

Le jeu en valait-il la chandelle ?

Réflexions sur la déchéance au regard de l'arrêt de la CJUE du 26 mars 2020

ELISABETH BERTHET
AVOCAT

Durant ces dernières années, le droit des marques n'a cessé de se montrer de plus en plus exigeant eu égard à l'exploitation du bien intellectuel approprié : la jurisprudence s'est faite de plus en plus pointilleuse quant aux preuves de l'exploitation à apporter, de plus en plus réticente à accepter les excuses légitimes de non-exploitation¹ et notre droit a été enrichi de textes de plus en plus facilitateurs en vue de requérir la déchéance².

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2016, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance (TGI) du 16 janvier 2015, a même voulu franchir un cap supplémentaire en venant conditionner le droit d'agir en contrefaçon à l'exploitation de la marque lors de la période correspondant à la contrefaçon incriminée.

Contrastant avec la jurisprudence constante antérieure, ces décisions ont ainsi rejeté les demandes en contrefaçon du titulaire – Monsieur Buob – au motif que celui-ci avait été déchu de ses droits, et ce quand bien même la période de contrefaçon incriminée était antérieure à la date d'effet de la déchéance.

Plus précisément, en l'espèce, par acte en date du 8 juin 2012, Monsieur Buob, titulaire de la marque *Saint-Germain*, avait assigné en contrefaçon devant le TGI de Paris trois sociétés utilisant le signe « St-Germain ».

Dans une instance parallèle, le TGI de Nanterre, confirmé par la Cour d'appel de Versailles (décisions en date du 23 février 2013 et du 11 février 2014), avait prononcé la déchéance des droits sur la marque *Saint-Germain* à compter du 13 mai 2011.

Devant le TGI de Paris, Monsieur Buob avait toutefois maintenu ses demandes en contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance et non couverte par la prescription, située entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011.

Or, le TGI, confirmé par la cour d'appel, avait cru devoir conclure que la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie d'origine, ne pouvait être atteinte s'agissant d'une marque non exploitée et que la contrefaçon devait alors être rejetée³.

Monsieur Buob s'était ensuite pourvu en cassation.

La Cour suprême aurait pu s'emparer à bras le corps de la question soumise, mais a préféré sursoir à statuer et requérir l'avis de la CJUE sous la forme de la question préjudicielle suivante : « [L'article 5, paragraphe 1, sous b), et les articles 10 et 12 de la

« Contrastant avec la jurisprudence constante antérieure, ces décisions ont ainsi rejeté les demandes en contrefaçon du titulaire au motif que celui-ci avait été déchu de ses droits, et ce quand bien même la période de contrefaçon incriminée était antérieure à la date d'effet de la déchéance



1. V. par ex. EUIPO, 11 janv. 2019, déc. n° 14 788 C, *Big Mac* ; CJUE, 3 juill. 2019, aff. C-668/17, *Viridis Pharmaceutical Ltd c/ EUIPO, Hecht-Pharma GmbH*.

2. V. ci-après.

3. « Que l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public [...] suppose que la marque invoquée ait fait l'objet d'une exploitation la mettant en contact des consommateurs [...] Que Monsieur B. échouant à démontrer que sa marque a été réellement exploitée, il ne peut arguer utilement d'une atteinte à la fonction de garantie d'origine de cette marque qui [...] vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs ; Que pour la même raison, M. B. ne peut se prévaloir d'une atteinte portée au monopole d'exploitation conféré par sa marque ».

directive 2008/95] doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire, qui n'a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l'expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l'usage par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire à [cette] marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels [ladite] marque a été enregistrée ? ».

L'arrêt de la CJUE du 26 mars 2020 dernier⁴ répond par l'affirmative à cette question, certes sur la base de la directive antérieure 2008/95/CE, mais en vertu d'un raisonnement semblant tout autant applicable au droit issu de la directive (UE) 2015/2436, bien que celui-ci aille dans le sens d'une plus grande exigence d'exploitation des marques⁵.

