

8 avril 2019



# Projet d'ordonnance de transposition de la Directive 2015/2436

Yann Basire, Maître de conférences, Université de Strasbourg



# Projet d'ordonnance – transposition du « paquet marques »

## ► Rappel

- Transposition en deux temps possible
- Janv. 2019/Janv. 2023

## ► Projet

- Soumis à la consultation publique (restreinte)
- Date limite des réponses : 27 mars
- Réunion 29 mars
- Calendrier: transposition début de l'été?
- Modifications des Livres IV et VII du CPI (partie législative et partie réglementaire)
- Modification du Code de la consommation
- Modification du Code de l'organisation judiciaire

## ► Méthode

- Création
- Suppression
- Modification



# Projet d'ordonnance – transposition du « paquet marques »

## ► Remarques liminaires

- Certaines dispositions (relatives à la procédure administrative) entreront en vigueur au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2020
- Juridictions judiciaires resteront compétentes pour statuer sur les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du texte
- Pas d'application immédiate pour les marques déposées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret (loi applicable au moment du dépôt)
- Renouvellement des marques antérieures selon la nouvelle procédure pour les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret

# Livre IV- partie législative

## ► Modifications du Livre 4

- **Art. L. 411-1** : compétence de l'INPI consacrée s'agissant des demandes en nullité et déchéance mentionnées à l'article L. 716-5
- **Art. L. 411-4**: le directeur de l'INPI prend les décisions administratives à l'occasion des demandes en nullité ou en déchéance de marques
- **Art. L. 411-4-1 et L. 411-4-2** : les décisions sont susceptibles de recours
  - Recours en annulation pour les décisions de délivrance, de rejet, de maintien des titres, etc.
  - **Recours en annulation ou réformation** pour l'annulation ou la déchéance – les recours sont **suspensifs** (*Quelles conséquences?*)

# Livre IV – partie réglementaire

- Livre 4 – Partie réglementaire
- Art. R. 411-1, 8° : rôle de l'INPI vis-à-vis de l'EUIPO
- Redevances
- Recours dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions
- Assistance d'un avocat en matière de délivrance, rejet, maintien des titres: **possible**
- Assistance d'un avocat en matière de nullité ou déchéance: **obligatoire**
- Comme devant l'EUIPO : recours incident possible (*réformation ou annulation de la décision contestée sur un point non soulevée dans le recours*)

# Objet du droit

- Les éléments constitutifs de la marque (art. L. 711 et s.)
  - Définition de la marque
    - **Suppression** de la représentation graphique
    - Texte conforme à la lettre de la Directive
    - « *Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection* ».
    - Liste non exhaustive des signes pouvant répondre à cette définition
    - **Quid des signes non traditionnels?**
    - Consécration de *Sieckmann* à l'article **R. 712-3-1** (indications sur la représentation des différents signes)
    - CJUE: aff. *Red Bull*

A dark blue arrow points to the right at the top left. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the slide.

# Motifs absolus

- ▶ Les conditions de validité
- ▶ Organisation des articles surprenante
- ▶ Pourquoi ne pas reprendre la **distinction motifs absolus/motifs relatifs**
- ▶ Distinctivité/Licéité/Disponibilité

# Motifs absolus

- ▶ Art. L. 711-2
  - ▶ Consécration textuelle de la **distinctivité autonome** (*sont refusés à l'enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif*) (a)
  - ▶ Copier/coller de la directive: les signes composés exclusivement d'éléments ou d'indications **devenus usuels** dans le langage courant (d)
  - ▶ Ajout de la formule « **autres caractéristiques** » (e)
  - ▶ « *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés* ».
  - ▶ Acquisition de la distinctivité par l'usage: « *être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait* »
- ▶ On vise également: les signes qui ne peuvent constituer une marque en application de l'article L. 711-1 (a)

**L'article se veut relatif à la distinctivité tout en envisageant des motifs de refus extérieurs à l'exigence de distinctivité**

