

PANORAMA DES DERNIERES MODIFICATIONS LEGISLATIVES EN MATIERE DE MARQUES

La Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (directive « Paquet Marques ») a été transposée en France par :

- l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
- le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ;
- et l'Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'INPI.

Les différentes dispositions issues de ces textes sont entrées en vigueur le **11 décembre 2019**, à l'exception de celles relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l'INPI qui ne sont entrées en vigueur que **le 1^{er} avril 2020**.

L'objectif de cette note est de rappeler les principales nouveautés apportées à tous les stades de la vie de la marque.

A- NOUVEAUTES AU STADE DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

I- De nouvelles marques enregistrables (article L 711-1 du CPI)

La suppression de l'exigence de « *représentation graphique* » permet le dépôt de nouveaux types de marques :

- marques sonores ;
- marques de position ;
- marques de mouvement ;
- multimédia, etc.

Le signe doit toutefois 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* » (article L 711-1, al. 2 du CPI), cette représentation devant être « *claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective* » (article R 711-1 du CPI).

Note 1 : en pratique, il conviendra de produire un fichier électronique / informatique de type MP3 (marques sonores) ou MP4 (marques de mouvement ou multimédia)

*Note 2 : Quid des marques olfactives, gustatives ou tactiles ?
La question reste encore en suspens.*

Bien que ces marques semblent désormais envisageables du fait de la suppression de l'exigence de représentation graphique, les exigences posées aux articles L 711-1, al. 2 et R 711-1 du CPI précités semblent être difficilement atteignables. La difficulté à enregistrer ce type de marque paraît confirmée par l'alinéa 4 de l'article R 711-1 CPI précisant que « La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ».



Force est d'ailleurs de constater que le site de l'INPI a intégré les nouvelles marques possibles ci-dessus (sonore, de position, de mouvement, multimédia), sans toutefois citer les marques olfactives, gustatives ou tactiles. Ces dernières ne sont toutefois pas citées non plus parmi les signes interdits (voir <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/la-marque/les-differents-types-de-marque>).

II- De nouveaux motifs de refus d'enregistrement (et donc de nullité)

1- Motifs absolus de refus additionnels (article L 711-2 du CPI) :

- Différents éléments antérieurs :
 - appellations d'origine (roquefort, poulet de Bresse, etc.) ;
 - indications géographiques (pruneaux d'Agen, riz de Camargue, etc.);
 - mentions traditionnelles pour les vins (cru classé, cru Bourgeois, etc.);
 - spécialités traditionnelles garanties (moules de Bouchot, Mozzarella, etc.) ;
 - dénominations des variétés végétales (pommes Jonagold, etc.)
- signes constitués, non seulement par la forme, mais aussi par « *une autre caractéristique du produit* » imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle.

Note : ce dernier ajout fait écho à l'élargissement à des marques atypiques et pourra constituer un bémol à la possibilité d'enregistrer de telles marques

2- Motifs relatifs de refus additionnels (non limitatifs) (article L 711-3 du CPI) :

- marque de renommée (indépendamment du principe de spécialité) ;
- nom de domaine (si risque de confusion) ;
- nom, image ou renommée d'un établissement public de coopération internationale ;
- nom d'une entité publique (si risque de confusion).

III- Suppression de l'intérêt à agir pour les observations des tiers (article L 712-3 du CPI)

Désormais, « *toute personne* » (et non plus « *toute personne intéressée* »), peut formuler des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée

Note : cet élargissement devrait logiquement conduire à une multiplication des observations de tiers et vise à assurer une plus grande validité des marques enregistrées.

B- NOUVEAUTES DE LA PROCEDURE D'OPPOSITION

(voir l'article d'Aline Mugard et Bénédicte Devevey sur : <https://www.village-justice.com/articles/reforme-procedure-opposition-droit-des-marques,33625.html>)



I- Nouveaux droits antérieurs invocables à l'appui de l'opposition (article L 712-4 du CPI)

- marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- dénomination sociale ou une raison sociale ;
- nom commercial, enseigne ou nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale ;
- indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- nom d'une entité publique.

II- Procédure rationalisée = coûts maîtrisés (article L 712-4-1 du CPI)

Auparavant, une opposition ne pouvait se fonder que sur un seul droit antérieur. Les titulaires devaient donc déposer autant d'oppositions que de droits antérieurs pertinents.

Il est désormais possible, pour un même titulaire, d'invoquer plusieurs de ses droits antérieurs à l'appui d'une même opposition.

