

Big problem pour BIG MAC : La facture s'annonce salée

Categories : [Actualités](#), [Usage](#)

Date : vendredi 1 février 2019

Pleins phares sur l'affaire « SUPERMAC'S vs. MC DONALD's ».

Dans le cadre d'une action en déchéance pour non usage formée par la chaine irlandaise SUPERMAC'S, McDonald's a vu sa marque emblématique BIG MAC annulée totalement (en ce compris les hamburgers...) par l'EUIPO à l'issue de l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 pour n'avoir pas réussi à prouver l'usage réel et sérieux de sa marque durant la période concernée.

Le raisonnement inédit retenu par l'Office, et de façon sans doute inespérée pour Supermac's, est en substance le suivant : les pièces d'exploitation apportées par le géant américain sont insuffisantes et impropres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de BIG MAC dans la vie des affaires.

Avarice de McDonald's dans la communication des preuves d'usage ou obsession de la confidentialité, cette décision n'en demeure pas moins un comble pour une marque de notoriété mondiale qui a vendu 1,3 milliard de Big Mac en 2017 soit 29 hamburgers chaque seconde dans le monde ! (Source : <http://www.lefigaro.fr/conso/2018/08/02/20010-20180802ARTFIG00315-le-big-mac-fete-50-ans-de-succes.php>)

Une telle décision nous semble donc surprenante et d'une rigueur extraordinaire car si l'usage sérieux d'une marque doit être désormais matérialisé par des preuves chiffrées portant sur les ventes du produit lui-même*, qu'en serait-il dans le cas d'une marque (un logo par exemple) exploitée dans le commerce mais qui ne figure pas sur des factures ou d'une marque utilisée en tant que slogan publicitaire ?

Nouvelle tendance ou décision isolée, cette affaire est néanmoins en phase avec une tendance actuelle de plus en plus exigeante sur l'appréciation de l'usage des marques.

Dès lors, si seul le dépôt de marque est créateur de droits, il n'en demeure pas moins que la question de l'usage est fondamentale pour maintenir le droit et donc le monopole.

En tout état de cause, trois enseignements objectifs peuvent être, à notre sens, tirés de cette affaire :

- Nécessité de s'organiser en interne dans une entreprise et **adopter une bonne hygiène**

- de collecte et sauvegarde des preuves d'exploitation datées** et portant la marque ;
- Importance de disposer des **factures de vente** des produits, éléments probants pour attester d'un usage vers le public concerné ;
 - BIG ou pas, la notoriété n'est pas un palliatif à l'exigence de **rigueur dans la préparation du dossier de preuves d'usages**.

Si McDonald's n'a pas encore réagi publiquement, il a la possibilité de former appel dans les deux mois. Affaire certainement à suivre...

** "the documents do not provide conclusive information that the products made with the EUTM [BIG MAC] are offered for actual sale, as there is no confirmation of any commercial transactions, either online or via brick-and-mortar operations », (...) «even if the goods were offered for sale, there is no data about how long the products were offered on the given web page or in other ways, and there is no information of any actual sales taking place or any potential and relevant consumers being engaged, either through an offer, or through a sale ».*

[Marine BOURBONNEUX](#)

juriste en Propriété Intellectuelle, INLEX IP EXPERTISE REIMS