

La transposition française du « Paquet Marques »

Jeudi 16 mai 2019



Introduction (1/2)

➤ Le « Paquet Marques »

Une réforme globale adoptée
par le Parlement européen
le 15 décembre 2016



Objectif : harmoniser et moderniser le droit des marques au sein de l'UE,
à travers deux instruments :

- ✓ le règlement 2015/2424 entré en vigueur le 23 mars 2016 ; codifié et remplacé par le règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
- ✓ la directive 2015/2436 : obligation de transposition dans un délai de 3 ans (sauf certaines dispositions qui bénéficient d'un délai de 7 ans)

Introduction (2/2)

➤ La mise en œuvre progressive de la réforme

La marque de l'UE a été réformée

Un règlement entré en vigueur depuis plus de trois ans

Des décisions ont été rendues sur les principaux points de la réforme

La marque FR, sur le point de l'être

Obligation de transposition de la directive avant janvier 2019, déjà transposée dans de nombreux Etats membres

Un projet de transposition en droit français rendu public en février 2019

✓ Une vision globale des changements à intervenir

Sommaire

- I. Présentation globale de la réforme
- II. Les oppositions et les actions en invalidation et déchéance devant l'INPI
- III. Vision prospective des nouvelles stratégies contentieuses
- IV. Les changements quant à l'obligation d'usage de la marque

Your World First

C/M/S/ Francis Lefebvre
Avocats

I. Présentation globale de la réforme

Par Sabine Rigaud, avocat

I. Présentation globale de la réforme

A/ Calendrier de la réforme

B/ Principales controverses du projet

C/ Conditions de validité de la marque

D/ Les actes couverts par l'action en contrefaçon

E/ Procédure de renouvellement

I. A/ Calendrier de la réforme

- 14 janvier : délai fixé dans la directive pour la transposition en droit interne
- 15 février : publication du projet de transposition
- 15 février au 20 mars : consultation ouverte par la Direction générale des entreprises à destination des professionnels du secteur
- Juin - juillet 2019 : texte définitif attendu

I. B/ Principales controverses du projet (1/4)

➤ Divergences entre les termes de la directive et la transposition française : les motifs absolus de refus ou de nullité

Texte directive – article 4

1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
 - b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
 - c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, **dans le commerce**, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, **ou d'autres caractéristiques de ceux-ci** ;
 - d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
 - e) les signes constitués exclusivement :
 - i. par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit ;
 - ii. par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;
 - iii. par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.

Proposition de transposition – L.711-2

Ne peuvent être adoptés comme marque :

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque en application de l'article L. 711-1 ;
- b) les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ;
- c) les signes qui sont composés exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner 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 de service ;
- d) les signes qui sont composés exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- e) les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou conférant au produit une valeur substantielle.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Il peut, dans les cas prévus aux b, c et d, être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

I. B/ Principales controverses du projet (2/4)

➤ Divergences entre les termes de la directive et la transposition française : forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

Texte directive – article 9

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services **pour lesquels la marque postérieure a été utilisée**, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.

2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 du présent article s'applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l'article 5, paragraphe 4, point a) ou b).

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Proposition de transposition – L.716-2-8

Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-4, 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.

I. B/ Principales controverses du projet (3/4)

➤ Divergences entre les termes de la directive et la transposition française : non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

Texte directive – article 46

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.
2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
3. En l'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.
4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Proposition de transposition – L.716-2-3

Est rejetée la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans qui ne peut rapporter la preuve, sur requête du titulaire de la marque postérieure, que pendant la période de cinq ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article L.714-5, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Lorsque la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq années à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure doit également prouver, sous peine de rejet de sa demande, que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, 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 et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.

I. B/ Principales controverses du projet (4/4)

- Divergences entre les termes de la directive et le texte français
- Exclusivité de la voie administrative, notamment quant à son caractère potentiellement anticonstitutionnel
- Complexité des voies de recours devant la Cour d'appel, notamment l'assignation à jour fixe par voie d'huissier
- Absence de garanties suffisantes lors des procédures devant l'INPI, notamment quant à :
 - l'indépendance ;
 - la collégialité des décisions ;
 - la spécialisation du personnel.

I. C/ Conditions de validité de la marque (1/11)

➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (1/6)

LES TEXTES

Selon l'ancien texte, pouvaient
« *constituer des marques
tous les signes susceptibles d'une
représentation graphique* ».

Article 3 directive 2015/2436

Peuvent constituer des marques tous les
signes propres à être représentés « *dans le
registre national des marques de façon
claire, précise, distincte, facilement
accessible, intelligible, durable et
objective* ».

Article 2 directive 2008/95/CE

Tout signe pourra constituer une marque s'il peut
être représenté « *dans le registre des marques de
l'Union européenne d'une manière qui permette
aux autorités compétentes et au public de
déterminer précisément et clairement l'objet
bénéficiant de la protection conférée à leurs
titulaires* ».

Projet de transposition

I. C/ Conditions de validité de la marque (2/11)

➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (2/6)

NOUVEL ARTICLE R.712-3-1

Lorsque la marque porte sur l'un des types énumérés aux 1° à 10°, elle est accompagnée d'une indication qui concorde avec la représentation de la manière suivante :

- (...)
- 3° S'agissant d'une marque de forme consistant en, ou s'étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence, celle-ci est représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, ou par une reproduction photographique ;
- (...)
- 6° S'agissant d'une marque de couleur, en ce qu'elle concerne exclusivement :
 - a) Une couleur unique sans contours, celle-ci est représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d'identification généralement reconnu ;
 - b) Une combinaison de couleurs sans contours, celle-ci est représentée par une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée et une indication de ces couleurs par référence à un code d'identification généralement reconnu ;
- 7° S'agissant d'une marque sonore composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons, celle-ci est représentée par un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale ;
- 8° S'agissant d'une marque de mouvement consistant en, ou s'étendant à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, celle-ci est représentée par un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position ;
- 9° S'agissant d'une marque multimédia consistant en, ou s'étendant à, une combinaison d'image et de son, celle-ci est représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son ;
- 10° S'agissant d'une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques, celle-ci est représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet.

La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.

Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

I. C/ Conditions de validité de la marque (3/11)

➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (3/6)

EN RESUME

- L'exigence de représentation graphique remplacée par une exigence de représentation précise et claire :
 - consécration de la jurisprudence de la CJUE imposant une représentation « *claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective* », Sieckmann, Libertel, Shield Mark ;
 - ouverture explicite de la protection à des marques atypiques : marque sonore, de mouvement, multimédia, hologramme, etc.