III- Renforcement des exigences en termes de preuve d'usage de l'opposant (article L 712-5-1 du CPI)

L'opposant doit désormais démontrer que la marque fondant l'opposition a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande ou de priorité de la demande d'enregistrement contestée, pour chaque produit ou service invoqué dans l'opposition (et non pour au moins un d'entre eux comme cela était exigé auparavant)

De plus, seul un délai d'un mois est accordé pour produire des preuves d'usage (article R 712-16-1 2° du CPI).

Note : il s'agit là d'une des - nombreuses – dispositions des nouveaux textes à l'encontre des marques non exploitées. Il convient donc, plus que jamais, d'organiser en amont la collecte et la conservation des preuves d'usage de tous les signes utilisés dans la vie des affaires.

C- NOUVEAUTES DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

I- Définition des actes de contrefaçon (article L 713-2 du CPI)

Désormais, seul l'usage du signe « *dans la vie des affaires* » peut être constitutif d'un acte de contrefaçon.

Est ainsi entérinée la jurisprudence établie voulant que le simple dépôt d'une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.



Note : le dépôt d'une marque postérieure portant atteinte à une marque antérieure pourra toutefois éventuellement être sanctionné par le biais i) d'une procédure d'opposition ou ii) d'une action en nullité.

II- Renforcement de la protection de la marque renommée (article L 713-3 du CPI)

L'atteinte à une marque de renommée est désormais sanctionnée sur le terrain de la contrefaçon et non plus sur celui de la responsabilité civile.

Le titulaire d'une telle marque pourra donc également former une opposition ou agir en nullité à l'encontre d'une marque postérieure identique ou similaire désignant des produits ou services différents.

L'atteinte à une marque notoire (marque non enregistrée mais notoirement connue) est en revanche sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile (article L 713-5 du CPI).

III- Action en contrefaçon ouverte au licencié non exclusif et à la personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective (article L 716-4-2 du CPI)

Conditions cumulatives de l'action :

- consentement du titulaire de la marque ;
- pas de stipulation contraire dans le contrat ou de mention contraire dans le Règlement d'usage.

IV- Point de départ du délai de prescription fixé au « dernier fait » permettant d'exercer l'action en contrefaçon = indemnisation potentiellement élargie (article L 716-4-2 du CPI)

L'ancien article L 716-5, al. 3 du CPI prévoyait que l'action en contrefaçon se prescrivait « *par cinq ans* », sans davantage de précision.

Le nouveau texte est venu préciser que la prescription commencera à courir « *à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le **dernier fait** lui permettant de l'exercer* ».

Note : en fixant le délai de prescription au « dernier fait » permettant d'exercer l'action, le législateur offre la possibilité d'une indemnisation étendue qui ne trouve de limites que dans le délai de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil.



V- Nouveaux moyens de défense du contrefacteur présumé

Outre la forclusion par tolérance¹ déjà applicable sous l'ancien régime (article L 716-4-5 du CPI), l'action en contrefaçon est désormais également irrecevable si :

- sur requête du défendeur, le demandeur ne peut prouver que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux :
 - au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée (article L 716-4-3 du CPI)
 - au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure² (article L 716-4-5 du CPI renvoyant à l'article L716-2-3 du CPI)

Note : il s'agit là encore d'une disposition à l'encontre des marques non exploitées imposant désormais aux titulaires de se ménager des preuves d'usage bien antérieures à ce qui était de mise sous l'ancien régime, où seule la déchéance venait sanctionner l'absence d'usage.

- sur requête du défendeur, le demandeur ne peut prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif à la date du dépôt ou de priorité de la marque postérieure³ (article L 716-4-5 du CPI renvoyant à l'article L 716-2-4 du CPI)

Note : Cette disposition semble imposer aux demandeurs en contrefaçon de démontrer que leur marque a acquis un caractère distinctif, alors même que l'enregistrement par l'INPI présume de la validité du titre.

D- NOUVEAUTES EN MATIERE D' ACTIONS EN NULLITE ET EN DECEHANCE

I- Attribution à l'INPI d'une partie du contentieux en matière d'action en déchéance et en nullité (article L 716-5 du CPI)

Compétence exclusive de INPI	Compétence des tribunaux judiciaires
<ul style="list-style-type: none">- actions en déchéance à titre principal ;- actions en nullité à titre principal <p>* sur la base de motifs de nullité absolus : notamment marque non distinctive, contraire à l'ordre public, de nature à tromper le public, déposée de mauvaise</p>	Tous les cas non attribués à l'INPI : <ul style="list-style-type: none">- actions en nullité fondées sur des droits d'auteur, des droits résultants d'un dessin ou modèle protégé ou d'un droit de la personnalité (notamment nom de famille, pseudonyme ou image) ;

¹ Tolérance de l'usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives

² Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure

³ Voir ci-après « Acquisition possible du caractère distinctif postérieurement au dépôt de la marque »



