



# LE CARACTERE DISTINCTIF ET L'USAGE

25 septembre 2020



Conseils en propriété industrielle

Olivier THRIERR  
thrierr@tmark.fr

---

# 1. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? = (R)ÉVOLUTION

## 1.1 – La réforme opérée par la transposition du « paquet marque » dans le Code de la propriété intellectuelle – CPI

### ✓ *Paquet marque* et sa transposition

- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015
- + Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019
- **Pas révolutionnaires dans l'esprit** (V. Etude de l'Institut Max-Planck)

### ✓ Entrée en vigueur de l'ordonnance

- 11 décembre 2019 et **1<sup>er</sup> avril 2020** pour
- Dispositions relatives aux procédures administratives en nullité et en déchéance (tous motifs)
- Règles de répartition de compétence matérielle : administratif / judiciaire

### ✓ Mesure phare et « *surprise* » de la réforme

- Le principe : compétence exclusive de l'INPI à titre principal (CPI, art. L. 411-1-2, L. 411-4, L. 716-5)

---

# 1. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? = (R)ÉVOLUTION

- L'exception : compétence exclusive des Tribunaux judiciaires pour les demandes :
  - **connexes** à toute autre demande qui relève de leur compétence (action en contrefaçon, référé...) (CPI, art. L. 716-5 II, 1°)
  - **liées** à des mesures probatoires, conservatoires... (CPI, art. L. 716-5 II, 2°)
- L'objectif : accès facilité à des procédures rapides et peu coûteuses
- Pour « **nettoyer** » le registre des marques

## 1.2 – Ses conséquences

- ✓ L'usage (re)devient la « **clé de voute** » du Nouveau droit des marques
- ✓ Proposition d'approche globale sous l'angle de la notion de « **suivi longitudinal** »
- ✓ Possibles modifications profondes et rapides des stratégies de protection (dépôts et litiges en demande et en défense)

---

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : **LES TEXTES**

### 2.1 – **Acquisition** du caractère distinctif par l'usage

- ✓ Exception qui vient pallier l'absence de caractère distinctif ***ab initio***
- ✓ Permettant d'échapper au refus / la nullité de la marque en justifiant d'un caractère distinctif acquis par l'usage
- ✓ Interprétation des dispositions du CPI s'effectue à la lumière des termes de la directive (*Ante et Post réforme*)

---

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES TEXTES

### 2.1.1 – Acquisition – *Ante réforme*

✓ Art. L. 711-2 dernier al. CPI

- Rédaction dans des termes généraux

« *Le caractère distinctif peut (...) être acquis par l'usage.* »

✓ Art. 3 §3 **Directive** n° 2008/95/CE du 22/10/2008 (codification de la Directive 89/104)

- Texte plus précis en ce qui concerne en particulier la date d'appréciation de l'acquisition

« *Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle (...) si, avant la date de la demande d'enregistrement (...) elle a acquis un caractère distinctif.* »

- Prévoyait une disposition dont la transposition était facultative

→ Hypothèses du refus et de la nullité

« *En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.* »

---

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES TEXTES

### 2.1.2 – Acquisition – *Post réforme*

✓ Art. L.711-2 dernier al. **CPI**

- Rédaction maintenue dans des termes généraux (et par liste exhaustive)

« 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. »

\*à savoir, signes dépourvus de caractère distinctif, signes descriptifs, signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES TEXTES

### ✓ Art. 4.4 Directive 2015/2436 du 16/12/2015

- Texte demeure plus précis notamment en ce qui concerne la date d'appréciation

« **avant** la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait »

- Contient une disposition dont la transposition est désormais obligatoire

→ Hypothèse de la **nullité**

« Une marque n'est pas déclarée nulle (...) si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. »

### ✓ Art 4.5 Directive 2015/2436 du 16/12/2015 :

- Reste une disposition facultative

→ Hypothèse du **refus**

« Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 4 s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d'enregistrement mais avant la date de l'enregistrement. »

---

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES TEXTES

### 2.1.3 – « Exceptions à l'exception »

#### Evolution **Post Réforme**

✓ Extension des cas dans lesquels l'acquisition du caractère distinctif n'est **pas possible** (CPI L.711-2)

- Pour défaut de caractère distinctif *ab initio*

Signes constitués exclusivement par la forme ou une « **autre caractéristique** » du produit (i) imposée par la nature du produit (ii), nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (iii) ou qui confère au produit une valeur substantielle (iv)

→ Vise les marques « atypiques »

→ Contrepoids destiné à permettre de refuser/annuler ce type de marques

ex : une marque olfactive pour des épices

- Pour plusieurs autres motifs de refus absolus

Signes interdits (article 6 ter CUP) (i), trompeurs (ii), contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (iii), déposés de mauvaise foi (iv)...

---

## 2. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES TEXTES

### 2.2 – Dégénérescence

Paquet marque n'apporte pas de modification aux dispositions relatives à la déchéance pour déchéance

✓ Art. L714-6 CPI

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; »

# 3. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES CHIFFRES

## 3.1 – Acquisition du caractère distinctif

### ✓ Répartition des décisions

- Nombreuses décisions ne traitent pas le fond
- Mais des questions relatives aux éléments de preuve, territoires concernés...

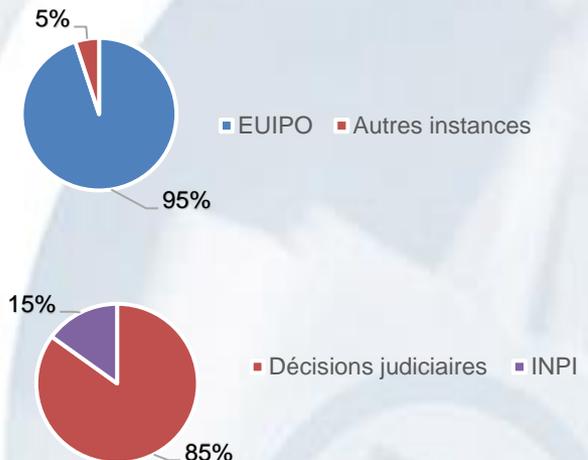
### ✓ Quelles pratiques?

- EUTM : près de **3500** affaires  
Plus de **95%** des décisions devant EUIPO  
dont près de **55%** rendues par la Division d'examen

- France : environ **100** affaires  
Plus de **85%** des décisions d'origine judiciaire

### ✓ Sens des décisions : oui / non ?

- EUIPO : acquisition du caractère distinctif par l'usage reconnue dans **moins de 10%** des décisions
- France : **44%**



---

## 3. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES CHIFFRES

### ✓ Tendances (5 dernières années)

- Pratique plus stricte (taux de reconnaissance : **5%** EUIPO et **35%** en France)
- Exigence de dossiers plus complets (modalités d'usage, preuves...)
- Difficultés renforcées pour les marques figuratives

### 3.2 – Dégénérescence

#### ✓ Environ **40** affaires devant EUIPO

- Dégénérescence prononcée dans **20%** des cas

#### ✓ Près de **150** affaires en France

- Dégénérescence prononcée dans **15%** des cas

---

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

### 4.1 – Acquisition du caractère distinctif

#### 4.1.1 – Les principes

- ✓ Le caractère distinctif doit exister ***ab initio*** ou être **acquis**, selon la perception du public pertinent (par une fraction significative du public)
  
- ✓ Ce qui suppose un usage continu, intense et de longue durée
  - Usage « **en tant que marque** », à savoir, comme indication d'origine du produit/service
  - **la marque seule**
  - en **combinaison** (si légères différences)
  - en tant que **partie d'une marque principale**
  - Usage se rapportant aux **produits/services désignés** dans le libellé