EN PRATIQUE

- Une adaptation de l'EUIPO aux nouveaux supports technologiques
- Une incertitude sur la capacité de ces nouveaux types de signes à exercer la fonction de marque
- Des difficultés pratiques, partiellement levées par le règlement d'exécution

I. C/ Conditions de validité de la marque (4/11)

➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (4/6)

Les précisions apportées par le règlement d'exécution 2018/626 du 5 mars 2018

Type de marque	Description requise?	Format requis
Marque verbale	Non	S.O.
Marque figurative	Non	JPEG
Marque de forme	Non	JPEG OBJ STL X3D
Marque de position	Facultatif (auparavant obligatoire)	JPEG
Marque de motif	Facultatif	JPEG
Marque de couleur <i>(couleur unique)</i>	Non	JPEG
Marque de couleur <i>(combinaison de couleurs)</i>	Facultatif <i>(auparavant obligatoire)</i>	JPEG
Marque sonore	Non	JPEG MP3 <i>(max 2 Mo)</i>
Marque de mouvement	Facultatif <i>(auparavant obligatoire)</i>	JPEG MP4 <i>(max 20 Mo)</i>
Marque multimédia	Non	MP4 <i>(max 20 Mo)</i>
Marque hologramme	Non	JPEG MP4 <i>(max 20 Mo)</i>

Source : EUIPO

I. C/ Conditions de validité de la marque (5/11)

➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (5/6)

LA JURISPRUDENCE

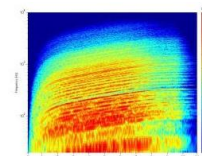
– Marques de couleur :

- cour d'appel de Lyon, 17 mai 2018, n°12/03823, maintien de la marque ;
- ch. de recours EUIPO, 15 nov. 2018, R 1433/2018-4, rejet de la marque ;
- TUE, 27 sept, 2018, T-595/17, rejet de la marque.



– Marques sonores :

- l'EUIPO accepte les séquences sonores, même courtes ;
- toutefois, ch. de recours EUIPO, 20 sept. 2018, R 157/2018-2, refus d'enregistrement d'un son « *qui évoque le bruit d'un moteur à combustion* » en ce qu'il ne permet au public concerné d'être identifié comme l'indicateur de l'origine commerciale des produits désignés, à savoir des véhicules terrestres électriques.



I. C/ Conditions de validité de la marque (6/11)

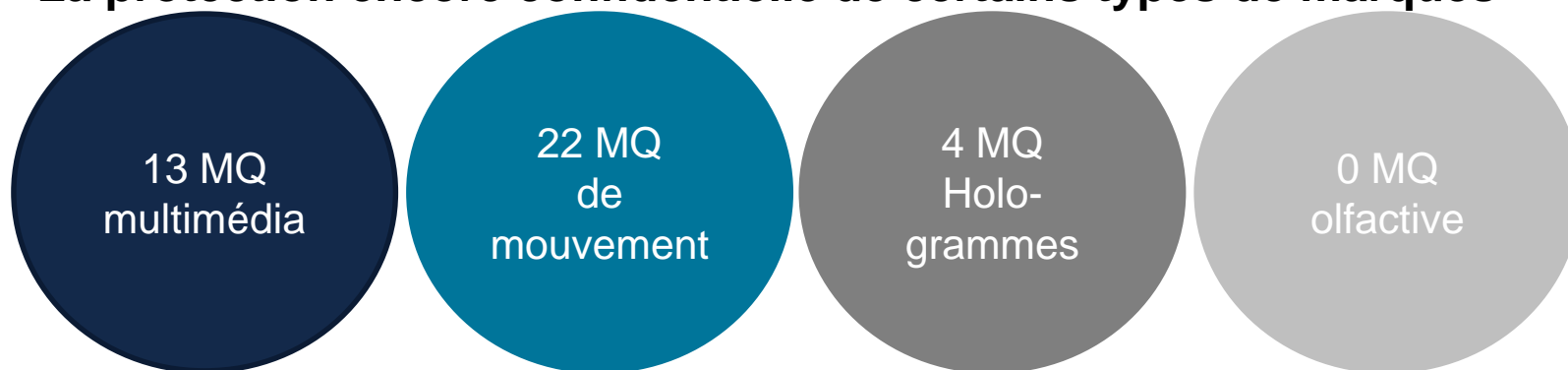
➤ La suppression de l'exigence de représentation graphique (6/6)

LA JURISPRUDENCE

- **Marques de mouvement, multimédia, hologramme :**
 - EUIPO, 7 sept. 2018 : renonciation à l'enregistrement de la séquence ;
 - sont en revanche acceptés à l'enregistrement un logo animé, une mascotte en mouvement, etc.
- ➔ Evaluation de la capacité du signe à exercer la fonction de marque



- **La protection encore confidentielle de certains types de marques**



Parmi les marques de l'UE enregistrées au 1^{er} mai 2019

I. C/ Conditions de validité de la marque (7/11)

➤ Le libellé des produits et services

R.712-3-2 nouveau :

« Les produits et les services **sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision** pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.

Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.

L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.

L'appartenance des produits et services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

Les modalités de désignation et de classification des produits et services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. »

➔ Exigence de clarté et de précision des libellés

➔ Consécration de la jurisprudence IP Translator (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10)

I. C/ Conditions de validité de la marque (8/11)

➤ Article L.711-2 (1/2)

Article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (actuel)

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) **les signes** ou dénominations **qui**, dans le langage courant ou professionnel, **sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service**
- b) **les signes ou dénominations pouvant servir à désigner 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 de service ;
- c) **les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.**

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.»

Article L.711-2 du projet de transposition (envisagé)

~~Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.~~

~~Sont dépourvus de caractère distinctif :~~

Ne peuvent être adoptés comme marque :

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque en application de l'article L. 711-1 ;
- b) ~~les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;~~
les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ;
- c) ~~les signes ou dénominations qui sont composés 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 de service ;**
- d) ~~les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.~~ **Les signes qui sont composés exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;**
- e) les signes constitués exclusivement par la forme **ou une autre caractéristique**, imposée par la nature même du produit, **nécessaire à l'obtention d'un résultat technique** ou conférant au produit sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Il peut, dans les cas prévus aux b, c et d, sauf dans les cas prévu au e, être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »

I. C/ Conditions de validité de la marque (9/11)

➤ **Article L.711-2 (2/2)**

➔ Consécration de la distinctivité autonome.

➔ Extension du champ d'application de la disposition relative à l'exclusion des signes « *constitués exclusivement par la forme* » aux signes « *constitués exclusivement par une autre caractéristique* ».

- Un son, une odeur, une couleur seront donc refusés à l'enregistrement :
 - ✓ s'ils concourent à l'obtention d'un résultat technique ;
 - ✓ s'ils sont imposés par la nature même du produit ;
 - ✓ s'ils donnent sa valeur substantielle au produit.

Exemple : l'odeur d'un parfum qui donne sa valeur substantielle au produit.