<p>foi ;</p> <p>* sur la base de motifs de nullité relatifs pour atteinte à un droit antérieur (notamment marque antérieure, dénomination ou une raison sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, indication géographique, nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, nom d'une entité publique).</p>	<ul style="list-style-type: none">- actions en nullité ou en déchéance exercées à titre reconventionnel ;- actions en nullité ou en déchéance associées à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (action en contrefaçon, en concurrence déloyale, en responsabilité contractuelle etc.)- lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées et sont en cours d'exécution (ex : saisie contrefaçon)
--	---

Note 1 : les procédures devant l'INPI présentent l'avantage d'être plus rapides (environ 6 et 9 mois : cf. articles R 716-6 et R 716-8 du CPI), et donc moins onéreuses, que celles devant les tribunaux judiciaires (14 à 18 mois en première instance).

Note 2 : malgré l'indépendance de l'INPI voulant qu'un examinateur ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque (article R 716-4 du CPI), certains demandeurs pourront être réticents à demander notamment la nullité d'une marque devant l'INPI.

Ils pourront alors mettre en place des stratégies afin de diriger l'affaire vers les tribunaux judiciaires : action fondée également sur un autre droit antérieur, action en contrefaçon ou en concurrence déloyale connexe, etc.

Note 3 : les décisions de l'INPI sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel (articles R 411-19 et suivants du CPI)

II- Intérêt à agir non systématiquement requis (articles L 716-2 et L 716-3 du CPI)

L'intérêt à agir n'est pas requis pour les actions devant l'INPI :

- en nullité fondées sur des motifs de nullité absolus,
- en déchéance.

Ces actions sont ouvertes à « toute personne physique ou morale ».

Note : cette nouveauté devrait multiplier la mise en œuvre de telles actions et/ou multiplier les accords de coexistence entre marques.

Toutes les autres actions requièrent en revanche un intérêt à agir (articles L 716-2 et L 716-3 du CPI).



III- Nouveaux moyens de défense de l'action en nullité

1- Acquisition possible du caractère distinctif postérieurement au dépôt de la marque permettant de contester une demande en nullité

Le régime antérieur prévoyait déjà l'acquisition du caractère distinctif par l'usage grâce à des éléments antérieurs au dépôt de la marque (article L711-2 du CPI et jurisprudence y relative), permettant donc de contester un refus d'enregistrement de la marque.

Désormais, l'acquisition du caractère distinctif par l'usage pourra également être prouvée par des éléments postérieurs au dépôt et permettre ainsi de contester, non pas un refus d'enregistrement, mais une demande en nullité : tous les éléments antérieurs à la demande en nullité seront pris en compte (article L 716-2-5 du CPI).

Note : cette nouvelle disposition remet en cause le principe selon lequel la validité d'une marque s'apprécie au moment de son dépôt et sous-entend que l'INPI accepte d'enregistrer des marques qui ne sont pas distinctives au moment du dépôt, contrairement aux dispositions de l'article L . 711-2 du CPI. Elle est favorable aux titulaires de marques qui ne pourront plus voir celles-ci annulées, grâce à un usage intensif durant de longues années ayant permis auxdites marques de se rendre visibles parmi les marques concurrentes.

2- Irrecevabilité de la demande en nullité en l'absence d'usage sérieux (article L 716-2-3 du CPI).

Une double contrainte d'usage sérieux de la marque du demandeur est également requise ici (sur requête du titulaire de la marque postérieure) :

- usage dans les 5 ans précédant l'action,
- et usage dans les 5 ans précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure⁴.

Note : même remarque que ci-avant : cette disposition met à la charge des titulaires une obligation de se ménager des preuves d'usage bien antérieures à ce qui était de mise sous l'ancien régime, où seule la déchéance venait sanctionner l'absence d'usage.

3- Irrecevabilité de la demande en nullité si le demandeur ne peut prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage à la date du dépôt ou de priorité de la marque postérieure (sur requête du titulaire de la marque postérieure) (article L 716-2-4 du CPI)

De la même façon, l'action en nullité sera irrecevable si, sur demande du défendeur, le demandeur n'est pas en mesure de prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage à la date du dépôt ou de priorité de la marque postérieure du défendeur (article L716-2-4 du CPI).

⁴ Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure



IV- Caractère imprescriptible des actions en nullité (article L 716-2-6 du CPI)

La règle : l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est plus soumise à aucun délai de prescription.

Les exceptions :

- Action/demande introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue : prescription de cinq ans à compter de la date d'enregistrement (article L 716-2-7 du CPI) ;
- Forclusion par tolérance (tolérance pendant cinq années consécutives de l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage) (article L 716-2-8 du CPI).