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

✓ Le titulaire doit démontrer l'importance de l'usage et son incidence sur le caractère distinctif

- Il s'agit donc du **résultat d'un effort économique**
- **Mis en balance** avec l'intérêt général

En conséquence de l'usage, le signe est perçu comme constituant une marque

✓ S'agissant des **MUE**, le caractère distinctif doit avoir été acquis dans l'ensemble du territoire de l'UE (Etats membres où existe un motif de refus ou de nullité)

- Pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l'Union
- Pour autant, cela ne signifie pas dans chacun des états membres pris individuellement (stratégie marketing globale, même réseau de distribution, proximité géographique...)

(CJCE, 22/6/2006, Storck aff. T141/06, CJUE 24/5/2012, aff. C98/11 Lindt, CJUE 25/7/20018 aff. jointes C-84/17P, C-85/17, C-95/17P,  : tablette de chocolat Kit Kat)

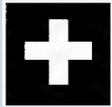
## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

### 4.1.2 – Quelques exemples

#### ACQUISITION (OUI)

##### LA BIOSTHETIQUE

Produits pour la coiffure  
TGI Paris 21/06/2018



Produits et services des classes 9, 38, 42  
TGI Paris 13/07/2018

##### ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP

Services de la classe 41  
TUE 12/05/2016

##### BET365

Jeux d'argent  
CJUE, 06/09/2018 C-136/18P

#### ACQUISITION (NON)

##### Carré Blanc

Tissus, linge de maison...  
CA Paris 05/03/2019

##### PLUS

Produits et services des classes 9, 38, 42  
TGI Paris 13/07/2018

##### ASPIVENIN

Pompe destinée à aspirer du venin  
CA Paris 23/10/2018 aff. 16/14004

##### SIMPLISSIME

Livres  
CA Versailles 9/10/2018 aff. 18/03761

##### ROMANTIK

Services de voyages, restauration, hôtellerie  
CJUE 3/10/2018 aff. C-411/18P

##### MANGO

Produits de la classe 3  
TUE 23/02/2016

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

### 4.1.3 – Évolution jurisprudentielle

#### 4.1.3.1 – Marques figuratives



- ✓ (Semelle Palladium) : TGI Paris 5/3/2015 aff. 12/00135 & CA 12/5/2015 aff. 14/00702 – Deux affaires indépendantes

Dépôt en 1998 pour chaussures (classe 25)

Deux demandes en nullité

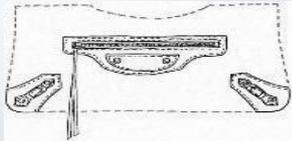
**Décision TGI** : Preuves d'une utilisation ancienne (depuis les années 1950)

Mais usage à des fins fonctionnelles et décoratives

**Décision CA** : intensité, durée, étendue géographique de l'usage, part de marché ou importance des investissements pour sa promotion sont insuffisants

**Annulation** de la marque (x2)

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS



✓ (Face avant d'un modèle de sac BALENCIAGA) : CA Paris 22/09/2017 aff. 16/14152  
Dépôt en 2013 pour cuirs, sacs... (classe 18)

Selon Balenciaga la création de Nicolas Ghesquière constitue une rupture avec les tendances du secteur

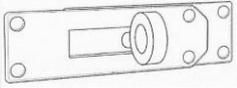
CA conclut que le signe constitue un élément essentiellement décoratif (poche ornementale)  
Comportant des éléments uniquement fonctionnels (fermeture, lanière) ou du fond commun de la maroquinerie (rivets)

Pas d'usage à titre de marque : « *ce signe, par son caractère purement fonctionnel et décoratif, n'a jamais rempli sa fonction de marque* »

! CA mentionne l'absence d'élément verbal, logo, monogramme

**Annulation** de la marque

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS



✓ (fermoir HERMES) : CA Paris 18/12/2018 aff. 18/03823

Dépôt en particulier pour des articles chaussants

**Rejet partiel** par INPI

Recours vise les chaussures, ferrures de chaussures...