I. C/ Conditions de validité de la marque (10/11)

➤ Article L.711-3 (1/2)

Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (actuel)

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Article L.711-3 du projet de transposition (envisagé)

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe :

a) exclu **de l'enregistrement en application de par** l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce **à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;**

b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont ~~l'utilisation~~ **l'usage** est légalement interdite ;

c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

d) exclu de l'enregistrement en application de la législation française, de l'Union européenne ou d'accords internationaux prévoyant la protection **des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;**

e) consistant en la dénomination **d'une variété végétale antérieure, enregistrée** conformément à la législation française, de l'Union européenne ou d'accords internationaux prévoyant la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, si la marque porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

f) **dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. »**

I. C/ Conditions de validité de la marque (11/11)

➤ **Article L.711-3 (2/2)**

➔ **Des nouveaux motifs de rejet**

- 1) Appellations d'origine
- 2) Indications géographiques
- 3) Mentions traditionnelles pour les vins
- 4) Spécialités traditionnelles garanties
- 5) Dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées

➔ **Le dépôt de mauvaise foi**

- Faculté de transposition (article 4§2 de la directive)
- Pas de transposition de cette option dans le projet : la mauvaise foi n'est pas un motif de rejet (article L.712-7 nouveau) mais reste un motif de nullité (L.714-3 nouveau).

I. D/ Les actes couverts par l'action en contrefaçon (1/3)

L.713-3-2

Article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle (actuel)

→ Aux termes de l'article L.713-2 CPI (version actuelle), les actes susceptibles d'être interdits sont les suivants :

- la reproduction ;
- l'usage ;
- l'apposition ;

« même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" » ;

- la suppression ou la modification.

Articles L.713-2 et L.713-3-2 du projet de transposition (envisagé)

→ L'article L.713-2 CPI envisagé renvoie à une notion générale d'« usage »

→ Un nouvel article serait créé : article L.713-3-2 nouveau dresse une liste **non exhaustive** des actes interdits :

- l'apposition ;
- l'offre des produits, leur mise sur le marché, leur détention à ces fins sous la marque, l'offre ou la fourniture des services sous la marque ;
- l'importation ou l'exportation ;
- **l'usage de la marque comme nom commercial ou dénomination sociale ;**
- **l'usage de la marque dans les papiers d'affaires et la publicité ;**
- **l'usage de la marque dans des publicités comparatives en violation des dispositions du code de la consommation ;**
- **la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ;**
- **l'introduction sur le territoire national et dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique ;**

« même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" » ;

- transposition imparfaite : ajouts par rapport à la directive :
 - ✓ « suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée ». (CJUE, 25 juill. 2018, aff. C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et a. e/ Duma Forklifts NV) ;
 - ✓ ces actes sont interdits mêmes avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

I. D/ Les actes couverts par l'action en contrefaçon (2/3)

L.713-3-2 – Focus sur certains actes

Usage de la marque
comme nom
commercial
/dénomination sociale
(L.713-3-2 4°)

- **Consécration textuelle de la jurisprudence CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, Céline**
Selon laquelle l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Usage d'une marque
dans une publicité
comparative illicite
(L.713-3-2 6°)

- **Consécration textuelle de la jurisprudence CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 Holdings Ltd**
« *L'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s'analyse comme un usage pour les produits ou les services* mêmes de l'annonceur, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104. Un tel usage **est donc susceptible d'être interdit**, le cas échéant, en vertu desdites dispositions » « [toutefois] **le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1 [de la directive 84/450/CE], d'un signe identique ou similaire à sa marque.** »
- **TGI Paris, 28 octobre 2016, n° 15/01227 ; CA Paris, 22 juin 2005, n° 2005-280876**

Transit (L.713-3-2 8°
et L.716-4-3)

- **Renversement de la charge de la preuve par rapport aux exigences de la jurisprudence Philips et Nokia (CJCE, 1^{er} décembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09)**
Selon cette décision, les autorités douanières ne peuvent procéder à une retenue sur des marchandises en transit externe ou en entrepôt que si elles disposent d'indices concrets que les marchandises non communautaires font ou sont sur le point de faire l'objet d'un « *acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l'Union, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité* ».
Afin de circonscrire l'obligation d'apporter la preuve du risque de détournement, il est désormais prévu que le titulaire d'une marque peut empêcher le transit. Toutefois, le droit d'interdire l'introduction des produits dans le territoire européen de protection cesse si le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

I. D/ Les actes couverts par l'action en contrefaçon (3/3)

L.713-3-2

➔ Extension de l'action en contrefaçon à certains actes préparatoires :
article L.713-3-3 nouveau :

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

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

➔ A la différence du droit des brevets, la connaissance des finalités est indifférente.

I. E/ La procédure de renouvellement (1/2)

LE TEXTE

Article R.712-24 du Code de propriété intellectuelle

« (...)La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée **au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection** et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Toutefois, la déclaration peut être encore être présentée ou la redevance acquittée **dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection**, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai (...).

Article R.712-24 du projet de transposition

« Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Institut et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement. (...)

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée **au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement**, et être accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

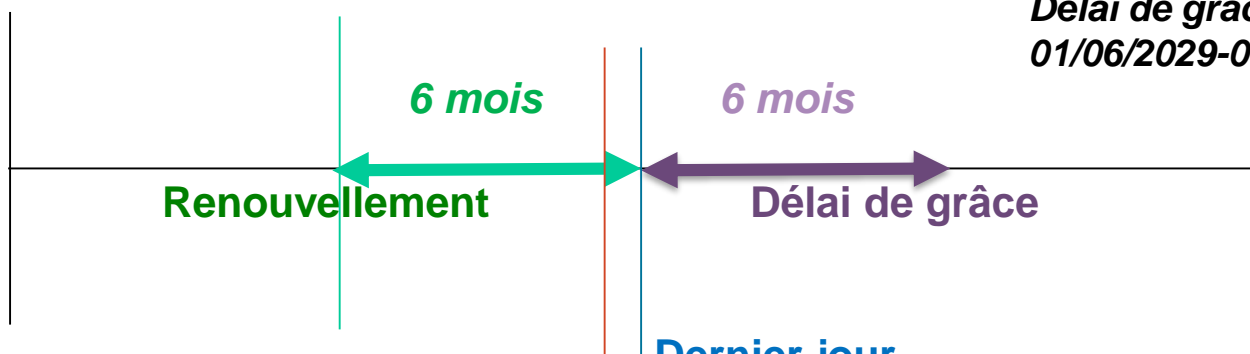
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée **dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement**, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai (...).