La CJUE rappelle ainsi que les textes communautaires laissent toute latitude aux États membres de déterminer les conséquences et la date d'effet de la déchéance⁶ et de décider de l'impossibilité pour un titulaire de marque susceptible d'être déchu d'invoquer celle-ci dans le cadre d'une action en contrefaçon^{7,8}.

La CJUE note alors que le législateur français n'a pas fait usage de cette dernière option et qu'il a par ailleurs fixé à 5 ans après l'enregistrement le délai de non-usage aux termes duquel le titulaire pouvait être déchu de ses droits⁹.

La Cour en conclut alors logiquement que le titulaire de la marque peut « se prévaloir après l'expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci »¹⁰.

Elle prend toutefois la peine de tempérer cette conclusion eu égard à l'« étendue » et même à l'« existence » du préjudice susceptible d'être réparé¹¹.

Ainsi, la Cour de cassation devrait normalement casser l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2016 et la cour de renvoi finalement accueillir la demande en contrefaçon du titulaire. Mais Monsieur Buob, aux termes d'une procédure qui aura duré au moins une douzaine d'années, ne risque-t-il pas, *in fine*, de n'obtenir que des clopinettes... ? En d'autres termes : le jeu en valait-il vraiment la chandelle ?

Cet arrêt de la CJUE offre l'occasion de s'interroger sur la nature même de la déchéance de marque (I) et sur les conséquences concrètes de la non-exploitation de celle-ci sur la réparation de la contrefaçon (II).

I. La nature de la sanction tenant à la déchéance de marque

Les droits de propriété intellectuelle étant dérogatoires à la liberté du commerce et de la concurrence, leurs titulaires sont contraints de rendre des comptes à la collectivité, non pas tant quant à l'usage, mais plus encore quant au non-usage qu'ils pourraient faire de ces droits.

Ceux-ci se doivent donc de remplir concrètement leurs objectifs, à savoir distinguer les produits ou services d'une entreprise par rapport à ceux des concurrents pour les marques¹² ou encore apporter une contribution technique à l'art antérieur pour le brevet¹³.

Gare aux titulaires qui ne joueraient pas le jeu : ils seraient alors sommés de quitter la partie.

Pour ce faire, le législateur use en matière de marque de la carte de la déchéance, anéantissant le pouvoir du titulaire de s'opposer à des actes potentiellement contrefaisants et lui laissant ainsi entre les mains une arme sans munition.

Toute autre est la position du législateur cherchant pourtant à sanctionner le même manquement de défaut d'exploitation, cette fois-ci en matière de brevet.

Si la déchéance fut en effet de mise jusqu'en 1953, elle se vit ensuite remplacée par la licence obligatoire pour défaut d'exploitation (article L. 613-11 du CPI¹⁴ issu initialement du décret n° 53-970 du 30 septembre

4. CJUE, 26 mars 2020, aff. C-622/18, *AR c/ Cooper International Spirits LLC et autres*.

5. Voir détails ci-après.

6. Dir. 2008/95, consid. 6.

7. Dir. 2008/95, art. 11 §3.

8. Point 43 de l'arrêt.

9. Point 44 de l'arrêt ; voir CPI, art. L. 714-5 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

10. Point 45 de l'arrêt.

11. Points 46 et 47 de l'arrêt.

12. CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Sté Terrapin (Overseas) Ltd c/ Sté Terranova Industrie CA Kaphferer & Co.*, dit arrêt *Terrapin* ; CJUE, 17 oct. 2019, aff. C-514/18 P, *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark c/ EUIPO* ; CA Paris, pôle 5-1, 21 janv. 2020, RG n° 18/00286, *Sté Acsys Lasertechnik GmbH c/ SAS Axyslaser, SAS Assurances Études Techniques et Informatiques AETI* ; TUE, 12 mars 2020, aff. T-321/19, *Maternus GmbH c/ EUIPO*.