Preuves concernent essentiellement des produits de maroquinerie

Seulement cinq modèles de chaussures commercialisés postérieurement au dépôt et d'un modèle de bottes non daté

! Public concerné n'est pas habitué à identifier l'origine commerciale d'une chaussure par rapport à un fermoir

**Rejet** du recours

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

- ✓  (Club de rugby ASM) : CA Lyon 17/05/2018 aff. 16/04791

Dépôt 31 classes

Justification de l'usage de longue date (depuis 1911)

Notoriété dans le monde du rugby

Peu importe si marque déposée dans des « rubriques » – classes - sans rapport avec le rugby

! Pas de prise en compte des produits / services couverts / pour lesquels acquisition du caractère distinctif est revendiquée / **validée**

- ✓  CJUE 06/09/2018 aff. C547/17P

Marque déposée en 2014 pour les classes 18, 25 et 26.

**Rejet** par l'EU IPO

CJUE : Éléments produits ne démontrent pas que le public visé perçoit le signe comme une indication d'origine commerciale

Pas de preuve pour : Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie et Hongrie

**Rejet** du pourvoi

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS



✓ (3 bandes Adidas) : TUE 19/06/2019 aff. T-307/17

Dépôt de 2013 pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie)

Description de la marque :

« *La marque consiste en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit **dans n'importe quelle direction.*** »

Demande en **nullité** accueillie par la Division d'opposition

Rejet du recours

Les formes d'usage qui ne diffèrent que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque doivent être prises en compte si les différences sont insignifiantes ou négligeables

→ « **variantes autorisées** »

Mais

! Éléments de preuve insuffisants (malgré 12 000 pages de preuves)

Différences relevées entre la marque « **extrêmement simple** » et les preuves d'usage (différences non-négligeables, inversion des schémas de couleurs, bandes inclinées ou plus larges...)

5 études de marché sont pertinentes mais elles ne couvrent que 5 Etats membres → insuffisants

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS



✓ (Toile Damier Vuitton) : TUE 10/06/2020 T-105/19

Dépôt en 2008 pour produits des classes 18 et 25

Marque annulée par la Division d'annulation

TUE confirme le défaut de caractère distinctif *ab initio* (motif basique et banal qui ne s'écarte pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur concerné)

→ Appréciation du TUE fondée sur les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité et de « *faits notoires* »

Mais sur la question de l'acquisition du caractère distinctif:

### Annulation de la décision

- Qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de preuve
- Sans donner d'explication quant à leur absence de pertinence (erreur de droit)
- Ex: avaient été écartées des pages Instagram, Google, magazines (Elle, Vogue...), déclarations d'autorités publiques, saisies douanes...

L'appréciation de tous les éléments de preuve doit être globale

---

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

### 4.1.3.1 – Marques dénominatives

- ✓ **GIANT** : CA Paris 3/07/2018 (sur renvoi après cassation) aff. 17/17762

Dépôt en 2006 pour produits et services des classes 29, 30, 43

Demande reconventionnelle en nullité

Marque dépourvue de caractère distinctif *ab initio*

Il n'est pas rapporté la preuve d'un usage à titre de marque mais en combinaison et comme description d'une caractéristique quantitative : la « grande taille » des produits

**Marque annulée**

- ✓ **Crédit Mutuel** : TUE 27/09/2019 aff. T-13/18

Dépôt pour les produits et services des classe 9, 16, 35, 36, 38, 42 et 45

Demande en nullité rejetée

TUE : La marque – individuelle - n'a pas été utilisée selon sa fonction essentielle d'indication de l'origine commerciale des services