I. E/ La procédure de renouvellement (2/2)

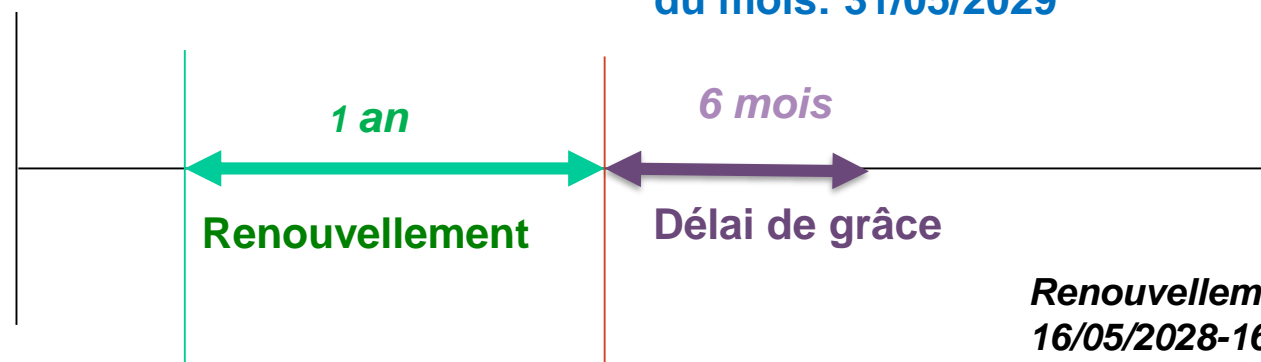
Dépôt 16/05/2019

Expiration + 10 ans
16/05/2029

Renouvellement :
30/11/2028-31/05/2029
Délai de grâce :
01/06/2029-01/12/2029



Dernier jour
du mois: 31/05/2029



Renouvellement :
16/05/2028-16/05/2029
Délai de grâce :
17/05/2029-17/11/2029



II. Les oppositions et les actions en invalidation et déchéance devant l'INPI

Par José Monteiro, of counsel

II. Les oppositions et les actions en invalidation et déchéance devant l'INPI

A/ Procédure d'opposition

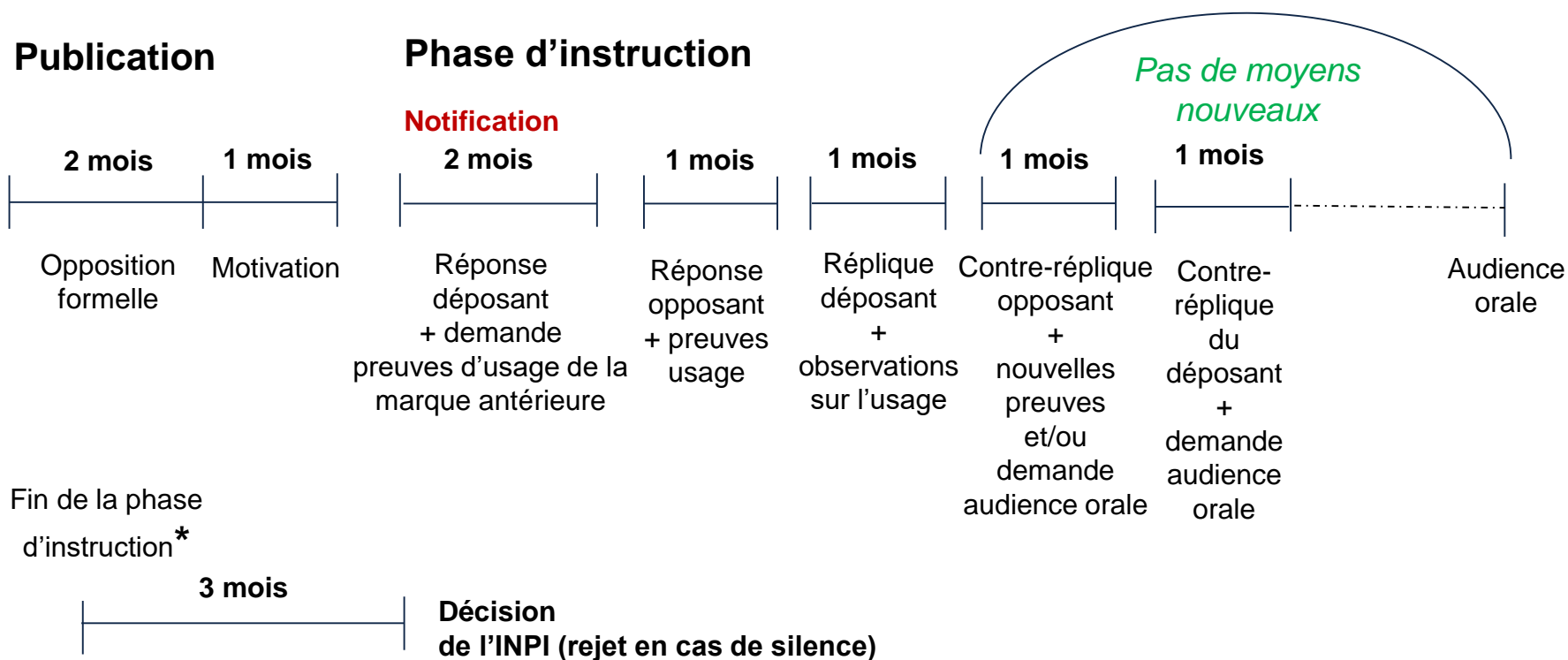
B/ Procédure en invalidation et déchéance

II. A/ Procédure d'opposition (1/5)

- **Modifications concernant la procédure d'opposition** (art. L.712-4 et 5 et R.712-13 à 20)
 - **Délai inchangé** : 2 mois à compter de la publication de la demande
 - **Nouveaux droits pouvant servir de base à l'opposition** :
 - une marque (enregistrée) bénéficiant d'une renommée ;
 - une marque protégée dans un pays étranger (si la demande française est le fait de l'agent ou représentant non autorisé du titulaire de cette marque) ;
 - une dénomination sociale ou raison sociale (s'il existe un risque de confusion) ;
 - une Indication Géographique Protégée ;
 - le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale.
 - ➔ Nouveau : une opposition peut être fondée sur la base de plusieurs droits appartenant au même titulaire.
- **Personnes pouvant faire opposition** :
 - le titulaire d'un droit admis à faire opposition ;
 - le licencié exclusif d'une marque si le contrat de licence ne l'interdit pas.

II. A/ Procédure d'opposition (2/5)

➤ Organisation et déroulement de la procédure d'opposition (art. R.712-16-1)



*la dernière partie ne répond pas /
ne demande pas d'audience orale /
date de l'audience

II. A/ Procédure d'opposition (3/5)

➤ **Suspension de la procédure d'opposition (art. R.712-17)**

– **La procédure d'opposition est suspendue :**

- lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement ;
- en cas de demande de nullité, déchéance ou revendication de propriété ou cession de la marque ou de contestation du droit sur lequel elle est fondée ;
- sur demande conjointe des parties (pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois) ;
- à l'initiative de l'INPI dans l'atteinte d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige.

II. A/ Procédure d'opposition (4/5)

➤ **Clôture de la procédure d'opposition** (art. R.712-18)

– **L'opposition est clôturée :**

- en cas de retrait ou lorsque l'opposant n'a plus de qualité à agir ;
- lorsqu'elle est devenue sans objet par suite d'un accord ;
- la demande d'enregistrement a été rejetée ou a été retirée ;
- ou encore lorsque le droit antérieur a cessé de produire des effets ;
- lorsque dans le cadre d'une opposition fondée sur une demande d'enregistrement, l'opposant n'a pas requis la reprise de la procédure dans le délai de six mois à compter de la publication de l'enregistrement.

➡ Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle est clôturée ou réputée non fondée uniquement vis-à-vis de ce droit.