13. Directives de l'OEB, art. 7.1 ; CBE, art. 83 ; OEB, grande ch. rec., 12 sept. 1995, déc. T 0939/92 ; 18 mars 1993, déc. T 0409/91 ; 9 mars 1994, déc. T 0435/91, et 3 févr. 2009, déc. T 1063/06 ; TGI Paris, 15 mars 2016, RG n° 16/51152, *Sté Ono Pharmaceutical co. Ltd, Sté Bristol-Myers Squibb Company et al. c/ SAS MSD France, SAS Schering-Plough*.

14. Cet article prévoit qu'une licence obligatoire peut être délivrée si le breveté, sauf excuse légitime, n'a pas commencé à exploiter son invention ou fait des préparatifs sérieux à cette fin, au cours des trois années à compter de la délivrance ou des quatre années à compter du dépôt du brevet, ou encore s'il en a cessé l'exploitation depuis plus de trois ans.

1953¹⁵), mécanisme malheureusement stérile¹⁶ n'ayant donné lieu, en presque 70 ans, qu'à deux licences obligatoires¹⁷, la plus récente datant de 1973 !

Sur l'échelle de la sanction du défaut d'exploitation, la licence obligatoire est donc à la fois bien moins sévère et bien moins efficace que celle de la déchéance, puisque dans le cadre d'une telle licence et contrairement au titulaire déchu, « le breveté n'est pas dépouillé de son invention et touchera des redevances »¹⁸.

Ainsi, bien que nombreux soient ceux qui coiffent le brevet d'une obligation d'exploitation sanctionnée par les licences précitées¹⁹, force est de reconnaître que cette obligation est bien moins forte qu'en matière de marque.

Cette distorsion s'explique directement par la fonction respective des droits en jeu.

En effet, alors que la fonction de garantie d'origine de la marque appelle nécessairement la présence vivante des produits et services sur le marché, l'enrichissement de l'état de la technique justifiant le monopole du breveté peut, quant à lui, s'exprimer sans réelle exploitation, du simple fait de la divulgation de l'invention dans le fascicule du brevet²⁰. Cette divulgation constitue en revanche la contrepartie primordiale du monopole, ce qui justifie que la défaillance à ce titre soit sanctionnée par la peine capitale de la nullité (pour insuffisance de description, mais aussi parfois pour défaut d'activité inventive)²¹.

Ainsi, si la déchéance se situe bien au-delà de la menace de licence obligatoire, elle se positionne en revanche en deçà de la nullité (qui anéantit rétroactivement le titre), mais aussi de l'irrecevabilité à agir en contrefaçon ou en nullité désormais prévue par les nouveaux articles L. 716-4-3, L. 716-4-5 et L. 716-2-3 du CPI à titre de sanction du défaut d'exploitation de la marque.

À cet égard, la plus grande sévérité de l'irrecevabilité comparativement à la déchéance apparaît tant sur la forme (l'irrecevabilité intervenant en amont et plaçant donc l'exploitation de la marque en tant que prérequis de l'action) que sur le fond, puisque le demandeur à la contrefaçon ou à la nullité sera soumis à une double contrainte d'usage. Il sera en effet irrecevable s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa marque, à la fois dans les 5 ans précédant son action et dans les 5 ans précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure, l'obligeant donc à faire valoir des preuves d'usage bien plus anciennes que ce à quoi il était jusque-là habitué au regard de la seule sanction de la déchéance.


Ainsi, parmi les différentes sanctions potentielles visant au respect de la fonction des droits de propriété intellectuelle, la déchéance se situe donc à mi-chemin, à la fois dissuasive, mais mesurée, en particulier depuis que la CJUE en a rappelé ses limites en autorisant le titulaire déchu à demander réparation pour les actes antérieurs à la déchéance.

Dans cette hypothèse, la question demeure toutefois de savoir si, en pratique, le titulaire de la marque ne va pas payer sa non-exploitation au prix fort lorsqu'il s'agira d'établir son préjudice dédommageable.

II. Les conséquences concrètes de la non-exploitation de la marque sur la réparation de la contrefaçon

L'arrêt de la CJUE porte le germe de la réponse à la question des conséquences concrètes de la non-exploitation de la marque sur la réparation de la contrefaçon ici posée.