→ Usage à titre de **marque collective**

+ Manque de preuves

**Annulation partielle** de la marque pour les services de la classe 36

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

✓ **RENT A CAR** : CA Paris 15/01/2019 (sur renvoi après cassation) aff.17/16677

Dépôt 1998 pour les produits et services des classes 12 et 39

Absence de caractère distinctif *ab initio*

Usage intensif mais impropre à l'acquisition du caractère distinctif :

- usage du signe verbal à titre de dénomination sociale et nom commercial (pas d'usage à titre de marque)

- Surtout usage d'une marque semi-figurative



Marque **annulée** compte tenu de :

- l'usage très répandu des termes descriptifs « rent a car » dans le secteur de la location de véhicules,
- l'absence totale de distinctivité intrinsèque de la marque verbale,
- du seul usage intensif de la marque semi-figurative



---

# 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

## 4.2 – Dégénérescence

### 4.2.1 – Les principes

- Condition objective = marque devenue la dénomination usuelle du produit
- Condition subjective = En conséquence de l'activité ou de l'inactivité du titulaire de la marque

# 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

## 4.2.2 – Quelques exemples

### MAINTIEN

#### MECCANO

Pour le célèbre jeu de construction  
CAP 18/05/2018, aff. 17/16354 : sur renvoi après cassation.

#### FRIGIDAIRE

Pour des appareils électroménagers  
EUIPO Chbre recours 17/6/2019 R 166/2018-5

#### LA BAGAGERIE

Pour la maroquinerie  
TGI Paris 9/2/2017 aff. 15/12645

! coquille dans la décision : « *Ce signe verbal peut donc être considéré comme descriptif* » (sic)

#### PLACOPLATRE

Pour des matériaux de construction  
CA Bordeaux 24/9/2019 aff. 17/05270

### DEGENERESCENCE

#### PINA COLADA

Pour des boissons alcoolisées  
C. cass 28/4/2004 aff. K 02-1 0.505

#### BUCKFAST

Pour des produits pour élevage de reines d'abeilles  
C. cass 05/07/2017 aff. U 15-28.114 : décision définitive (litige tranché au fond par la cour)  
C cass ne pouvant pas prononcer la déchéance  
→ *Notion d' « exception d'usage descriptif »*  
→ Pas d'acte de contrefaçon

#### TSA LOCK

Pour cadenas, sacs  
EUIPO Division d'annulation 23/8/2019 décision 15 107 C

#### THE VAPE SHOP

Pour les produits, services du tabac  
EUIPO Division d'annulation 18/7/2019 décision 18 821C

---

## 4 . ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : LES DÉCISIONS

### 4.2.3 – Évolution jurisprudentielle

✓ **KALASNIKOV** : EUIPO Division d'annulation 3/7/2015 Décision 6 979C

Dépôt en particulier jeux, jouets...

Nom devenu usuel pour désigner des armes automatiques (**MAIS pas** les produits pour lesquels la marque est enregistrée)

=> jeux ayant la forme d'arme à feu ou produits de la classe 9 destinés à être utilisés avec un fusil ou une réplique

Le titulaire de la marque utilise lui-même « **LA KALASHNIKOV** »

**Déchéance** des droits sur la marque

! Au passage, la Division relève qu'il est difficile ou peu probable qu'un **terme devenu usuel** redevienne distinctif en quelques années seulement ; cela impliquerait des fortes campagnes de publicité

! Sur la différence entre notoriété (6 bis CUP) et dégénérescence : la division évoque un « **usage à double tranchant** »

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

### 5.1 – ÉVOLUTION

Acquisition Ante-dépôt / Post-dépôt / Post-enregistrement ?

