

Déchéance de la marque de l'Union européenne « Anne Frank » en raison du manque d'usage sérieux



Mrs. Elise De Geyter
Attorney



Mr. Pieter Callens
Senior Counsel

elise.degeyter@eubelius.com pieter.callens@eubelius.com

Dans sa décision du 7 décembre 2018, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») a déclaré le titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « Anne Frank » déchu de ses droits. L'EUIPO a considéré que le titulaire de la marque, à savoir la Fondation Anne Frank, n'avait pas fait usage sérieux de la marque dans l'Union européenne pendant les cinq années précédentes.

Le 22 décembre 1999, la Fondation Anne Frank avait déposé la marque « Anne Frank » pour des imprimés (Nice classe 16), des services d'éducation (classe 41) et la fourniture d'information politique et sociale (classe 42).

Le Fonds Anne Frank avait déposé une requête de déchéance auprès de l'EUIPO contre la marque enregistrée « Anne Frank » en raison du fait que la marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans (article 58 (1) (a) du Règlement sur la marque de l'Union européenne).

Il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux de ladite marque ou des justes motifs pour le non-usage de celle-ci. Selon l'EUIPO, l'usage sérieux d'une marque nécessite qu'elle soit utilisée afin de garantir l'identité de l'origine des produits et services pour lesquels la marque en cause est enregistrée pour créer un marché pour les produits ou services concernés.

La Fondation Anne Frank a exposé plusieurs éléments afin d'établir l'usage sérieux de la marque « Anne Frank ». Ainsi a-t-elle fait référence entre autres à la publication de *Fifty questions on Antisemitism* » (*Cinquante questions sur l'antisémitisme*) dans laquelle l'Anne Frank House était mentionné comme auteur. Par ailleurs, la Fondation Anne Frank a utilisé comme moyens de preuve des copies de la revue « Anne Frank Krant », les publications de l' « Anne Frank Journal » par l'Anne Frank House et les dépliants et brochures imprimés par l'Anne Frank Zentrum afin de

promouvoir entre autres des exhibitions, des livres et des DVD.

L'EUIPO a considéré que l'usage du nom « Anne Frank » sur entre autres les DVD et les livres ne se qualifie pas en tant qu'usage d'une marque. Selon l'EUIPO, les consommateurs considèrent en effet le nom dans ce contexte uniquement comme une indication ou une illustration du contenu du matériel développé autour de l'histoire d'Anne Frank.

Selon l'EUIPO, les indications d' « Anne Frank House » ou d' « Anne Frank Zentrum » comme organisateur d'une exhibition, d'un musée ou comme éditeur d'une publication peuvent par contre être considérées comme un usage du signe « Anne Frank » comme marque.

L'article 18(1) du Règlement sur la marque de l'Union européenne prévoit que l'usage d'une marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue usage sérieux de la marque.

Dans la procédure de déchéance auprès de l'EUIPO, la question s'est posée de savoir si l'usage des termes d'« Anne Frank House » et d'« Anne Frank Zentrum » changeait le caractère distinctif de la marque enregistrée « Anne Frank ». Le Fonds Anne Frank a soutenu que les termes « House » et « Zentrum » ne sont pas distinctifs et par conséquent, ne changent pas le caractère distinctif de la marque « Anne Frank ».

L'EUIPO a considéré toutefois qu'il y a une différence bien distincte entre « Anne Frank » d'une part et « Anne Frank House », « Anne Frank Zentrum » et « Anne Frank Fondation » d'autre part. La marque enregistrée « Anne Frank » est un nom de personne qui se réfère clairement à un individu spécifique tandis que les termes « Anne Frank House », « Anne Frank Zentrum » et « Anne Frank Fondation » se réfèrent à des institutions et n'ont pas un caractère distinctif. Ces termes sont en soi dépourvus de caractère distinctif. Par contre, s'ils sont ajoutés au nom d'une personne, ils changent complètement la signification de l'expression. Selon l'EUIPO, le même raisonnement s'applique en cas des noms des revues et périodiques, « Anne Frank Krant », « Anne Frank Journal » et « Anne Frank Zeitung ». Il en résulte que l'usage de ces termes ne constitue pas un usage sérieux de la marque « Anne Frank » d'après l'EUIPO.

L'EUIPO a considéré que le Fonds Anne Frank n'a pas réussi à démontrer l'usage sérieux de la marque « Anne Frank » pour les produits et services concernés. L'EUIPO a prononcé la déchéance de la marque de l'Union européenne à compter du 16 décembre 2014 pour tous les produits et services pour lesquels la marque était enregistrée.

La présente décision de l'EUIPO concernant la déchéance de la marque « Anne Frank » réaffirme l'importance d'un usage sérieux et en temps utile de la marque « comme marque », c'est à dire de distinguer l'origine des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Chaque titulaire de marque est averti.