

# APRAM



## UN CADEAU DE NOËL AVANT L'HEURE – LA TRANSPOSITION DU PAQUET MARQUES

CARINE GILLET (TGI PARIS)

ANNICK PAIRAULT (AB INITIO)

JULIEN CANLORBE (MERIDIAN AVOCATS)

*Commission Marques Nationales*

*12 DÉCEMBRE 2019*

# RAPPEL – PARCOURS LÉGISLATIF

- **Un processus au long cours...**

27 mars 2013	2014	21 avril 2015	Fin juin 2015	Décembre 2015	Mai / Juin 2017	1 <sup>er</sup> octobre 2017	14 janvier 2019	14 janvier 2023
Proposition de la Commission européenne	Discussions au Parlement européen et au Conseil	Accord en trilogue	Début travaux actes délégués	Adoption formelle par le Parlement européen	Codification du RMUE et règlements d'application	Entrée en vigueur du RMUE	Date limite transposition Directive 2015/2436	Date limite transposition mesures de procédure

- **Marques de l'Union Européenne**

- Règl. (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (« RMUE »)
- Règl. d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 (« REMUE »)
- Règl. délégué (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 (« RDMUE »)

- **Marques nationales**

- Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2016
- Abroge la directive (CE) 2008/95 (à compter du 15 janvier 2019)
- **Ordonnance n° 2019/1169 du 13 novembre 2019 (et son décret d'application du 9 décembre 2019)**

# LES NOUVEAUX TEXTES



*Quelques modifications  
par rapport à la version publiée au printemps 2019*

## **Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019**

- Modifie la partie législative du Livre VII et du Livre IV du CPI
- Modification de l'existant (pas d'abrogation) MAIS changements de numérotation
- La DGE a publié une version consolidée du texte
- Quelques modifications du Code de la consommation et d'autres codes

## **Décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019**

- Modifie la partie réglementaire du Livre VII et du Livre IV du CPI

## **Rapport au Président de la République**

# ENTRÉE EN VIGUEUR

## **Titre III de l'Ordonnance** (Ord., Art. 15 : « *Dispositions de coordination, transitoires et finales* »)

- Entrée en vigueur : **11 décembre 2019**
- au 1<sup>er</sup> avril 2020 : procédures administratives en nullité et en déchéance (art. L. 716-1 et s.)

## **Chapitre II du Décret**

- Les recours contre les décisions de l'INPI rendues jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2020 restent soumis au régime antérieur (Décret, art. 16, II)
- Les nouvelles dispositions sur la procédure d'opposition s'appliquent aux oppositions contre les demandes d'enregistrement déposées après le 11/12/2019 (Décret, art. 16, V)

## **Droit transitoire**

- Juridictions saisies sur nullité et déchéance avant le 1<sup>er</sup> avril 2020 restent compétentes (Ord., art. 15-II)
- Sont applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance :
  - recevabilité de l'action en annulation (Art. L. 716-2-3 et L. 716-2-4)
  - recevabilité de l'action en contrefaçon (Art. L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5)
- Dépôt, renouvellement :
  - Ordonnance s'applique aux demandes d'enregistrement postérieures au 11/12/2019
  - Ordonnance s'applique aux renouvellements des marques dont le délai d'un an de renouvellement aura commencé à courir après le 11/12/2019



# RAPPEL DES OBJECTIFS ET POINTS ESSENTIELS

## **Simplifier le système d'enregistrement des marques**

- Disparition de l'exigence de représentation graphique du signe (CPI, art. L. 711-1)
- Elargissement des motifs absolus (CPI, art. L. 711-2)
- Evolution du délai de renouvellement (CPI, art. L. 712-9)
- Extension de la procédure d'opposition à de nouveaux motifs relatifs (CPI, art. L. 712-4)
- Refonte du régime des marques collectives et « de garantie » (CPI, art. L. 715-1)

## **Simplifier et harmoniser les règles de procédure**

- Instauration de procédures administratives en nullité et en déchéance (CPI, art. L. 716-1)
- Nouveau régime du recours contre les décisions de l'INPI (CPI, art. R. 411-19 et s.)

## **Améliorer et harmoniser l'étendue de la protection**

- Renforcement de la protection des marques renommées (une variété de contrefaçon)
- Nouveaux délits de contrefaçon (transit, actes préparatoires, dictionnaires)
- Intégration de certaines solutions jurisprudentielles (*Céline*, *O2 Holdings*, *Rintisch*, etc.)
- Obligation d'usage sérieux renforcée

# SOMMAIRE

## **1/ Naissance du droit sur la marque (Annick Pairault)**

- Dépôt, enregistrement, renouvellement
- Opposition

## **2/ Défense et perte du droit sur la marque (Carine Gillet & Julien Canlorbe)**

- Défense de la marque (contrefaçon)
- Nullité et déchéance – répartition des compétences INPI / Tribunal judiciaire
- Impact de la réforme sur le plan judiciaire
- Recevabilité des actions
- Procédure administrative en nullité et en déchéance
- Nouveau recours contre les décisions de l'INPI

# LA CONTREFAÇON

## > *Définition de la contrefaçon*

- **CPI, art. L. 713-1 et suivants**
- Introduction en droit français de la notion d'usage « *dans la vie des affaires* »
- Droit d'interdire l'usage d'un signe, lorsque :
  - Le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits/services identiques
  - Le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits/services identiques ou similaires s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

***//! Le simple dépôt ne devrait plus être une contrefaçon !/***

## > *Nouveaux délits*

- **Publicité comparative** (CPI, art. L. 713-3-1)
- **Dénomination sociale, nom commercial, enseigne** (CPI, art. L. 713-3-1)
- **Transit externe** (CPI, art. L. 713-3-2 : sous réserve de la protection dans l'Etat de destination)
- **Actes préparatoires** (CPI, art. L. 713-3-3 : apposition du signe et offre, mise sur le marché, détention, importation, exportation de « *conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support* » en cas de « *risque d'atteinte aux droits du titulaire* »)
- **Dictionnaires** (CPI, art. L. 713-3-4)

# LA CONTREFAÇON

## > *Amélioration de la protection des marques renommées*

- **CPI, art. L. 713-3 nouveau**
- L'atteinte à la marque renommée devient une contrefaçon
  - Variété de contrefaçon (auparavant une simple responsabilité)
  - Accessoires de l'action en contrefaçon (saisie-contrefaçon, référé interdiction, etc.)
  - Marque renommée peut fonder une opposition / une action en nullité

## > *Régime particulier pour la marque notoirement connue*

- **CPI, art. L. 713-5 nouveau**
- « *Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur, l'usage dans la vie des affaires, (...) non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* »

# PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE – NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

## Répartition des compétences INPI / Tribunal judiciaire

- Pas d'option pour le demandeur
- CPI, art. L. 716-5

### ACTION

### COMPÉTENCE

**Déchéance** (défaut d'usage sérieux / perte de caractère distinctif / caractère trompeur)



**Nullité** fondée sur un ou plusieurs **motifs absolus**  
(/!\ inclut dépôt de **mauvaise foi** : CPI, L. 711-2, 11°)



**Nullité** fondée sur un ou plusieurs des **motifs relatifs** suivants : marque antérieure / marque renommée / dénomination sociale / nom commercial / enseigne / nom de domaine / AO & IG / nom d'une entité publique / nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale / agent



**Nullité** fondée les **motifs relatifs** suivants : droit d'auteur / dessin ou modèle / droit de la personnalité



**Déchéance** et **Nullité** (quel qu'en soit le motif) en cas de demande **connexe** à une action en contrefaçon ou une action en concurrence déloyale



**Déchéance** et **Nullité** (quel qu'en soit le motif) en cas de demande **reconventionnelle** et/ou lorsque des **mesures probatoires, provisoires ou conservatoires** ont été ordonnées et sont en cours d'exécution



# IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE PLAN JUDICIAIRE

## Une répartition claire et lisible ?

- Articles L. 716-5 et L. 716-6 du CPI
- Assurer une lisibilité pour le justiciable
- Libérer le RNM
- Instituer un système équivalent à celui organisé devant l'EUIPO pour les marques de l'UE
- Assurer l'unité des litiges
- Eviter les stratégies dilatoires

# IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE PLAN JUDICIAIRE

## Situation actuelle et projections

- TGI de Paris
- Contentieux EUIPO
- Cour d'appel de Paris

<i>Statistiques EUIPO</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Invalidity	794	896	897	970	1072	808
Revocation	606	1155	1060	848	1041	809

*(EUIPO : 60% des actions en annulation font l'objet d'une décision)*

# POINT D'ATTENTION – RECEVABILITÉ DES ACTIONS

**Action en déchéance** (pas d'intérêt à agir devant l'INPI)

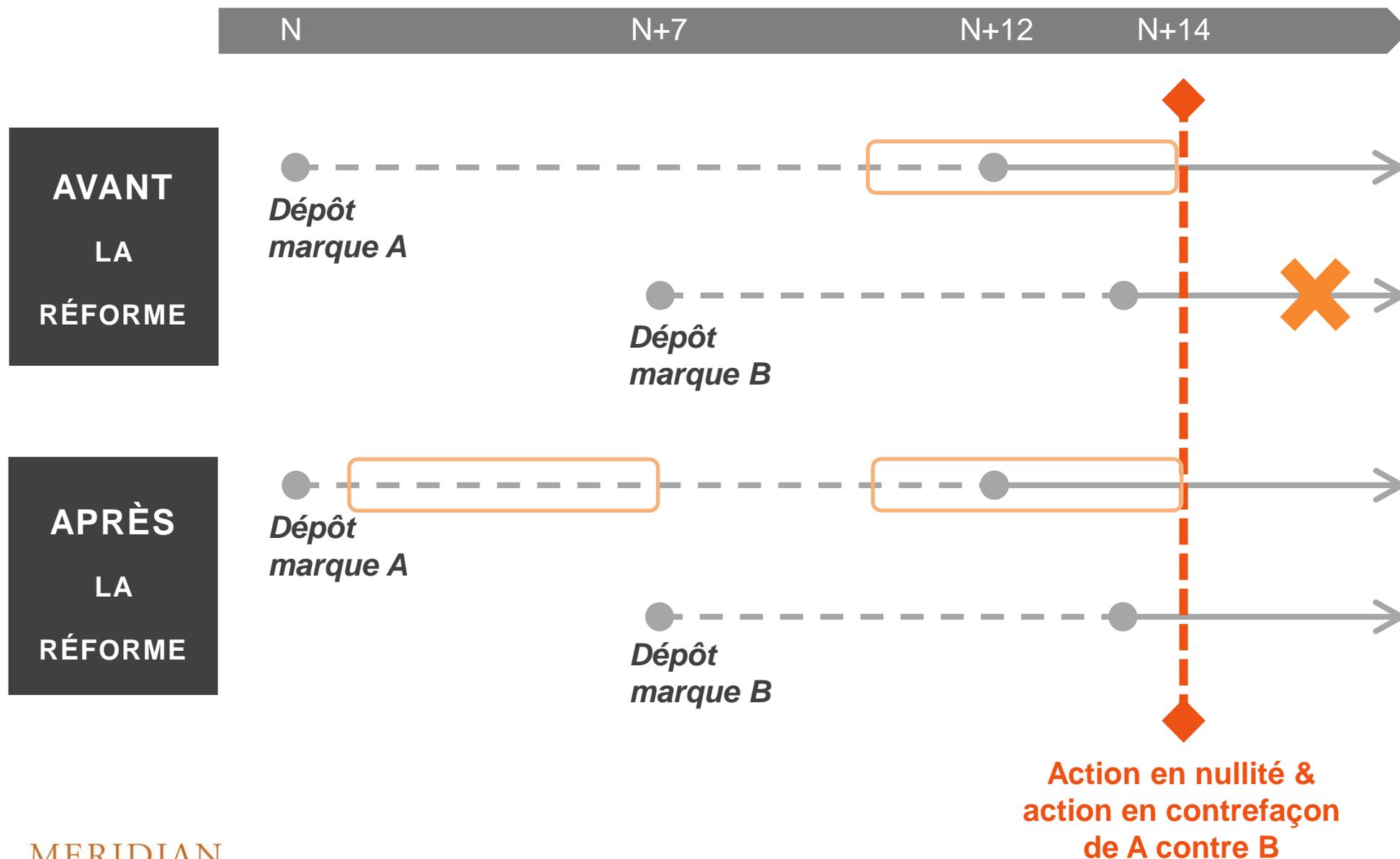
## **Action en nullité**

- Action en nullité imprescriptible (CPI, art. L. 716-2-6)
- Motifs absolus (CPI, art. L. 716-2, I) : pas d'intérêt à agir
- Motifs relatifs (CPI, art. L. 716-2, II) : titulaires de droits antérieurs
- CPI, art. L. 716-2-3 et art. L. 716-2-4 : irrecevabilité de l'action en nullité
  - Si pas d'usage sérieux ou de justes motifs dans les 5 ans précédant la demande
  - Si pas d'usage sérieux ou de justes motifs dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque attaquée
  - Si pas de caractère distinctif acquis, pas de caractère distinctif suffisant pour fonder un risque de confusion, pas de renommée, à la date du dépôt de la marque attaquée

## **Action en contrefaçon**

- Point de départ de la prescription de l'action en contrefaçon : « *L'action en contrefaçon se prescrit par 5 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* » (CPI, art. L. 716-4-2)
- CPI, art. L. 716-4-3 et L. 716-4-5 : irrecevabilité de l'action en contrefaçon en cas de non-usage dans les 5 ans précédant la demande ou en cas d'usage insuffisant dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque seconde

# POINT D'ATTENTION – RECEVABILITÉ DES ACTIONS



# PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

## Aperçu

- CPI, art. R. 716-1 et s.
- Pas de représentation obligatoire
- Demande conjointe possible sous réserve de désignation d'un mandataire unique
- Principe du contradictoire sous contrôle de l'INPI (modalités à préciser par décision du DG de l'INPI)
- Frais peuvent être mis à la charge de la partie perdante (barème fixé par arrêté min.) : CPI, art. L. 716-1-1

## Suspension de la procédure

- En cas de demande formée contre le droit antérieur sur lequel est fondée l'action en nullité
- Sur demande conjointe des parties pendant 4 mois renouvelable 2 fois
- A l'initiative de l'INPI

## Garanties d'indépendance ?

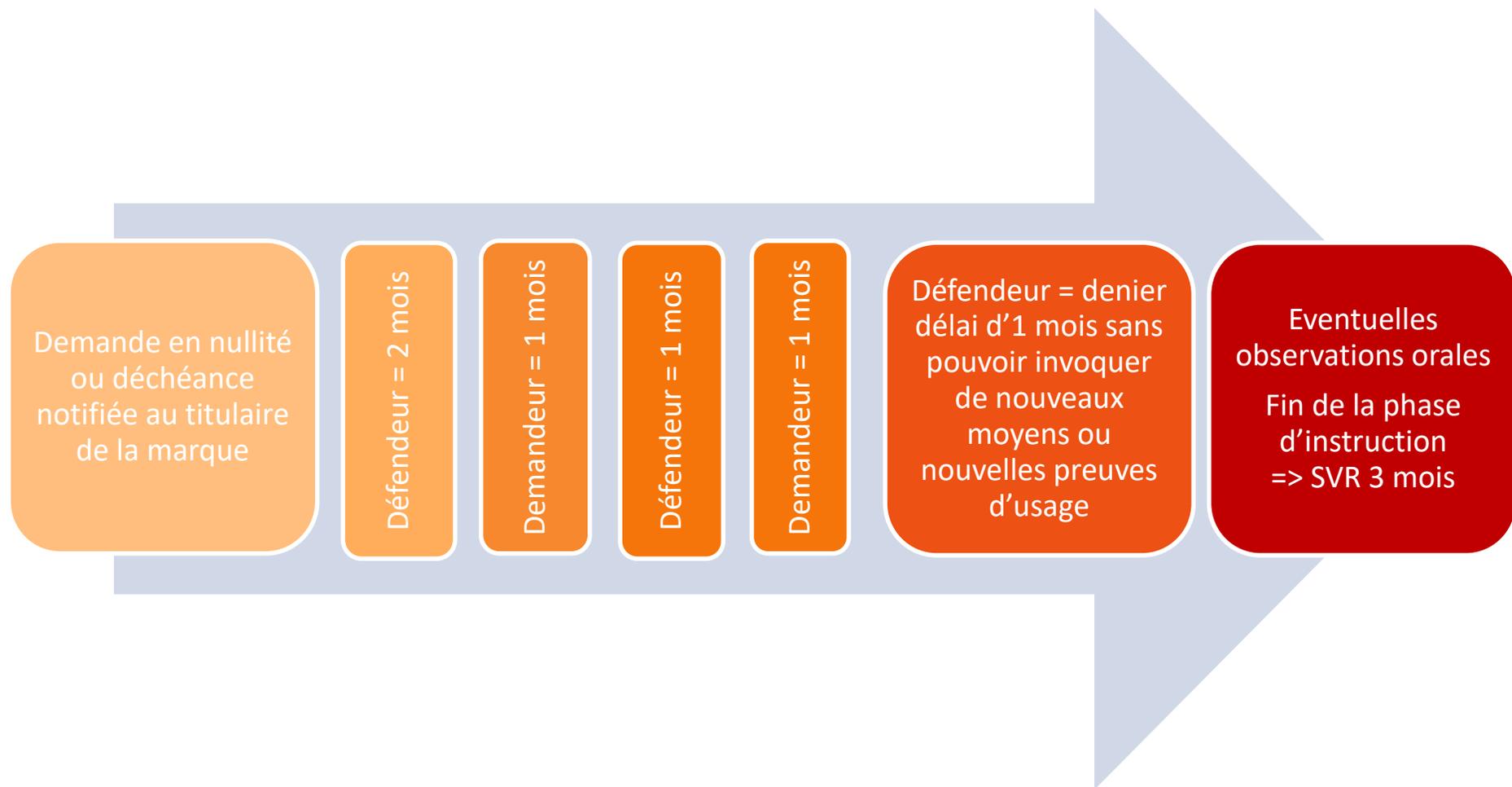
- Chambre d'annulation
- CPI, art. R. 716-4 : « *un agent de l'INPI ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition [...] ne peut pas instruire la demande en déchéance ou en annulation de cette même marque* »

## Articulation des procédures

- CPI, art. R. 716-13 et R. 716-14
- Autorité de la chose jugée applicable aux décisions de l'INPI
- Tribunal « peut » sursoir si saisi 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'INPI

# PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

- **Déroulement de la procédure**

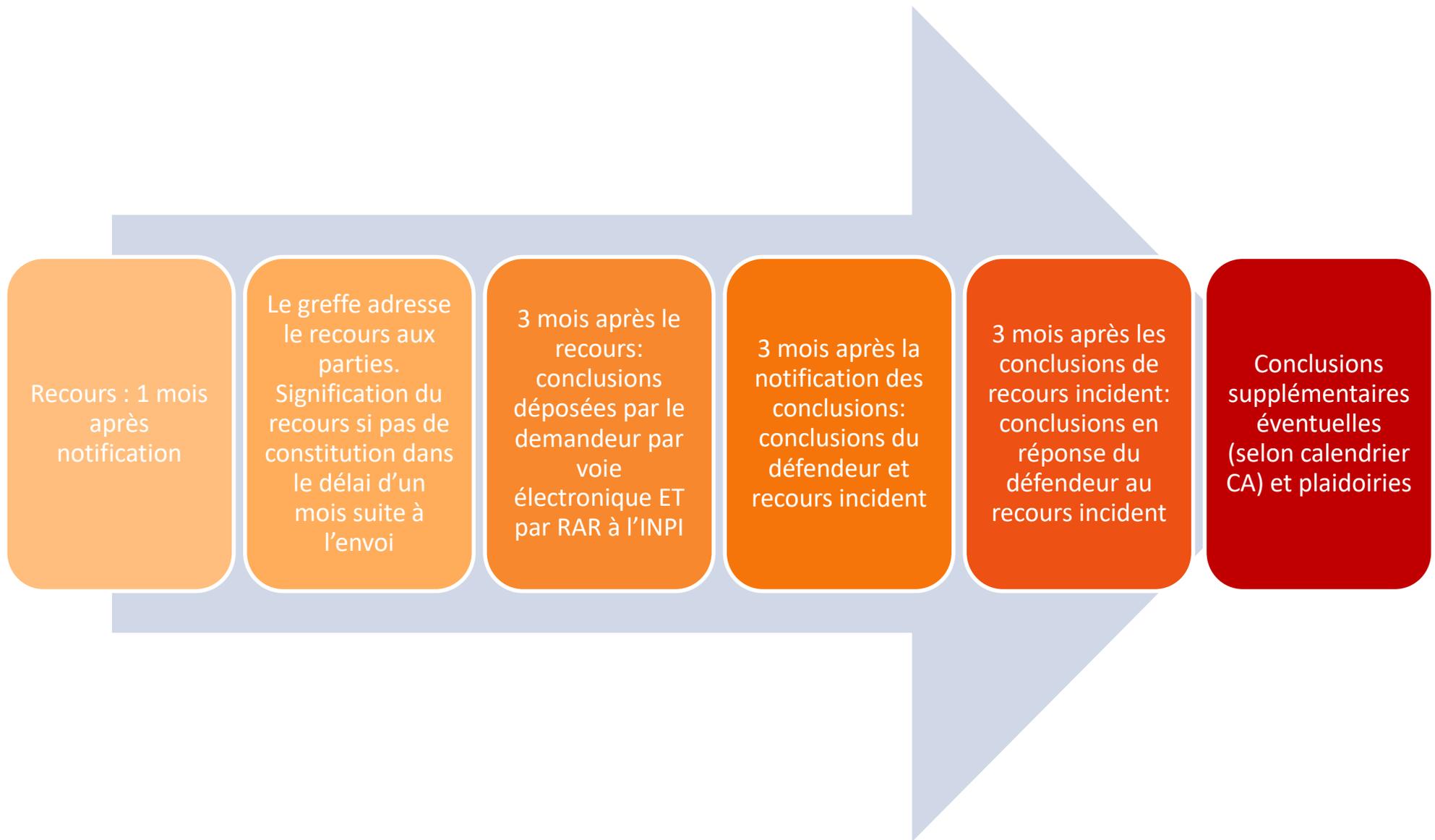


# NOUVEAU RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'INPI

## Recours contre les décisions de l'INPI

- CPI, art. R. 411-19 et s.
- Simplification et harmonisation des recours
- En matière de délivrance :
  - Recours en annulation
- En matière de nullité et déchéance :
  - Recours en réformation (R. 411-19, al. 2)
  - Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (CPI, art. R. 411-38)
- Recours suspensif
- Constitution d'avocat obligatoire
- L'INPI n'est pas « partie » à l'instance mais est entendu et peut former un pourvoi en cassation  
Communication par voie électronique obligatoire **MAIS** les actes doivent être adressés à l'INPI par courrier RAR

# NOUVEAU RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'INPI



# MERCI POUR VOTRE ATTENTION



**@CanlorbeJulien**

[jcanlorbe@meridian-avocats.com](mailto:jcanlorbe@meridian-avocats.com)

+33 6 63 45 81 15

MERIDIAN

---

AVOCATS