II. A/ Procédure d'opposition (5/5)

- **Recours à l'encontre de la décision de l'INPI en matière d'opposition**
- Les recours à l'encontre des décisions de l'INPI en matière d'opposition sont des recours en annulation (comme c'est le cas aujourd'hui)
- Délai : un mois
- La Cour d'appel compétente est celle du domicile du demandeur
- **Nouveau** : le recours par voie électronique semble désormais possible à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI tant en matière d'opposition que de rejet d'une demande d'enregistrement pour motifs absolus (**Cass. com., 13 mars 2019, n° 17/10861, Go Sport**)
- L'enregistrement d'une demande d'enregistrement demeure toujours possible nonobstant le fait qu'elle fasse l'objet d'opposition, lorsque cet enregistrement est nécessaire afin que le déposant puisse protéger sa marque à l'étranger.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (1/12)

- **Les nouvelles procédures en invalidation d'une marque enregistrée et déchéance pour non usage**
- Dans le débat exclusivité des **Offices v/ compétence partagée**, quelles sont :
 - les préconisations de la directive 2015/2436 ? ;
 - les solutions en vigueur ou envisagées dans les principaux Etats membres ? ;
 - et les positions exprimées par les principaux acteurs économiques et parties intéressées (français).

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (2/12)

- **La nouvelle procédure en invalidation : la solution envisagée par le projet d'ordonnance** (art. L.716-1 et 2)
 - Les demandes en nullité d'une marque enregistrée, fondées sur une motif de distinctivité ou d'atteinte à un droit antérieur sont formées devant l'INPI :
 - par toute personne physique ou morale ayant la capacité d'ester en justice lorsque le demande est fondée sur un motif absolu ;
 - par le titulaire du droit antérieur si la demande est fondée sur un motif relatif ;
 - une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs ou viser plusieurs droits antérieurs sous réserve, dans ce cas, qu'ils appartiennent au même titulaire ;
 - les décisions d'annulation ont un effet absolu et peuvent n'affecter qu'une partie de l'enregistrement.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (3/12)

➤ **L'action en invalidation et déchéance : contenu de la demande**

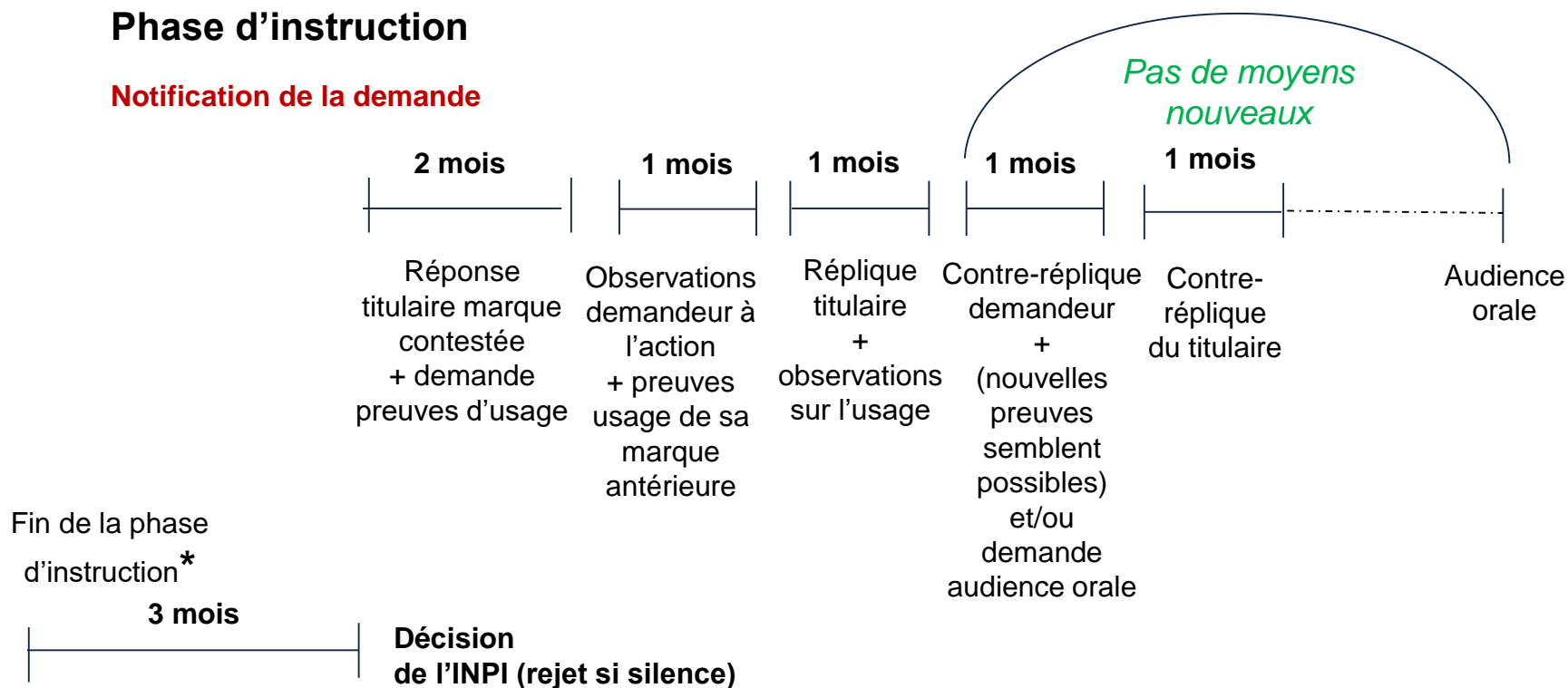
La demande en nullité ou déchéance comprend, outre l'identité du demandeur et les références de la marque litigieuse et des produits en cause, lesquels ne peuvent pas être étendus ou modifiés en cours de procédure ainsi que l'exposé des moyens sur lesquels est fondée la demande.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (4/12)

➤ Déroulement de la procédure en nullité (art. R.716-12)

Phase d'instruction

Notification de la demande



* la dernière partie ne répond pas /
ne demande pas d'audience orale /
ou date de l'audience

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (5/12)

➤ **La nouvelle procédure en invalidation (pour motifs relatifs) : incidence de l'usage de la marque antérieure (art. L.716-2-3)**

La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, **est rejetée lorsque celui-ci ne peut pas apporter la preuve que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux** pour les produits invoqués à l'appui de la demande, pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité.

En outre **lorsque la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq années à la date de dépôt de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure doit également prouver, sous peine de rejet de sa demande, que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans précédant la date de dépôt de cette marque, pour les produits ou les services mis en cause dans sa demande.**

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (6/12)

➤ **La procédure en invalidation : fins de non-recevoir** (art. L.716-2-4)

La demande en nullité fondée sur une marque antérieure est rejetée lorsque le demandeur ne peut pas établir que, **à la date du dépôt la marque antérieure**, susceptible d'être annulée pour défaut de caractère distinctif, avait acquis un tel caractère.

La demande en nullité fondée sur le grief **d'imitation illicite** de la marque antérieure est rejetée si le demandeur ne peut pas établir que, **à la date du dépôt de la 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.

