au point précédent ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la Cour de faire application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure et de ne pas tenir d'audience.

Sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième questions

- 18 Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance quels sont les critères et les types d'usage d'une marque qui permettent de déterminer si celle-ci a «fait l'objet d'un usage sérieux» dans un État membre au sens des articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive. Le juge de renvoi demande, notamment, si un usage, même minime, peut être qualifié de sérieux, si le seul objectif du titulaire est de commercialiser les produits et les services protégés par la marque.

- 19 La réponse à ces questions peut être clairement déduite des points 35 à 39 de l'arrêt Ansul, précité, par lesquels la Cour a énoncé les considérations suivantes:

«35 [...] ainsi que le fait valoir Ansul, la directive précise, à son huitième considérant, que les marques doivent être 'effectivement utilisées sous peine de déchéance'. L'usage sérieux est donc un usage effectif de la marque. Cette analyse est confirmée, notamment, par la version néerlandaise de la directive qui, à son huitième considérant, emploie les termes 'werkelijk wordt gebruikt', ainsi que par d'autres versions linguistiques, telles que les versions espagnole ('uso efectivo'), italienne ('uso effettivo') ou anglaise ('genuine use').

36 L'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

37 Il en résulte qu'un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d'être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises. L'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

38 Enfin, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.

39 L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.»

20 Il résulte de ces considérations que le maintien des droits du titulaire de la marque suppose un usage sérieux de celle-ci dans la vie des affaires, sur le marché des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée dans l'État membre concerné.

21 Par ailleurs, il ressort du point 39 de l'arrêt Ansul, précité, qu'un usage de la marque peut, dans certains cas, présenter un caractère sérieux au sens de la directive, même si cet usage n'est pas quantitativement important. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.

22 La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou services dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce qu'il appartient dans chaque cas au juge

national de porter. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération.

- 23 De même, ainsi qu'il ressort des points 35 à 39, précités, de l'arrêt *Ansul*, les caractéristiques du marché concerné, qui ont une influence directe sur la stratégie commerciale du titulaire de la marque, peuvent également être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'usage.
- 24 De même, l'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque.
- 25 Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage 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, dès lors, être fixée.
- 26 Enfin, il peut être clairement déduit du point 36 de l'arrêt *Ansul*, précité, qu'un usage de la marque qui n'a pas essentiellement pour but de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services qu'elle protège doit être analysé comme ayant en réalité pour objet de faire échouer une possible demande de déchéance. Un tel usage ne peut être qualifié de «sérieux» au sens de la directive.

- 27 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux première, deuxième, troisième, quatrième et sixième questions que les articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive.

Sur la septième question

- 28 Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la prise en compte d'un usage de la marque postérieur à la présentation de la demande de déchéance pour apprécier si l'usage au cours de la période pertinente, c'est-à-dire dans les cinq ans précédant cette présentation, a un caractère sérieux.
- 29 Il ressort des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive, d'une part, que le maintien des droits du titulaire de la marque suppose un usage sérieux de celle-ci en toute hypothèse avant la présentation de la demande de déchéance et, d'autre part, que le commencement ou la reprise d'usage de la marque, même

lorsqu'ils interviennent avant la présentation de cette demande, ne permettent pas dans tous les cas de maintenir les droits du titulaire, s'il apparaît que ces opérations interviennent seulement après que ce dernier a appris qu'une telle demande pourrait être présentée.

- 30 Il résulte de ce qui précède que la directive subordonne la qualification d'«usage sérieux» de la marque à la prise en compte des seules circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et qui sont donc antérieures à la présentation de la demande de déchéance.
- 31 Toutefois, la directive n'exclut pas expressément que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période.
- 32 Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si d'éventuelles circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance confirment la conclusion selon laquelle l'usage de la marque était sérieux au cours de la période pertinente ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande.
- 33 Il y a donc lieu de répondre à la septième question que, si la directive subordonne la qualification d'«usage sérieux» de la marque à la seule prise en compte de circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et sont antérieures à la présentation de la demande de déchéance, elle ne s'oppose pas à ce que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage puisse, le cas échéant, tenir compte, pour la période pertinente, d'éventuelles circonstances postérieures à cette

présentation. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si de telles circonstances confirment que l'usage de la marque au cours de la période pertinente présentait un caractère sérieux ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande.

Sur les dépens

- 34 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, par ordonnance du 19 décembre 2001, dit pour droit:

- 1) Les articles 10, paragraphe 1, et 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, doivent être interprétés en ce sens qu'une

marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive.

- 2) Si la première directive 89/104 subordonne la qualification d'«usage sérieux» de la marque à la seule prise en compte de circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et sont antérieures à la présentation de la demande de déchéance, elle ne s'oppose pas à ce que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage puisse, le cas échéant, tenir compte, pour la période pertinente, d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si de telles circonstances confirment que l'usage de la marque au cours de la période pertinente présentait un caractère sérieux ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris