



Ordonnance relative aux marques de produits ou de services

NOR : ECOI1921594R

Version consolidée

DISPOSITIONS DU
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DEUXIEME PARTIE
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

LIVRE IV
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE

Titre I^{er} : Institutions

Chapitre I^{er} : L'Institut national de la propriété industrielle

– Articles L. 411-1 à L. 411-5

LIVRE VII
**MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES
ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS**

Titre I^{er} : Marques de produits ou de services

Chapitre I^{er} : Eléments constitutifs de la marque

– Articles L. 711-1 à L. 711-3

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

– Articles L. 712-1 à L. 712-14

Chapitre III : Droits conférés par la marque

– Articles L. 713-1 à L. 713-6

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

– Articles L. 714-1 à L. 714-7

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

– Articles L. 715-1 à L. 715-5

Section 2 : Marques collectives

– Articles L. 715-6 à L. 715-10

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance

– Articles L. 716-1 et L. 716-1-1

Sous-section 2 : Nullité de la marque

– Articles L. 716-2 à L. 716-2-8

Sous-section 3 : Déchéance de la marque

– Articles L. 716-3 et L. 716-3-1

Section 2 : Contentieux de la contrefaçon

– Articles L. 716-4 à L. 716-4-11

Section 3 : Règles de compétence

– Articles L. 716-5 et L. 716-6

Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales

Section 1 : Retenue en douane

– Articles L. 716-8 à L. 716-8-8

Section 2 : Actions pénales

– Articles L. 716-8-9 à L. 716-13

Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

– Articles L. 717-1 à L. 717-7

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

LIVRE VIII

APPLICATION DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA, DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, EN NOUVELLE-CALEDONIE, A MAYOTTE, A SAINT-BARTHELEMY ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Titre unique

Chapitre unique

– Articles L. 811-1 à L. 811-6

LIVRE IV

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE

TITRE I^{ER}

INSTITUTIONS

Chapitre I^{er}

L'Institut national de la propriété industrielle

Art. L. 411-1 (Ordonnance, art. 1^{er}, 1^o) L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cet établissement a pour mission :

- 1^o De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
- 2^o D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1^o et 2^o du I de l'article L. 716-5 ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le *Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales* ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
- 3^o De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

Les dispositions de l'article L. 411-1 relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance, entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2^o).

Art. L. 411-2 et L. 411-3 *Inchangés.*

Art. L. 411-4 (Ordonnance, art. 1^{er}, 2^o) Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet

ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.

~~Dans l'exercice de cette compétence ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.~~

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

L'article L. 411-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2°).

Art. L. 411-5 (Ordonnance, art. 1^{er}, 4°) Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.

Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marque acceptant une opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.

Elles Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties dans les formes et délais prévus par voie réglementaire décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 411-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2°).

LIVRE VII
**MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
DE PRODUITS OU DE SERVICES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS**

(Ordonnance, art. 2)

TITRE I^{ER}
**MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
DE PRODUITS OU DE SERVICES**

(Ordonnance, art. 2)

Chapitre I^{er}
Eléments constitutifs de la marque

Art. L. 711-1 (Ordonnance, art. 3) La marque de fabrication, de commerce ou de service de produits ou de services est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

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 conférée à son titulaire.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

- a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

L'article L. 711-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 711-2 (Ordonnance, art. 3) Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

- 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
- 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
- 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
- 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

- 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
- 6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
- 7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
- 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- 9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
- 10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
- 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

L'article L. 711-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 711-3 (Ordonnance, art. 3) I. – Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

- 1° Une marque antérieure :
 - a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
 - b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
- 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
- 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- 6° Des droits d'auteur ;
- 7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- 8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom de famille, son pseudonyme ou son image ;
- 9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- 10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

II. – Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

- 1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;
- 2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
- 3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6.

III. – Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

L'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Chapitre II

Acquisition du droit sur la marque

Art. L. 712-1 (*Inchangé*) La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Art. L. 712-2 (*Ordonnance, art. 4, 1°*) La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la

représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

L'article L. 712-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-2-1 (Inchangé) Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux [conseils départementaux] peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 712-3 (Ordonnance, art. 4, 2°) Pendant Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des 2° et 3° de l'article L. 712-7.

Dans le délai de deux mois suivant la publication du règlement d'usage, toute personne peut également formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des dispositions des articles L. 715-4 et L. 715-9.

L'article L. 712-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (Art. 15, VI), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-4 (Ordonnance, art. 4, 3°) Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

- 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3;
- 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3;
- 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur;
- 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale;
- 7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.

L'article L. 712-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (Art. 15, VI), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-4-1 (Ordonnance, art. 4, 4^o) Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :

- 1^o Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1^o et 2^o de l'article L. 712-4;
- 2^o Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1^o et 2^o de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat;
- 3^o Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3^o de l'article L. 712-4;
- 4^o Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4^o de l'article L. 712-4;
- 5^o Toute personne agissant au titre du 4^o de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité;
- 6^o Toute personne qui, agissant au titre du 5^o de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense;
- 7^o Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5^o de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6^o du même article;
- 8^o Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7^o de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité;
- 9^o Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3.

L'article L. 712-4-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (Art. 15, VI), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-5 (Ordonnance, art. 4, 5^o) ~~Il est statué~~ Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition après au terme d'une procédure contradictoire définie comprenant une phase d'instruction, dans les conditions et suivant les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

L'article L. 712-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (Art. 15, VI), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-5-1 (Ordonnance, art. 4, 6^o) L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :

1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

L'article L. 712-5-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (Art. 15, VI), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-6 (Inchangé) Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Art. L. 712-6-1 (Ordonnance, art. 4, 7°) Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant;

2° Demander la cession de la marque à son profit.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

L'article L. 712-6-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-7 (Ordonnance, art. 4, 8°) Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement est rejetée :

1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2;

2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2;

3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt;

4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

L'article L. 712-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-8 (*Inchangé*) Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.

Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.

Art. L. 712-9 (*Ordonnance, art. 4, 9°*) L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions ~~des articles L. 711-1 à L. 711-3~~ de l'article L. 711-2, ni à celle des articles L. 715-4 et L. 715-9, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

L'article L. 712-9, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-10 (*Inchangé*) Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.

Art. L. 712-11 (*Inchangé*) Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.

Art. L. 712-12 (*Inchangé*) Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.

Art. L. 712-13 (*Ordonnance, art. 4, 10°*) Les syndicats peuvent déposer leurs marques dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail.

L'article L. 712-13, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 712-14 (*Inchangé*) Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.

Chapitre III

Droits conférés par l'enregistrement de la marque

(Ordonnance, art. 5, 1^o)

Art. L. 713-1 (Ordonnance, art. 5, 2^o) L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

L'article L. 713-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-2 (Ordonnance, art. 5, 3^o) Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

- 1^o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- 2^o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

L'article L. 713-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-3 (Ordonnance, art. 5, 4^o) Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L'article L. 713-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-3-1 (Ordonnance, art. 5, 5^o) Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

- 1^o L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- 2^o L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
- 3^o L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
- 4^o L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- 5^o L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- 6^o L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
- 7^o La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

L'article L. 713-3-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-3-2 (Ordonnance, art. 5, 5°) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, 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, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

L'article L. 713-3-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-3-3 (Ordonnance, art. 5, 5°) Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :

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

L'article L. 713-3-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-3-4 (Ordonnance, art. 5, 5°) Lorsque 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 et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur 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.

L'article L. 713-3-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-4 (Ordonnance, art. 5, 6°) Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

L'article L. 713-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-5 (Ordonnance, art. 5, 7°) Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, 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 :

- 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
- 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
- 3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

L'article L. 713-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 713-6 (Ordonnance, art. 5, 8°) I. – Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

- 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.

II. – Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

L'article L. 713-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Chapitre IV

Transmission et perte du droit sur la marque

Art. L. 714-1 (Ordonnance, art. 6, 1°) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

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

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.

~~La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.~~

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité. La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.

L'article L. 714-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 714-2 (Ordonnance, art. 6, 2^o) L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire titulaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

L'article L. 714-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 714-3 (Ordonnance, art. 6, 3^o) L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.

L'article L. 714-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2^o).

Art. L. 714-3-1 (Ordonnance, art. 6, 4^o) *Abrogé.*

Art. L. 714-4 (Ordonnance, art. 6, 5^o) Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

L'article L. 714-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2^o).

Art. L. 714-5 (Ordonnance, art. 6, 6^o) Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et ou services visés dans l'enregistrement pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à tel un usage au sens du premier alinéa :

- 1° L'usage fait avec le consentement du propriétaire titulaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
- 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- 3° 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 ;
- 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article L. 714-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 714-6 (Ordonnance, art. 6, 2°) Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire d'une marque devenue de son fait :

- a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
- b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Art. L. 714-7 (Ordonnance, art. 6, 2°) Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au *Registre national des marques*.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le *Registre national ou international des marques*, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Chapitre V

Marques de garantie et marques collectives

(Ordonnance, art. 7)

Section 1

Marques de garantie

(Ordonnance, art. 7)

Art. L. 715-1 (Ordonnance, art. 7) Une marque de garantie 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 garantis.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques de garantie sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

L'article L. 715-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-2 (Ordonnance, art. 7) Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

L'article L. 715-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-3 (Ordonnance, art. 7) Une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-2.

L'article L. 715-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-4 (Ordonnance, art. 7) Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

Une marque de garantie est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.

L'article L. 715-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-5 (Ordonnance, art. 7) Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le titulaire de la marque de garantie est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants :

- 1° Le titulaire ne satisfait plus aux conditions de l'article L. 715-2;
- 2° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage;
- 3° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur au sens du second alinéa de l'article L. 715-4;
- 4° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 ou contraire à l'ordre public.

L'article L. 715-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Section 2

Marques collectives

(Ordonnance, art. 7)

Art. L. 715-6 (Ordonnance, art. 7) Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

L'article L. 715-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-7 (Ordonnance, art. 7) Peut déposer une marque collective, toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

L'article L. 715-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-8 (Ordonnance, art. 7) Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.

L'article L. 715-8, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-9 (Ordonnance, art. 7) Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

Une marque collective est également rejetée ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.

L'article L. 715-9, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 715-10 (Ordonnance, art. 7) Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714 6, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants :

- 1° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ;
- 2° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur au sens du second alinéa de l'article L. 715-9 ;
- 3° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-6 et L. 715-7 ou contraire à l'ordre public.

L'article L. 715-10, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Chapitre VI

Contentieux

Section 1

Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

(Ordonnance, art. 8, 1°)

Sous-section 1

Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance

(Ordonnance, art. 8, 2°)

Art. L. 716-1 (Ordonnance, art. 8, 3°) 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 décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

L'article L. 716-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 1°).

Art. L. 716-1-1 (Ordonnance, art. 8, 4°) Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

L'article L. 716-1-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 1°).

Sous-section 2

Nullité de la marque

(Ordonnance, art. 8, 5°)

Art. L. 716-2 (Ordonnance, art. 8, 6°) I. – Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

II. – Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, par les seuls titulaires de droits antérieurs, les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, notamment :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711 3;

- 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;
- 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;
- 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;
- 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;
- 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.

L'article L. 716-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2°).

Les juridictions qui au 1^{er} avril 2020 sont saisies d'un litige en application de l'article L. 716-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, restent compétentes pour en connaître (Art. 15, II).

Art. L. 716-2-1 (Ordonnance, art. 8, 7°) La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Sous réserve de leur appartenance au même titulaire, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs.

L'article L. 716-2-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-2 (Ordonnance, art. 8, 7°) La décision d'annulation a un effet absolu.

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

L'article L. 716-2-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-3 (Ordonnance, art. 8, 7°) Est irrecevable :

- 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
 - a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au

cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017;

b) 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 ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

L'article L. 716-2-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (Art. 15, III), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-4 (Ordonnance, art. 8, 7°) Est irrecevable :

1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ;

2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette 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 ;

3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.

L'article L. 716-2-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (Art. 15, III), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-5 (Ordonnance, art. 8, 7°) Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° 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.

L'article L. 716-2-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-6 (Ordonnance, art. 8, 7°) Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.

L'article L. 716-2-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

L'article L. 716-2-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée au 23 mai 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-7 (Ordonnance, art. 8, 7°) [**anc. art. L. 714-4**] L'action ou la demande en nullité ouverte au propriétaire introduite 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 se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

L'article L. 716-2-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-2-8 (Ordonnance, art. 8, 7°) Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, 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.

L'article L. 716-2-8, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Sous-section 3

Déchéance de la marque

(Ordonnance, art. 8, 8°)

Art. L. 716-3 (Ordonnance, art. 8, 9°) Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

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 pour lesquels la marque est enregistrée, 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 mentionnée 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.

L'article L. 716-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}). Toutefois, les dispositions du même article relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque entrent en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 2°).

Les juridictions qui au 1^{er} avril 2020 sont saisies d'un litige en application de l'article L. 716-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, restent compétentes pour en connaître (Art. 15, II).

Art. L. 716-3-1 (Ordonnance, art. 8, 10°) La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

L'article L. 716-3-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Section 2

Contentieux de la contrefaçon

(Ordonnance, art. 8, 11°)

Art. L. 716-4 (Ordonnance, art. 8, 12°) 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 attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

L'article L. 716-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-1 (Ordonnance, art. 8, 13°) Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

L'article L. 716-4-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-2 (Ordonnance, art. 8, 13°) L'action civile en contrefaçon est engagée par le 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 peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.

La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage.

Le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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.

L'article L. 716-4-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-3 (Ordonnance, art. 8, 13°) Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

- 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
- 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

L'article L. 716-4-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (Art. 15, III), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-4 (Ordonnance, art. 8, 13°) Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 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.

L'article L. 716-4-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (Art. 15, III), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-5 (Ordonnance, art. 8, 13°) Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure :

- 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ;
- 2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4.

L'article L. 716-4-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (Art. 15, III), i.e. à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-6 (Ordonnance, art. 8, 14°) [**anc. art. L. 716-6**] Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou

ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

L'article L. 716-4-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-7 (Ordonnance, art. 8, 14^o) [anc. art. L. 716-7] La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

L'article L. 716-4-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-8 (Ordonnance, art. 8, 14^o et 15^o) [anc. art. L. 716-7-1 A] La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article ~~L. 716-7~~ L. 716-4-7.

L'article L. 716-4-8, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-9 (Ordonnance, art. 8, 14°) [anc. art. L. 716-7-1] Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

- a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

L'article L. 716-4-9, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-10 (Ordonnance, art. 8, 14°) [anc. art. L. 716-14] Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

L'article L. 716-4-10, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-4-11 (Ordonnance, art. 8, 14°) [anc. art. L. 716-15] En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

L'article L. 716-4-11, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Section 3**Règles de compétence**

(Ordonnance, art. 8, 16°)

Art. L. 716-5 (Ordonnance, art. 8, 17°) 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 à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et 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 demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, 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.

Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que, soit des mesures probatoires, soit 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.

III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

L’article L. 716-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, entre en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 1°).

Art. L. 716-6 (Ordonnance, art. 8, 18°) **[anc. art. L. 716-4]** Les dispositions de l’article ~~L. 716-3~~ L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

L’article L. 716-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, entre en vigueur au 1^{er} avril 2020 (Art. 15, I, 1°).

Chapitre VI bis**Retenue en douane et actions pénales**

(Ordonnance, art. 9, 1°)

Section 1**Retenue en douane**

(Ordonnance, art. 9, 2°)

Art. L. 716-8 (Ordonnance, art. 9, 3°) En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 *bis* du code des douanes.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 *bis* du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de ~~la Communauté européenne~~ l'Union et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1^{er} du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de ~~la Communauté~~ l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de ~~la Communauté~~ l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1^{er} du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de ~~la Communauté~~ l'Union européenne.

L'article L. 716-8, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-8-1 (Ordonnance, art. 9, 3^o) En l'absence de demande écrite du propriétaire titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.

Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 *bis* du code des douanes.

La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

L'article L. 716-8-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-8-2 (Ordonnance, art. 9, 3^o) I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 *bis* du code des douanes, informer ce propriétaire titulaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire titulaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

II.- Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.

L'article L. 716-8-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-8-3 (Ordonnance, art. 9, 3^o) Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

L'article L. 716-8-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-8-4 (Inchangé) I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en oeuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

- 1^o Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

- 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
- 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

II. – Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

III. – Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

IV. – Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

Art. L. 716-8-5 (*Inchangé*) I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 716-8 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

- 1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration des douanes ses observations ;
- 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.

Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des marchandises.

IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.

En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 *bis* du code des douanes.

V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

Art. L. 716-8-6 (*Inchangé*) Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 *bis* du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

Art. L. 716-8-7 (*Inchangé*) En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

Art. L. 716-8-8 (*Inchangé*) Un décret en Conseil d’Etat fixe :

1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.

Section 2

Actions pénales

(Ordonnance, art. 9, 4°)

Art. L. 716-8-9 (*Inchangé*) Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Art. L. 716-9 (*Ordonnance, art. 9, 5°*) Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite contrefaisante :

- a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- b) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux *a* et *b*.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

L'article L. 716-9, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-10 (Ordonnance, art. 9, 6^o) Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

- a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent *c*, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
- d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au *d*, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux *a* à *d* ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

L'article L. 716-10, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-11 (Ordonnance, art. 9, 7^o) Sera puni des mêmes peines quiconque :

- a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification ou d'une marque de garantie enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
- b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification ou d'une marque de garantie irrégulièrement employée ;
- c) ~~Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.~~

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le ~~chapitre III du titre I^{er} du livre IV~~ chapitre IV du titre III du livre I^{er} de la deuxième partie du code du travail.

L'article L. 716-11, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-11-1 (Ordonnance, art. 9, 8^o) Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles ~~L. 122-14-4 et L. 122-14-5~~ L. 1235-2 à L. 1235-5 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

L'article L. 716-11-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 716-11-2 (Inchangé) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2^o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Art. L. 716-12 (Inchangé) En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Art. L. 716-13 (Inchangé) Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Art. L. 716-14 et L. 716-15 Reproduits aux articles L. 716-4-10 et L. 716-4-11.

Art. L. 716-16 (Ordonnance, art. 9, 9°) Abrogé.

Chapitre VII

La Marque communautaire de l'Union européenne

(Ordonnance, art. 10, 1°)

Art. L. 717-1 (Ordonnance, art. 10, 2°) Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles ~~9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire~~ 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

L'article L. 717-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 717-2 (Ordonnance, art. 10, 3°) Les dispositions des articles ~~L. 716-8 à L. 716-15~~ L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du ~~propriétaire d'une marque communautaire~~ titulaire d'une marque de l'Union européenne.

L'article L. 717-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 717-3 (Ordonnance, art. 10, 4°) Abrogé.

Art. L. 717-4 (Ordonnance, art. 10, 5°) Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article ~~92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1~~ 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.

L'article L. 717-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 717-5 (Ordonnance, art. 10, 6°) Une demande de marque ~~communautaire~~ de l'Union européenne ou une marque ~~communautaire~~ de l'Union européenne ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article ~~108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1~~ 139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles ~~L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4~~ L. 711-2, L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, ~~des articles L. 715-1 à L. 715-4~~ ou des articles L. 715-6 à L. 715-9. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque ~~communautaire~~ de l'Union européenne.

L'article L. 717-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 717-6 (Ordonnance, art. 10, 7°) Constitue une antériorité opposable au titre du I de l'article L. 711-3 une marque de l'Union européenne qui revendique valablement l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire de l'Union européenne ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.

Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.

L'article L. 717-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 717-7 (Ordonnance, art. 10, 8°) La formule exécutoire mentionnée à l'article 110 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 est annexée par l'Institut national de la propriété industrielle à toute décision définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui fixe le montant des frais.

L'article L. 717-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

LIVRE VIII
APPLICATION DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA, DANS LES TERRES
AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, EN
NOUVELLE-CALEDONIE ET, A MAYOTTE, A SAINT-BARTHELEMY ET A
SAINTE-PIERRE-ET-MIQUELON

(Ordonnance, art. 11, I, 1°)

TITRE UNIQUE

Chapitre unique

Art. L. 811-1 (Ordonnance, art. 11, I, 2°) Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.

Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.

L'article L. 811-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 811-1-1 (Ordonnance, art. 11, I, 3°) Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

- 1° Les dispositions des livres I^{er} à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;
- 2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE
Article L. 411-1	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 411-2 et L. 411-3	Loi n° 92-597 du 1 ^{er} juillet 1992
Articles L. 411-4 et L. 411-5	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 412-1	Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011

- 3° Les dispositions du livre V ;

Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

- 4° Les dispositions du livre VI ;

Les articles L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :

a) Les dispositions du titre I^{er} mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE
Articles L. 711-1 à L. 711-3	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 712-1	Loi n° 92-597 du 1 ^{er} juillet 1992
Article L. 712-2	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 712-2-1	Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Articles L. 712-3 à L. 712-5-1	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 712-6	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014
Articles L. 712-6-1 et L. 712-7	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 712-8	Loi n° 92-597 du 1 ^{er} juillet 1992
Article L. 712-9	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 712-10	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008
Articles L. 712-11 et L. 712-12	Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996
Articles L. 712-13 et L. 712-14	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 713-1 à L. 713-3-1	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 713-3-3 à L. 713-6	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 714-1 à L. 714-7	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 714-8	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008
Articles L. 715-1 à L. 715-10	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 716-1 à L. 716-4-3	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 716-4-5 à L. 716-6	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 716-8 à L. 716-8-3	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014
Articles L. 716-9 à L. 716-11-1	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019
Article L. 716-11-2	Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
Article L. 716-12	Loi n° 94-102 du 5 février 1994
Article L. 716-13	Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
Articles L. 717-1 à L. 717-7	Ordonnance n° 2019-XXX du XX novembre 2019

Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article 15 de ce règlement.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :

Art. L. 713-4. – Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Art. L. 717-1. – I. – Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.

II. – Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

III. – Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.

b) Les dispositions du titre II.

L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Il est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (Art. 11, II).

Art. L. 811-2 (*Inchangé*) Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" et "juges d'instance" par "tribunal de première instance" ;
- "région" par "territoire" ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.

Art. L. 811-2-1 (*Inchangé*) Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

Art. L. 122-3-1. – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes

et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 211-6. – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 811-2-2 (*Inchangé*) Pour l'application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- a) "région" et "département" par "Mayotte";
- b) "cour d'appel" par "chambre d'appel de Mamoudzou" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire";
- c) "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail et des prud'hommes".

Art. L. 811-3 (*Inchangé*) Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :

Art. L. 621-1. – Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

Art. L. 811-3-1 (*Ordonnance, art. 11, I, 4°*) Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 713-4. – Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

L'article L. 811-3-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 811-4 (*Ordonnance, art. 11, I, 5°*) I. – ~~Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :~~

Art. L. 717-1. – I. – Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

- a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
- b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
- c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

II. – Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :

- a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
- b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
- c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
- d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

III. – Constitue également une contrefaçon :

- a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
- b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

IV. – La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

V. – Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, ~~dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,~~ ou en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Art. L. 717-4. – Un décret en Conseil d’Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont seules compétentes pour connaître :

- a) Des actions en contrefaçon d’une marque communautaire ;
- b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l’article L. 717-1 ;
- c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu’elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.

Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.

Art. L. 717-7. – Toute décision définitive de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l’authenticité du titre.

La partie intéressée peut ensuite poursuivre l’exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l’exécution.

II. – Pour l’application de l’article L. 717-5 dans ~~les mêmes territoires~~ le même territoire, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 717-5. – I. – Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :

- a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
- b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

II. – La transformation n’a pas lieu :

- a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n’ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de L. 714-5 ;
- b) Lorsqu’il est établi, par application d’une décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d’un motif de refus d’enregistrement, de nullité ou de révocation.

III. – La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée.

L’article L. 811-4, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret pris pour application de l’ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 811-5 (Ordonnance, art. 11, I, 6^o) Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du paragraphe 4 de l’article 9 et de l’article 15 de ce règlement.

L’article L. 811-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret pris pour application de l’ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).

Art. L. 811-6 (Ordonnance, art. 11, I, 6°) Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 717-1. – I. – Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.

II. – Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

III. – Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.

L'article L. 811-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour application de l'ordonnance et au plus tard le 15 décembre 2019 (Art. 15, I, al. 1^{er}).