# Motifs absolus

## ► Art. L. 711-3

- Exclusion en application de l'art. 6ter à défaut d'autorisation des autorités compétentes
- Contraire à l'OP et BM, ou dont l'usage est légalement interdit
- Exclusion des signes déceptifs
- AO, IG, mentions traditionnelles, spécialités traditionnelles garanties
- Dénomination d'une variété végétale antérieure
- Dépôt de mauvaise foi – **cause d'annulation, mais pas de rejet de l'enregistrement (V. art. L. 712-7 qui vise uniquement comme causes de rejet de la demande les § a) à e) et non le f))**



# Motifs

absolus

## Dispositions facultatives non transposées?

- ▶ a) l'usage de cette marque peut être **interdit en vertu de dispositions légales** autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;
- ▶ b) la marque comporte un signe de **haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux**;
- ▶ c) la marque comporte des **badges, emblèmes et écussons** autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris et présentant un **intérêt public**, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre

# Motifs relatifs

- **L. 711-4 (modification, article 5)**
- Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment :
- a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui s'entend d'une marque enregistrée, d'une demande de marque, sous réserve de son enregistrement ultérieur, ou d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique enregistrée ou homologuée au sens de l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique, sous réserve de son enregistrement ou de son homologation ultérieurs ;
- e) Aux droits d'auteur ;
- f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
- h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ;
- i) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public.

# Motifs relatifs

## ► Art. L. 711-4

- Définition de la marque antérieure
- Suppression de la formule « appellation d'origine » - Est visée l'indication géographique enregistrée, homologuée ou demandée
- Ajout: nom, image ou renommée d'une institution, d'une **autorité ou d'un organisme de droit public (Collège de France, Inserm, etc.)**

## Il n'est pas fait mention:

- **du nom de domaine**
- **de la marque renommée** (un renvoi est fait ultérieurement à l'article L. 713-3-1)

**Art. L. 711-4-1:** *hypothèse du signe dont l'enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque protégée dans un pays de l'Union de Paris, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire*

Dans la Directive: même paragraphe que la marque renommée

# Acquisition du droit

## **Art. L. 712-2-1**

Procédure d'alerte pour les collectivités territoriales et les EPCI

**Aucune procédure pour les autorités et organismes de droit public**

## **Art. L. 712-3**

**Observations écrites** concernant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des b et c de l'article L. 712-7 (art. L. 711-2, a à e et L. 711-3, a à e) – conforme à la Directive (disposition facultative)

## **Art. L. 712-4 et L. 712-4-1: redondants**

- Liste des droits antérieurs permettant de faire opposition
- Liste des personnes pouvant faire opposition

# Acquisition du droit Opposition

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° **Une demande de marque**, sous réserve de son enregistrement, ou une **marque enregistrée**, bénéficiant le cas échéant d'une date de priorité antérieure, sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 ;

2° **Une marque notoirement connue**, au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 ;

3° Une **marque de renommée**, sur le fondement de l'article **L. 713-3-1** ;

4° **Une dénomination ou raison sociale**, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une **demande d'indication géographique**, sous réserve de son enregistrement ou de son homologation, ou une **indication géographique enregistrée** ou homologuée, au sens de l'article L. 722-1 ;

6° **Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale** ;

7° **Le nom, l'image ou la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public.**

Une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de Paris peut également fonder une opposition dans les conditions prévues à l'article L. 711-4-1.

# Acquisition du droit Opposition

L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4 sous réserve de leur appartenance au même titulaire, par les personnes suivantes :

- 1° **Le titulaire d'une marque** mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 712-4;
- 2° **Le bénéficiaire d'un droit exclusif** d'exploitation d'une marque mentionnée au 1° et 3° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
- 3° **Toute personne morale** agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 4° de l'article L. 712-4 ;
- 4° Toute personne autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée, et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- 5° Une **collectivité territoriale** au titre du 6° de l'article L. 712-4 ou au titre du 5° de l'article L. 712-4, dès lors que l'indication géographique comporte le nom de la collectivité demanderesse ;
- 6° Toute **personne morale de droit public**, au titre du 7° de l'article L. 712-4 ;
- 7° **Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation** au nom de son agent ou de son représentant, en application de l'article L. 711-4-1.