La demande en nullité fondée sur une **marque bénéficiant d'une renommée**, est rejetée si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (7/12)

➤ **Suspension de la procédure d'invalidation** (art. R.716-6)

– **La procédure d'invalidation est suspendue :**

- lorsque l'action est fondée sur une demande d'enregistrement ;
- en cas de demande de nullité, déchéance ou revendication de propriété ou cession de la marque ou de contestation du droit sur lequel elle est fondée ;
- sur demande conjointe des parties (pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois) ;
- à l'initiative de l'INPI dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (8/12)

➤ **Clôture de la procédure en nullité ou déchéance (art. R.716-7)**

– **La procédure en nullité ou déchéance est clôturée :**

- en cas de retrait ou lorsque le demandeur n'a plus de qualité à agir ;
- lorsqu'elle est devenue sans objet par suite d'un accord ;
- la marque ou le droit contesté ont été rejetés, retirés ou ont cessé de produire des effets ;
- lorsque l'action est fondée sur une demande d'enregistrement et le demandeur n'a pas requis la reprise de la procédure dans le délai de six mois à compter de la publication de l'enregistrement.

➔ Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs elle est clôturée ou réputée non fondée uniquement vis-à-vis de ce droit.

➔ La partie gagnante dans une procédure en invalidation ou déchéance peut demander l'allocation d'une somme forfaitaire en remboursement de ses frais.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (9/12)

➤ L'action en invalidation (suite et fin ?)

– **Prescription de l'action (art. L.716-2-6 et L.712-2-7) :**

- sans préjudice des articles L.716-2-7 et L.716-2-8, l'action en nullité de la marque n'est soumise à aucun délai de prescription ;
- la demande en nullité fondée sur les dispositions de l'article 6 bis de la CUP se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement (sauf mauvaise foi).

– **Forclusion par tolérance (art. L 716-2-8) :**

- le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure 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.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (10/12)

➤ **La nouvelle procédure en déchéance pour non usage** (art. L.716-3)

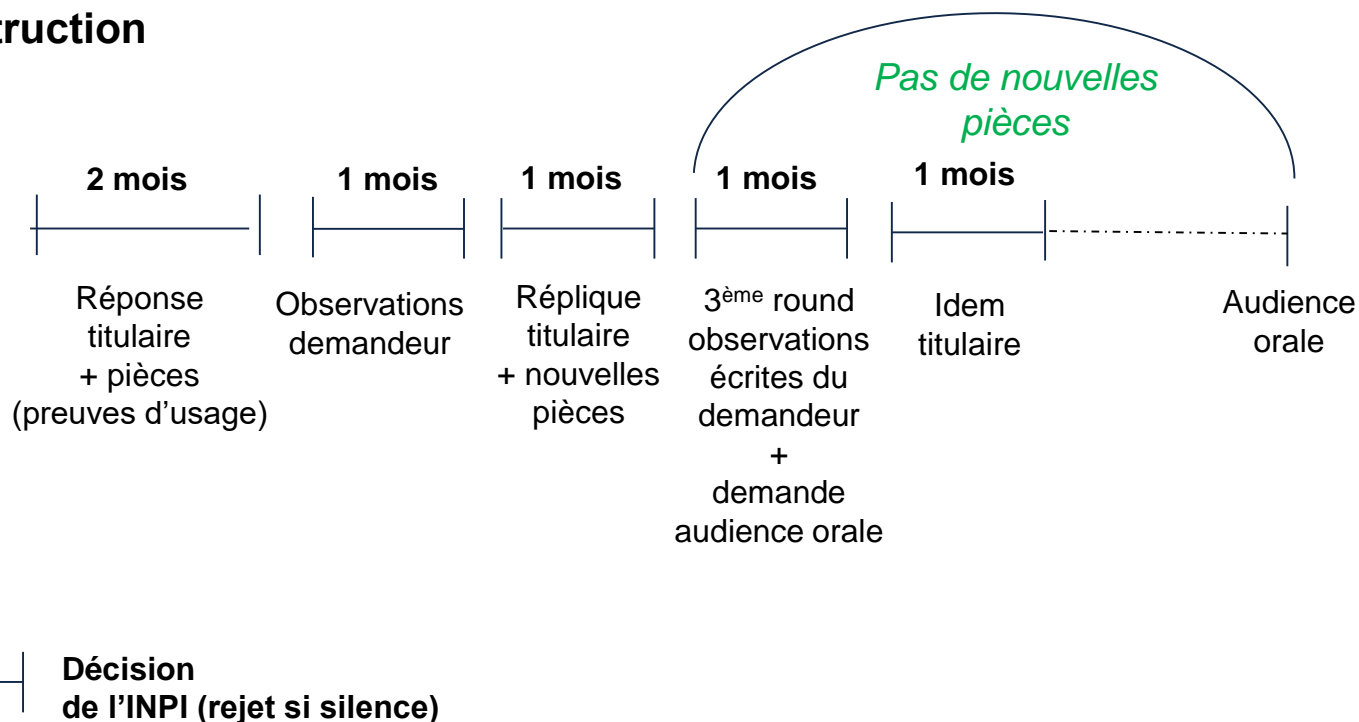
- Les demandes en déchéance et dégénérescence d'une marque enregistrée sont formées devant l'INPI :
 - par toute personne ayant la capacité d'ester en justice ;
 - la demande peut porter sur une partie ou la totalité des produits/services ;
 - l'usage sérieux commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans 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, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ;
 - elle a un effet absolu.

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (11/12)

➤ Déroulement de l'action en déchéance (art. R.716-13)

Phase d'instruction

Notification



* la dernière partie ne répond pas /
ne demande pas d'audience orale /
ou date de l'audience

II. B/ Procédure en invalidation et déchéance (12/12)

- **Les actions en invalidation et déchéance : recours à l'encontre des décisions de INPI**
 - Les recours à l'encontre des décisions de l'INPI en matière d'invalidation et déchéance/dégénérescence sont des recours en réformation (art. L.414-4-1)
 - La Cour d'appel compétente est celle du domicile de la personne qui forme le recours ou la CA de Paris si celle-ci demeure à l'étranger (art. R.411-19 et 19-1)
 - Délai un mois
 - L'INPI n'est pas partie à l'instance (mais présente des observations)
 - Représentation par avocat obligatoire pour les deux parties dans les recours concernant les actions en déchéance et invalidation mais facultatif dans les recours sur opposition



III. Vision prospective des nouvelles stratégies contentieuses

Par Sabine Rigaud, avocat

III. Vision prospective des nouvelles stratégies contentieuses (1/2)

- Si la compétence de l'INPI en matière de nullité, déchéance et opposition est partagée avec l'autorité judiciaire, de nouvelles stratégies de forum-shopping se développeront :
 - preuve de l'intérêt à agir devant l'INPI par rapport aux juridictions civiles ;
 - délais de procédure devant l'INPI par rapport aux juridictions civiles ;
 - réputation clémente ou non de l'INPI par rapport aux juridictions civiles.