- ✓ CPI rédigé dans des termes généraux
- ✓ Pourtant, 3 périodes distinctes doivent être envisagées :
  - Situation antérieure au dépôt (infra 5.1.1)
  - Période comprise entre le dépôt et l'enregistrement (infra 5.1.3)
  - Situation postérieure à l'enregistrement (infra 5.1.2)

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

### 5.1.1 Antérieurement au dépôt

**Ante ou Post réforme** : Pas d'évolution

→ appréciation à la date du dépôt

Acquisition du caractère distinctif par l'usage



Dépôt

La revendication peut être effectuée à l'occasion du dépôt de la marque **ou** en cours de procédure d'examen : Avec justification de l'usage antérieur

- Quelle publicité est donnée aux éléments d'usage ?
- Quelle sécurité des tiers ?

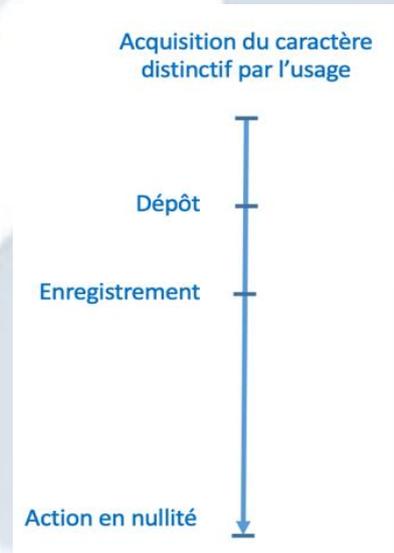
## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

### 5.1.2 Postérieurement à enregistrement

**Ante ou Post réforme** : Evolution (disposition facultative puis obligatoire)

→ appréciation à la date de la demande en nullité

#### 5.1.2.1 – Art. 52,2 **RMC** et arrêt **MANPOWER (EUTM)**



« Lorsque la marque communautaire a été enregistrée (...) elle ne peut toutefois être déclarée **nulle** si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis **après son enregistrement** un caractère distinctif (...). »

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

✓ **MANPOWER** : CJUE 2/12/2009 aff. C-553/08

Dépôt **EUTM** de 1996 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42

Rejet de la demande en nullité

Prise en compte par EUIPO des éléments :

- Postérieurs à l'enregistrement (**jusqu'à la date** de la demande en nullité)
- Postérieurs à cette date (s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation à cette même date)

Rejet du pourvoi

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

5.1.2.2 – Vers une interprétation de l'article L. 711-2 CPI à la lumière de l'article 3§3 de la directive (alignement sur la décision MANPOWER)

✓ **ARGUS** : TGI Paris 28/11/2013 aff. 12/01828

Dépôts en 2009 en classes 16, 35, 36, 37 et 39

Demande en nullité

Usage doit être antérieur au dépôt

Éléments de preuve insuffisants ou postérieurs

✓ **BRONZAGE SUBLIME** : TGI Paris 12/05/2016 aff. 14/13431

Dépôt pour les produits des classes 5, 29, 30

Demande en nullité

Appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage : au jour du dépôt

Pièces postérieures peuvent être prises en compte si elles « éclaircit » les éléments antérieurs au dépôt

Ces éléments ne constituent pas des preuves d'usage

En l'absence de preuve = **annulation** de la marque

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

✓ **VENTE-PRIVEE.COM** : C. cass 6/12/2016 aff. 15-19.048

Dépôt pour les services de la classe 35  
Demande en nullité rejetée par la CA

C. cass. interprète l'article L.711-2 CPI à la lumière de l'article 3§3 de la directive 2008/95/CE:

« la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3 dernière phrase, de la directive 2008/95/CE (...) de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement »

**Acquisition** du caractère distinctif d'une **marque française** est possible après l'enregistrement

### 5.1.2.3 - Directive 2015/2436 : Intégration solution RMUE + décision MANPOWER

✓ Art. 4.4

« Une marque n'est pas déclarée nulle (...) si, avant la date de la demande en nullité (...) »