# Acquisition du droit Opposition

- ▶ **Marque renommée visée** et renvoi à l'article L. 713-3-1 (????)
- ▶ Ajout du dépôt de mauvaise (uniquement hypothèse de l'agent)
- ▶ L'opposition peut être formée **sur la base d'un ou plusieurs droits**, sous réserve qu'ils appartiennent au même titulaire



# Acquisition du droit Opposition

► **L. 712-5 (modification, article 45????)**

Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction mettant en œuvre un débat entre l'opposant et le titulaire de la demande d'enregistrement contestée, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai prévu par voie réglementaire suivant la fin de cette phase d'instruction.



# Acquisition du droit

- ▶ **L. 712-6-1 (art. 13 Directive)**
  - ▶ Hypothèse de la marque déposée par l'agent
  - ▶ Le titulaire peut **s'opposer** à l'usage
  - ▶ Demander la **cession** de la marque à son profit
  - ▶ Prescription : **5 ans** à compter de la publication de la demande d'enregistrement



# Droits conférés par l'enregistrement

- Droits conférés par l'enregistrement (art. L. 713 et s.)
- Modifications des différents articles relatifs à la mise en œuvre du droit
- Copier/coller approximatif de la directive



# Droits conférés par l'enregistrement

## ► Art. L. 713-2

- Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, **l'usage dans la vie des affaires** d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement
- Transposition imparfaite:
  - Il n'est pas fait mention de la précision « le signe est identique à la marque et **est utilisé** pour des produits et services » - Quelle est la portée de la formule dans la Directive?
  - *Quid* des marques simplement déposées: contrefaçon? Action en nullité?
  - Consécration de la condition d'usage dans la vie des affaires
  - Fonctions de la marque : référence dans les considérants de la Directive

# Droits conférés par l'enregistrement

## Art. L. 713-3:

~~Sont interdits~~ Est interdit, sauf autorisation du propriétaire titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

1° ~~La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite,~~ D'un signe identique à la marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

2° ~~L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée,~~ D'un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le risque de confusion comprend le risque d'association.

Idem: « le signe est identique ou similaire à la marque et **est utilisé** pour des produits ou des services »

# Droits conférés par l'enregistrement

## ► Art. L. 713-3-1

Est interdit l'usage sans juste motif dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si cet usage **tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.**

## ► Protection de la marque renommée

- **Droit exclusif**
- **Action en contrefaçon**
- **Conséquences théoriques/Conséquences pratiques**

# Droits conférés par l'enregistrement

## ► Art. L. 713-3-2

- Liste des actes susceptibles de porter atteinte au droit de marque **conformément aux articles qui précèdent**
- Apposition
- Offre, mise sur le marché, détention à cette fin
- Offre ou fourniture de services
- Importation ou exportation
- Usage comme nom commercial, dénomination sociale
- Usage dans les papiers d'affaires et la publicité
- Usage dans des publicités comparatives illicites
  
- Ajouts par rapport à la Directive:
  - Suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée (*conforme à la juris. de la CJUE*)
  - Ces actes sont interdits même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode »

# Droits conférés par l'enregistrement

## ► Art. L. 713-3-2

- Transit : L'introduction sur le territoire national et dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent **de pays tiers** et sont revêtus, sans autorisation, d'une marque identique à la marque enregistrée ou **qui ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels**, sans préjudice de l'application des dispositions visées au second alinéa de l'article L. 716-4-3.

# Droits conférés par l'enregistrement

## L. 713-3-3

Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits en application des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 et L. 713-3-2 du fait de **l'usage dans la vie des affaires** pour des produits et services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposé la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :

- 1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports précités ;
- 2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des supports précités.

***Quelle interprétation doit-on donner à ce texte?***

# Droits conférés par l'enregistrement

## ► L. 713-3-4

- Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, l'éditeur, sur demande du titulaire de la marque, indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé, qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
- Usage d'une marque dans un dictionnaire / Risque de dégénérescence
- Quelles sanctions?