- Si la compétence de l'INPI demeure exclusive, de nouvelles stratégies pourraient se développer :
 - invocation d'autres droits/fondements pour rattacher le litige aux juridictions civiles.

III. Vision prospective des nouvelles stratégies contentieuses (2/2)

– Intérêt à agir

Droit commun – article 31 du Code de procédure civile

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Droit commun – article 554 du Code de procédure civile

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Proposition de transposition – article L.716-2

Les demandes en nullité de marque sont introduites par :

- 1° Toute personne physique ou morale agissant sur le fondement des articles L.711-2 à L.711-3, L.715-4 et L.715-9 ;
 - 2° Les titulaires des droits antérieurs agissant sur le fondement de l'article L.711-4 ;
 - 3° Toute personne autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique telle que définie par l'article L.722-1, et notamment d'en assurer la gestion ou la défense, agissant sur le fondement du droit mentionné au d de l'article L.711-4 ;
 - 4° Les collectivités territoriales agissant sur le fondement du droit mentionné au h de l'article L.711-4, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L.721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité demanderesse ;
 - 5° Toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du droit mentionné au i de l'article L.711-4 ;
 - 6° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat membre de l'union de Paris agissant sur le fondement l'article L.711-4-1.
- Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu de l'alinéa 3 de l'article L.715-4.

Your World First

C/M/S/ Francis Lefebvre
Avocats



IV. Les changements quant à l'obligation d'usage de la marque

Par José Monteiro, of counsel

IV. Les changements quant à l'obligation d'usage de la marque

A/ Définition de l'usage sérieux

B/ Usage sérieux et portée du droit

IV. Les changements quant à l'obligation d'usage de la marque

INTRODUCTION

- Objectif de la directive : désencombrer les registres
 - 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** (considérant 31)
 - Une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est **effectivement utilisée** (considérant 32)
 - L'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité **s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque** (considérant 32)
 - Les Etats membres devraient prévoir **qu'une marque ne peut pas être valablement invoquée** dans une procédure en contrefaçon **s'il est établi que son titulaire pourrait être déchu de ses droits au moment où ce droit postérieur a été acquis** (considérant 32)

IV. A/ Définition de l'usage sérieux (1/6)

➤ Article L.714-5 CPI (1/2)

« Est assimilé à un tel usage [...] c) 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 [...]** »

➔ Consécration de la jurisprudence « Rintisch » (CJUE, 25 oct. 2012, C-553/11)

IV. A/ Définition de l'usage sérieux (2/6)

➤ Article L.714-5 CPI (2/2)

*« 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 et services visés dans l'enregistrement, **pendant une période ininterrompue de cinq ans dont le point de départ est fixé au plus tôt à la date de publication de l'enregistrement de la marque** ».*

➡ Pas de modification de la notion d'usage sérieux

IV. A/ Définition de l'usage sérieux (3/6)

- **Rappel de la jurisprudence « Ansul »**
(CJCE, 11 mars 2003, C-40/01)

*« La notion d'usage sérieux [...] doit s'entendre d'un **usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque**, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».*





IV. A/ Définition de l'usage sérieux (4/6)

➤ **L'usage sérieux : les principes appliqués par l'EUIPO**

- Prise en compte des caractéristiques du marché en cause, la nature des produits et services, l'étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l'usage (CJUE, 19 déc. 2012, « Leno Merken », C-149/11, §58)
- Il suffit que le titulaire de la marque démontre qu'il ne s'est pas contenté d'un usage symbolique, et s'est sérieusement efforcé d'acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché en cause
- Pas d'exigence d'un seuil élevé de preuve de l'usage sérieux
- Dans certaines circonstances, la marque peut être exploitée dans le territoire d'un seul Etat membre (arrêt « Leno Merken » précité)

IV. A/ Définition de l'usage sérieux (5/6)

➤ Exemples d'appréciation de l'usage territorial

Marque	Territoire d'exploitation de la marque	Produits/services concernés	Usage sérieux ?
	Londres et la vallée de la Tamise	Services de fourniture d'accès à internet et bases de données	Oui (30/01/2015, T-278/13, pt. 53)
	Royaume-Uni	Produits comestibles, boissons et services de restauration	Oui (TUE, 30/11/2016, T-2/16)
	Allemagne	Papier, matières textiles, produits comestibles	Oui (« Considérée comme constituant une partie significative de l'Union ») TUE, 09/11/2016, T-716/15
	Italie	Portes et accessoires de portes	Non (TUE, 06/10/2017, T-386/16, pts 46 à 53)

IV. A/ Définition de l'usage sérieux (6/6)

➤ Les preuves admissibles

Article 10 du règlement délégué 2017/1430 du 18 mai 2017 complétant le règlement 207/2009 :

*« Les indications et les preuves de l'usage établissent **le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage** [...] »*

*Les preuves [...] se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, **des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux** [...] »*

➡ Ces éléments de preuve sont admissibles pour la procédure d'opposition et dans le cadre d'une demande en déchéance ou en nullité

IV. B/ Usage sérieux et portée du droit (1/4)

➤ Renforcement de la preuve de l'usage (1/2)

1. Dans la procédure d'opposition

Article R.712-16-1

« Lorsque l'opposition est fondée notamment sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, le titulaire de cette dernière peut inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que cette marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les conditions prévues à l'article L.714-5 »

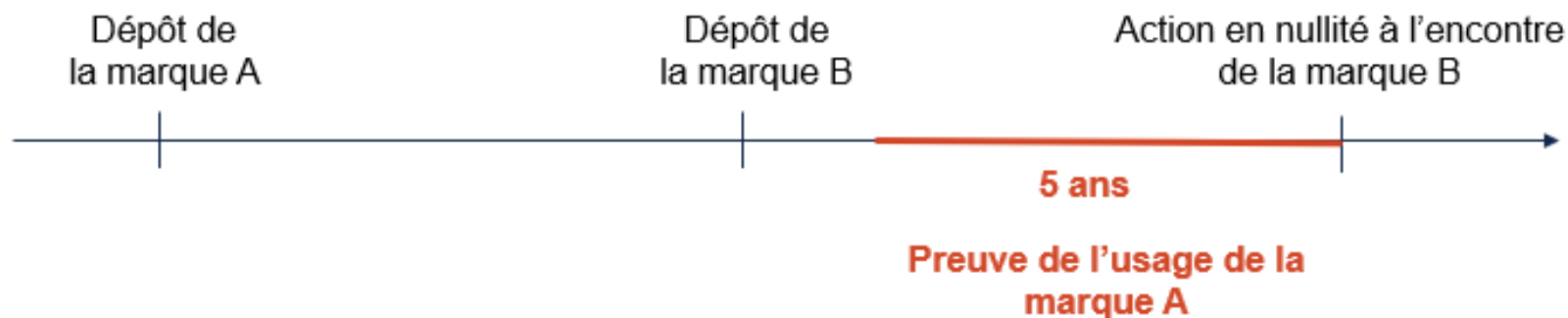
IV. B/ Usage sérieux et portée du droit (2/4)

➤ Renforcement de la preuve de l'usage (2/2)