En effet, bien qu'acceptant le principe d'une indemnisation, la CJUE indique que l'absence d'exploitation constituera un « élément important à prendre en compte », non seulement pour déterminer l'étendue du préjudice, mais plus encore l'existence même de celui-ci²², envisageant donc

 Bien que nombreux soient ceux qui coiffent le brevet d'une obligation d'exploitation, force est de reconnaître que cette obligation est bien moins forte qu'en matière de marque.

15. Décret n° 53-970 du 30 sept. 1953 modifiant et complétant la loi du 5 juill. 1844 sur les brevets d'invention et instituant des licences dites obligatoires : JO 1954, 30 avr. 1954, n° 10, p. 233.

16. V. notam. E. Berthet, Protection des médicaments : à la recherche de l'équilibre entre droit des brevets et droits de la collectivité : *Lamy*, juin 2017.

17. CA Rennes, 12 juill. 1972 : *PIBD* 1973, n° 95, III, 4 ; TGI Paris, 6 juin 1973 : *PIBD* 1973, n° 109, III, 240 ; décisions citées dans J.M. Salamolard, *La licence obligatoire en matière de brevets d'invention – étude de droit comparé*, Librairie Droz, Genève, 1978, p. 98.

18. Décret du 30 sept. 1953 préc.

19. J. Raynard, E. Py, P. Trefigny, *Propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, §329 ; J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, LGDJ, 2013, §378 s. ; INPI, *Que se passe-t-il lorsqu'un brevet n'est pas exploité ?*, Foire aux questions, disponible à < <https://www.inpi.fr/fr/faq/que-se-passe-t-il-lorsqu-un-brevet-n-est-pas-exploite> >.

20. V. dans le même sens J. Azéma : « La fonction du brevet est d'encourager la recherche en offrant aux inventeurs une protection temporaire de leur invention, en contrepartie de sa révélation et de sa publication et, à un moindre degré, de son exploitation » : J. Azéma, *L'abus dans l'obtention du droit de brevet : l'exemple des médicaments génériques* : *Prop. industr.* n° 10, oct. 2010, dossier 7, points 9 s.

21. V. notam. TGI Paris, 3^e ch., 1^{er} sect., 6 oct. 2009, RG n° 07/16446, *Teva c/ Sepracor* ; TGI Paris, 5 juill. 2011, RG n° 11/55014, *AstraZeneca c/ Ethypharm* ; TGI Paris, 3^e ch., 1^{er} sect., 9 nov. 2010, RG n° 09/12713, *Merck c/ Teva*, confirmé par CA Paris, pôle 5-2, 30 janv. 2015, RG n° 10/23603, *Merck c/ Teva* ; TGI Paris, 15 mars 2016, RG n° 16/51152, *Sté Ono Pharmaceutical co. Ltd, Sté Bristol-Myers Squibb Company et al. c/ SAS MSD France, SAS Schering-Plough*.

22. Point 47 de l'arrêt.

clairement l'hypothèse où aucun préjudice ne saurait être caractérisé.

Concrètement, en cas d'inexploitation de la marque, et sauf à prouver que la contrefaçon puisse justifier le défaut d'exploitation²³, les chefs de préjudice tenant au manque à gagner et à la perte subie par le titulaire de la marque ainsi qu'aux bénéfices réalisés par le contrefacteur²⁴ seront certainement écartés.

Le préjudice réclamé en vertu de l'article L. 716-14 du CPI devrait donc se limiter, en théorie, à l'atteinte au droit de propriété et au préjudice moral²⁵, normalement requis sous la forme d'une somme forfaitaire telle que prévue au deuxième alinéa du même article, somme se devant d'être « supérieure 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 ».

La jurisprudence montre que les sommes allouées à ce titre pour les marques déchues²⁶ ou à tout le moins non exploitées²⁷ sont minimales : ce montant diminue au fur et à mesure que s'écoulent les jours rapprochant le titulaire de la déchéance potentielle, pour finir par être dérisoire lorsque le couperet de la déchéance tombe.