## ► L. 713-4

- Epuisement

## ► L. 713-5

La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement pour lesquels la marque est notoire engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire titulaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

*Quid de la marque notoire dans la spécialité? Pourquoi un régime spécifique?*

# Droits conférés par l'enregistrement

## ► Art. L. 713-6

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale :

1° De son nom de famille ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique ;

2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;

4° D'un nom commercial ou d'une enseigne, lorsque cet usage est antérieur à l'enregistrement de la marque, dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

**Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.**

**Rôle du juge?**

**Quid des IGPIA?**

**Ordre de l'article - § 2 passe à l'alinéa 1**

# Transmission et perte du droit

- Transmission et perte du droit sur la marque

## **L. 714-1**

La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, implique la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.

## **L. 714-3**

Est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles ~~L. 711-1~~ L. 711-2 à L. 711-4, L. 715-4 et L. 715-9.

## **L. 714-4**

Est déclarée déchue par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une marque en application des articles L. 714-5 et L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

## **L. 714-5**

Déchéance pour défaut d'exploitation

c) L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; - Consécration de Rintisch

# Marques collectives et de certification

- Marques de certification et marques collectives

## **Art. L. 715-1**

Une marque de certification est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par son titulaire

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques de certification sous réserve des dispositions particulières énoncées dans la présente section

## **L. 715-2**

Indépendance du titulaire

# Contentieux

- Contentieux
  - Contentieux de la nullité et de la déchéance
  - Contentieux relatif aux atteintes

## **L. 716-1**

Compétence de l'INPI reconnue en matière de déchéance et nullité

Procédure contradictoire

Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par voie réglementaire.

Il est statué sur la demande en nullité ou en déchéance après une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction mettant en œuvre un débat entre le demandeur et le titulaire de la marque contestée, dans des conditions définies par voie réglementaire.

La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai prévu par voie réglementaire qui court à compter de la fin de la phase d'instruction mentionnée à l'alinéa précédent.

# Contentieux

## Nullité

### ► Art. L. 716-2

Les demandes en nullité de marque sont introduites par :

1° **Toute personne physique ou morale** agissant sur le fondement des articles L. 711-2 à L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les titulaires des droits antérieurs agissant sur le fondement de l'article L. 711-4 ;

3° Toute personne autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique telle que définie par l'article L. 722-1, et notamment d'en assurer la gestion ou la défense, agissant sur le fondement du droit mentionné au d de l'article L. 711-4 ;

4° Les collectivités territoriales agissant sur le fondement du droit mentionné au h de l'article L. 711-4, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité demanderesse ;

5° Toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du droit mentionné au i de l'article L. 711-4 ;

6° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat membre de l'union de Paris agissant sur le fondement l'article L. 711-4-1.

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 715-4.

**Quid de l'intérêt à agir pour les motifs absolus?**



# Contentieux Nullité

## ► L. 716-2-1

- Demande de nullité partielle possible
- Demande en nullité fondée sur plusieurs motifs (même titulaire)

## **L. 716-2-2 (articles 7, 45 - création - ex article L. 714-3 pour le premier alinéa)**

La décision d'annulation a un effet absolu.

Lorsque les motifs de nullité n'affectent l'enregistrement d'une marque qu'en partie, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.

# Contentieux

## Nullité

### ► L. 716-2-3 : force de l'usage dans l'action en nullité

**Est rejetée** la demande en nullité formée par le titulaire **d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans** qui ne peut rapporter la **preuve**, sur requête du titulaire de la marque postérieure, que pendant la **période de cinq ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée**, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article L. 714-5, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Lorsque la marque antérieure était enregistrée **depuis plus de cinq années à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure**, le titulaire de la marque antérieure doit également prouver, sous peine de rejet de sa demande, que la marque a fait l'objet d'un **usage sérieux durant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure**, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.

- **Preuves d'usage pour les 5 ans qui précèdent la demande en nullité**
- **Preuve d'usage pour les 5 ans qui précèdent le dépôt**

# Contentieux

## Nullité

- **L. 716-2-4 (art. 8: absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée)**

La demande en nullité fondée sur une marque antérieure est **rejetée** lorsque le demandeur ne peut pas établir que, **à la date du dépôt** ou à la date de priorité de la marque postérieure, la **marque antérieure, susceptible d'être annulée** sur le fondement des *b*, *c* et *d* de l'article L. 711-2, **avait acquis un caractère distinctif**.

La demande en nullité fondée sur l'article L. 713-3 est **rejetée** si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, **la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public**.

La demande en nullité fondée sur l'article L. 713-3-1 est **rejetée** si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la marque antérieure invoquée **avait acquis une renommée au sens de cette disposition**.



# Contentieux Nullité

- **Acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque litigieuse**

- L. 716-2-5 (article 4.4 – création)**

Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des b, c et d de l'article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité.



# Contentieux

## Nullité (prescription/forclusion)

- **L. 716-2-6**

- Sans préjudice des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action en nullité de la marque n'est soumise à aucun délai de prescription

- **L. 716-2-7**

Prescription action en nullité fondée sur une marque notoire

- **L. 716-2-8**

Forclusion par tolérance

Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque **postérieure sur le fondement de l'article L. 711-4**, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

**On ne vise que l'article L. 711-4 – Quid de la nullité demandée sur la base de 713-3-1**



# Contentieux Déchéance

## ► L. 716-3

Les demandes en déchéance de marque sur le fondement des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par **toute personne physique ou morale**.

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

**La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.**

# Contentieux

## Compétence exclusive

### ► L. 716-5 – exclusivité de la compétence de l'INPI

I. - Ne peuvent être formées **que devant** l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles L. 711-2 et L. 711-3, aux *a, b, d, h, i* de l'article L. 711-4, à l'article L. 711-4-1, aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 715-4 ainsi qu'à l'article L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II. - Les autres actions civiles et les autres demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, **sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.**

**Par dérogation au I**, la compétence exclusive des tribunaux de grande instance mentionnés à l'alinéa précédent s'étend aux demandes mentionnées aux 1° et 2° lorsqu'elles sont présentées à **titre principal ou reconventionnel** par les parties de façon **connexe** à une action introduite sur le fondement des **articles L. 716-4, L. 716-4-4 (interdiction provisoire) et L. 716-4-7 (droit d'information)** ou lorsqu'elles sont **formées alors que des mesures provisoires ou conservatoires**, ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.



# Contentieux

## Compétence exclusive

- Compétence exclusive de l'INPI
  - **Les demandes en nullité formées à titre principal** et fondées sur :
    - **Les motifs absolus (articles L 711-1 à L 711-3)**
    - **Les motifs relatifs suivants (art. L. 711-4, a, b, d, h):**
      - Un droit de marque
      - Une dénomination sociale ou une raison sociale
      - Une indication géographique
      - Un nom de collectivité territoriale
      - Un nom d'organisme public

*Quid de la marque renommée?*

- **Les demandes en déchéance formées à titre principal** fondées sur :
  - **La non exploitation de la marque**
  - **Le fait que la marque soit devenue générique ou trompeuse**



# Contentieux

## Compétence exclusive

- Compétence judiciaire

- **Les demandes en nullité formées à titre principal et fondées sur les autres motifs relatifs, notamment :**
  - Les droits d'auteur
  - Les noms commerciaux
  - Les noms de domaine
- **Les demandes en nullité formées à titre principal et fondées sur plusieurs motifs relatifs dont l'un au moins est de la compétence judiciaire**
- Les demandes en nullité ou en déchéance **formées à titre reconventionnel** dans le cadre d'une action en contrefaçon

# Contentieux Suspension

## ► R. 716-5

La phase d'instruction et le délai visé à l'article R. 716-5 peuvent **être suspendus** :

1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;

2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

5° A l'initiative de l'Institut dans un souci de bonne administration de la procédure, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.