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

### 5.1.3 Période comprise entre le dépôt et l'enregistrement

**Ante ou Post réforme** : pas d'évolution (Dernière hypothèse de transposition facultative)

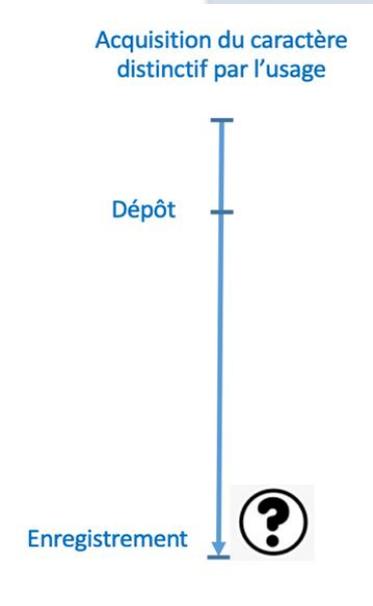
→ appréciation à la date du dépôt

✓ **PURE DIGITAL** : CJUE 11/06/2009 aff. C-542/07 P

Dépôt **EUTM** 2001 pour des produits et services électroniques (classes 9, 38)

**Rejet** EUIPO

TUE & CJUE : acquisition du caractère distinctif doit être antérieure au dépôt



Il s'agit de la seule interprétation « compatible » avec la cohérence du système des motifs de refus

- Exception prévue en matière de nullité ne s'applique pas à la procédure d'enregistrement
- « **Aucune analogie** » n'est possible
- Prime accordée aux marques enregistrées → **Confiance légitime** du titulaire dans l'enregistrement qui a pu effectuer des investissements

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelle date apprécier acquisition CD /l'usage?

- ✓ Art 4.5 Directive 2015/2436 : demeure une disposition dont la transposition était facultative
- ✓ Au terme de la transposition, l'acquisition du caractère distinctif postérieurement au dépôt
  - permet d'échapper au grief de nullité
  - mais pas obligatoirement à celui du refus
- Quid de la pratique de l'INPI et des Tribunaux judiciaires?
- Vers une – nouvelle - application de la dernière disposition facultative?
- Le cas échéant contraire à l'arrêt **PURE DIGITAL**

---

## 5. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : À quelles dates apprécier acquisition CD /l'usage?

### 5.2 – RÉVOLUTION

#### Acquisition Ante ou Post-dépôt(s) ? (Hypothèse : litiges)

#### **Post réforme** : Révolution

- ✓ Hypothèse des litiges envisagée sous un **nouvel angle** par le paquet marque
- ✓ Appréciation du caractère distinctif à la date de la demande en nullité et rétroactivement à celle du dépôt / usage junior
- ✓ Une décision « *pilote* »?

**GIANT** : CA Paris 3/07/2018 (sur renvoi après cassation) aff. 17/17762

Après l'enregistrement, il convient de se placer (pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif) à la date à laquelle a commencé l'usage litigieux

L'enquête d'opinion est inopérante puisque réalisée plus de deux ans après la date de la contrefaçon alléguée

---

## 6. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : « **DOUBLES EXIGENCES** »

### ✓ 6.1 – Les « Doubles exigences » prévues par l'ordonnance

- Nouveau dispositif destiné à limiter voire faire obstacle à l'opposabilité de droits :
- qui ne peuvent pas valablement être invoqués contre le dépôt, l'enregistrement ou l'usage d'une marque postérieure acquise de bonne foi
- si au moment du dépôt ou de l'usage contesté la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou son titulaire être déchu de ses droits
- Par exemple si la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère distinctif à la date du dépôt ou de l'usage junior

(CPI, art. L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-2-5)

### ✓ Dispositif trouve son origine dans la notion de « Droit d'intervention » du paquet marque

- ### ✓ Source de sécurité juridique pour une personne qui aurait obtenu l'enregistrement ou utilisé une marque à l'encontre de laquelle la marque antérieure n'aurait pas pu être invoquée au moment de son dépôt / commencement d'usage