Le « chantage à la déchéance » constitue donc une arme redoutable, à l'opposé de celui à la licence obligatoire pour défaut d'exploitation en matière de brevet qui ne fait peur à personne (et certainement pas au breveté), d'une part, car ces dispositions ne sont quasiment jamais mises en œuvre, et d'autre part, parce qu'en tout état de cause, elles ne riment ni avec expropriation ni avec privation de redevances.

C'est donc avec succès que les brevetés non exploitants (directement ou indirectement) sollicitent, sur la base de la disposition similaire de l'article L. 615-7 du CPI, des redevances conséquentes, évaluées sur la base du taux moyen de licence du secteur considéré, sans que la non-exploitation de leur titre ne vienne interférer sur ce calcul²⁸.

L'application des nouveaux textes issus de la directive (UE) 2015/2436 prônant plus que jamais l'exploitation de la marque^{29,30} et usant de divers outils en vue de sanctionner les titulaires indisciplinés (procédure rapide d'action en déchéance à titre principal devant l'INPI exempte de démonstration d'intérêt à agir³¹, irrecevabilité du demandeur à l'action en nullité et en contrefaçon en l'absence d'usage sérieux³²) confirme que l'histoire va dans le sens d'un dédommagement *a minima* des titulaires non exploitants.

Les futurs Monsieur Buob devraient donc s'y reprendre à deux fois avant d'entamer (ou de poursuivre) une action qui, *in fine*, et en tenant compte des

frais exposés pour leur défense, au mieux ne leur rapportera rien, ou au pire leur coûtera.

À l'heure du nécessaire désengorgement de nos tribunaux, il est de notre responsabilité à tous d'inviter les futurs Monsieur Buob, non pas nécessairement au renoncement, mais à la recherche d'une médiation raisonnable et à la réservation de leurs ressources à des victoires fécondes.

« Le « chantage à la déchéance » constitue donc une arme redoutable, à l'opposé de celui à la licence obligatoire pour défaut d'exploitation en matière de brevet qui ne fait peur à personne (et certainement pas au breveté) »

23. Ce que l'avocat général de la CJUE envisage au point 75 de ses conclusions : « Comme l'a relevé la Commission lors de l'audience, il n'est pas exclu que, dans certains cas, les actes contrefaisants commis au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque aient contribué à dissuader son titulaire de l'exploiter ou en aient entravé un usage sérieux, sans cependant arriver à constituer un motif légitime de non-usage empêchant, au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, la déchéance » : concl. de l'avocat général, 18 sept. 2019, aff. C-622/18, AR c/ Cooper International Spirits LLC et autres.

24. CPI, art. L. 716-14, al. 1 et 3.

25. CPI, art. L. 716-14, al. 2.

26. CA Paris, 4^e ch., sect. B, 5 juin 1998, RG n° 94/28160, SCI Cauchoise Tour d'Argent c/ SA La Tour d'Argent, SCI La Tour d'Argent (30 000 francs) et CA Paris, 4^e ch., sect. B, 16 juin 2000, RG n° 98/21031, M. X c/ Sté Forma Clean, GIE (50 000 francs).

27. TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 12 oct. 2018, RG n° 16/14816, SAS Juste A Temps c/ X, SAS Market Office (4 000 euros).

28. CA Paris, pôle 5-1, 16 mai 2012, RG n° 0901558, Eurl Evac, Evac Oy c/ Sté Jets As (40 000 euros) ; TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 16 sept. 2009, RG n° 00/07925, Hager Security, Atral System c/ SA Cedom, Sté Leroy Merlin France (1 064 806 euros).

29. Consid. 31 et 32 de ladite dir.

30. Consid. 31 : « Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché [...] » ; consid. 32 : « [...] une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée [...] ».

31. CPI, art. L. 716-3.

32. CPI, art. L. 716-4-3 et L. 716-2-3 préc.