# Contentieux Suspension

- ▶ Sont prévus des cas de suspension de la procédure :
  - Lorsque la demande en nullité est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou d'IG ;
  - En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée la demande en nullité ;
  - Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;
  - A l'initiative de l'Institut dans un souci de bonne administration de la procédure, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.



# Contentieux Recours

- Obligation de constituer avocat
- Recours formé par le biais d'une assignation à jour fixe qui nécessitera le recours à un huissier.
- Le ministère public pourra choisir d'intervenir s'il l'estime nécessaire mais il ne sera pas systématiquement entendu.
- A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure seront remis à la juridiction par voie électronique.
- Le défendeur sera tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de l'assignation.
- Recours en réformation
  - **Effet dévolutif** : il sera possible d'invoquer de nouveaux arguments et de verser de nouvelles pièces devant la Cour d'appel.
  - **Effet suspensif** : Le recours permettra de suspendre la procédure d'annulation de la marque qui ne disparaîtra donc pas des registres.



# Contentieux

## ► R. 716-10 – Garantie d'indépendance

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant statué sur une demande d'enregistrement de la marque ou une demande d'opposition à enregistrement de la marque ne peut prendre part à la décision portant sur l'annulation ou la déchéance de cette même marque.



# Contentieux

## ► R. 716-14

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande **ayant le même objet et la même cause** a été rendue entre les mêmes parties par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que la décision n'est plus susceptible de recours.

## ► R. 716-15

Lorsque une juridiction est saisie d'une **demande reconventionnelle en nullité** ou en déchéance d'une marque **postérieurement** à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction **sursoit à statuer** jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

# Contentieux

## Atteinte au droit

### ► L. 716-4

L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 (marque renommée), L. 713-3-2 (liste des atteintes), L. 713-3-4 (dictionnaire) et L. 713-4 alinéa 2.

### Quid des actes préparatoires de l'article L. 713-3-3?

### ► L. 716-4-2

Al. 1: L'action civile en contrefaçon est engagée par le ~~propriétaire~~ titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le ~~bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation~~ licencié exclusif peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.

Al. 6: L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.



# Contentieux

## Atteinte au droit

- **L. 716-4-3 (transposition de l'article 17 – usage- et 18 - droit d'intervention)**

Est **irrecevable** toute action en contrefaçon introduite à l'encontre d'une **marque postérieure enregistrée qui n'aurait pas été déclarée nulle** en application des articles **L. 716-2-3 (usage), L. 716-2-4 (distinctivité), et L. 716-2-8 (forclusion par tolérance)**, ou de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 dans le cas d'une marque de l'Union Européenne postérieure enregistrée.

**Est irrecevable** toute action engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 par le titulaire de la marque au titre du 8° de l'article L. 713-3-2 (*transit*) si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.



# Contentieux

## Atteinte au droit

- ▶ Transposition imparfaite de l'article 17 de la Directive – qui vise les 5 ans ayant précédé la **date d'introduction de l'action en contrefaçon**
- ▶ Ici: les cinq années ayant précédé **la date d'introduction de l'action en nullité**
- ▶ Article 18 (droit d'intervention) renvoie à l'article 46 § 3 (absence d'usage comme moyen de défense action en nullité) et non à l'article 17.

# Désignation des produits et services

► Partie réglementaire

## R. 712-3-2

Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.

Les produits et les services sont classés conformément au système établi 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.

L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant **clairement du sens littéral** de l'indication ou du terme.

L'appartenance des produits et services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

Les modalités de désignation et de classification des produits et services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

# Renouvellement

## ► R. 712-24

**Le titulaire de la marque** est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard **six mois** avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Institut et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit :

1° Etre présentée au cours d'un délai ~~de six mois~~ d'un an précédant immédiatement expirant le dernier le jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection d'expiration de l'enregistrement, et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Plus de renouvellement anticipé



# Merci!

[Yann.basire@ceipi.edu](mailto:Yann.basire@ceipi.edu)

Twitter: @yannbasire