2. Dans la procédure d'annulation

Article L.716-2-3

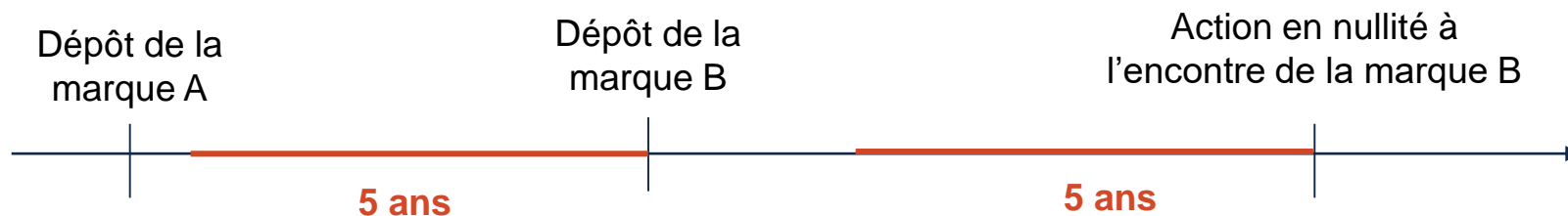
*« Est rejetée la demande en nullité formée par le titulaire d'une **marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans qui ne peut rapporter la preuve**, sur requête du titulaire de la marque postérieure, **que pendant la période de cinq ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux [...]** pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ».*



IV. B/ Usage sérieux et portée du droit (3/4)

Article L.716-2-3

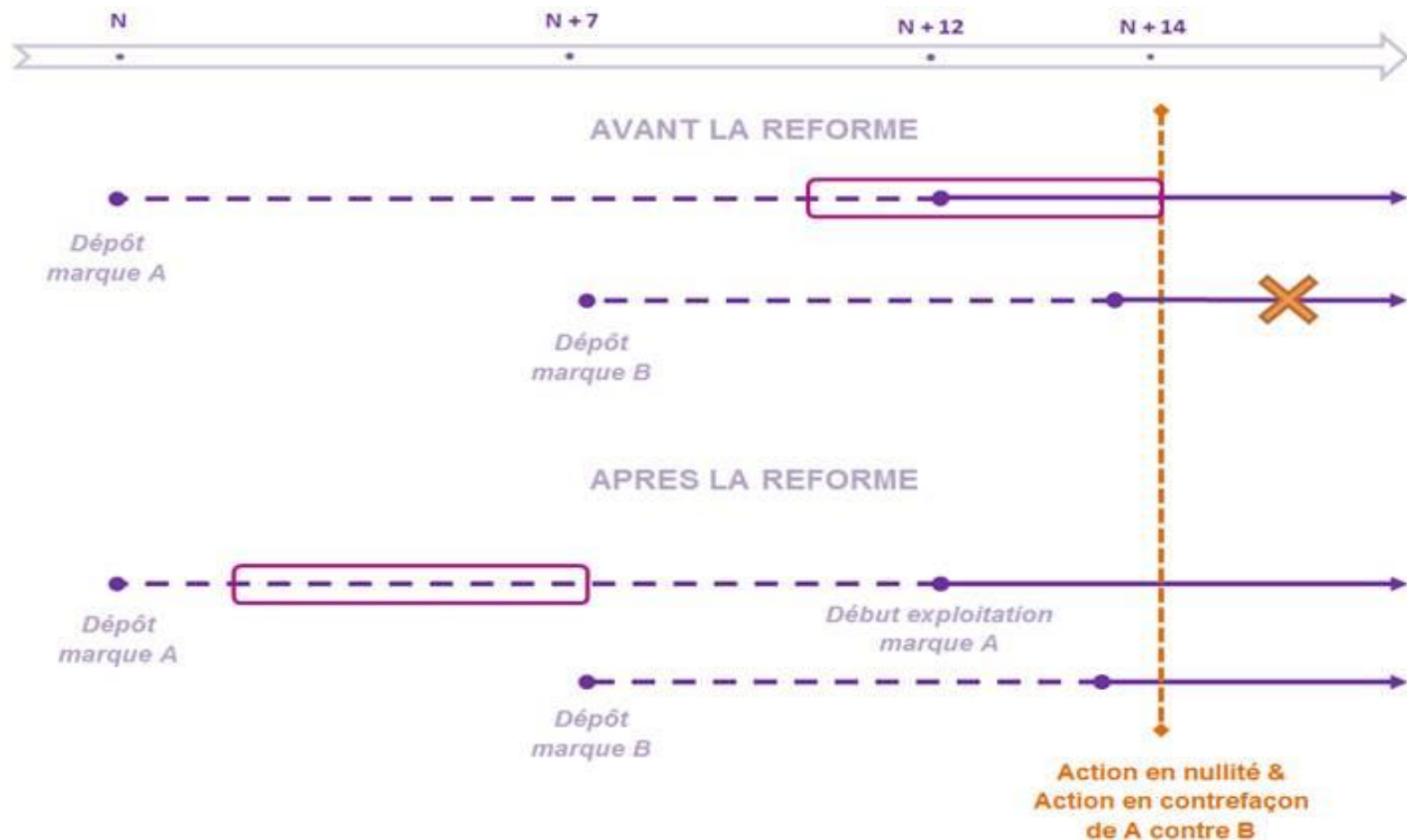
« Lorsque la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq années à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure doit également prouver, sous peine de rejet de sa demande, que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage »



Preuve de l'usage de la marque A

IV. B/ Usage sérieux et portée du droit (4/4)

➤ Ce qui change



IV. Les changements quant à l'obligation d'usage de la marque

CONCLUSION

- Rôle accru de l'usage : évolution ou révolution ?
- L'action en déchéance devant les offices des marques constitue-t-elle un progrès ?
- Quelles stratégies de libération de nouvelles marques ?

CMS Francis Lefebvre Avocats, entité opérant sous la forme d'une société d'exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.), est membre du groupement européen d'intérêt économique CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), qui coordonne un ensemble de cabinets d'avocats indépendants. CMS EEIG n'assure aucun service auprès de la clientèle. Seuls les cabinets d'avocats membres offrent des prestations de services dans leurs ressorts géographiques respectifs. CMS EEIG et chacun des cabinets d'avocats qui en est membre, sont des entités juridiques distinctes dont aucune n'a autorité pour engager les autres. CMS EEIG et chacun des cabinets d'avocats membres sont responsables de leurs propres actes ou manquements et non de ceux des autres membres du groupement. L'utilisation de la marque « CMS » et du terme « cabinet » désigne certains ou la totalité des cabinets d'avocats membres, ou encore leurs bureaux. Consulter le site Internet cms.law/fl pour obtenir des informations complémentaires.

Implantations CMS : Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, Berlin, Bogota, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Édimbourg, Francfort, Funchal, Genève, Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lima, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico, Milan, Monaco, Moscou, Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Poznań, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyad, Rome, Santiago du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sheffield, Singapour, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Varsovie, Vienne, Zagreb et Zurich.

cms.law/fl