---

## 6. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : L' APPROCHE LONGITUDINALE

### 6.2 – Notion de suivi longitudinal

- ✓ Deux types d'analyses (en **sociologie**)
  - Analyses « *transversales* » : pour apprécier des situations, personnes à un instant donné
  - Analyses « *longitudinales* » : destinées à « reconstituer le cours historique »
  
- ✓ Analyse longitudinale est plus fine : Intégration de la dimension temporelle
  - « Détour par le passé »
  
- ✓ **Back to the future !**
  - Vers la prise en compte du caractère distinctif de la marque invoquée à différentes « époques » y compris dans le passé
  - Ceci va conduire à des situations plus complexes
  - Qui doivent être analysées au cas par cas

---

## 6. ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? : L' APPROCHE LONGITUDINALE

### 6.3 – Le partage des bénéfices

- ✓ Évolution favorable aux titulaires des droits : acquisition CD post dépôt (facultatif), post enregistrement (obligatoire)
  - ✓ En contrepartie, évolution favorable aux tiers : appréciation de la situation au moment du litige **ET** rétroactivement au moment du **dépôt/ usage junior**
  - ✓ La recherche d'un « **point d'équilibre** » articulé autour de la notion d'usage
- Solution *business oriented*

---

## 7. La véritable Révolution : **LE RÔLE CENTRAL DE L'USAGE**

### ✓ Back to the future **I, II et III**

Même si l'on ne revient pas au droit antérieur à la loi de 1964, l'usage acquiert un rôle central et renforcé

→ « clé de voute » du Nouveau droit des marques :

- Acquisition
- Renommée
- Déchéance pour non usage, dégénérescence, tromperie

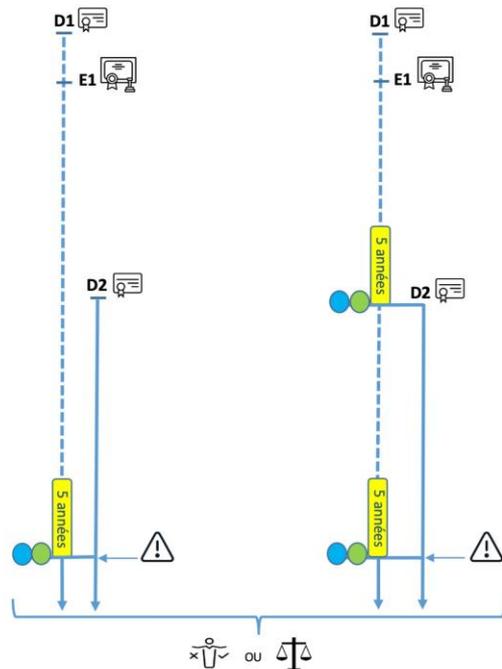
# 7. La véritable Révolution : LE RÔLE CENTRAL DE L'USAGE

## REVOLUTION

### Ante réforme / Post réforme

Analyse transversale (ante transposition)

Analyse longitudinale (post transposition) « Double exigence d'usage »



Légende	
D1	Dépôt de la marque antérieure
E1	Enregistrement de la marque antérieure
D2	Dépôt de la marque postérieure
⚠	Action en contrefaçon, demande/action en nullité
5 années	Démonstration d'un usage / juste motif
●	Démonstration d'un caractère distinctif
●	Démonstration d'une renommée
⚖	Décision de l'INPI
⚖	Décision du Tribunal Judiciaire

Action/demande irrecevable si le titulaire de la marque invoquée ne démontre pas:

### cumulativement:

- la distinctivité à:
- la renommée à:
- l'usage sérieux dans les 5 années précédant:
- la date de l'action/la demande
- Et
- la date de dépôt/usage junior

Pour plus d'informations : V. (R)évolution(s) : le nouveau droit des marques - Etude par Olivier THRIERR et Stéphanie BUCHILLOT  
Propriété industrielle n° 4, Avril 2020, étude 7

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!