

# La réforme des procédures Les moyens de défense – le rôle de l’usage

**Eléonore GASPAR**  
**DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS**  
**Paris - France**

**Webinar CEIPI / COMPI- Le nouveau droit des marques**  
**30 avril 2020**

## ACTUALITES LEGISLATIVES AFFECTANT LE DROIT DES MARQUES FRANCAIS

### 1/ Transposition du Paquet Marques

Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 transposée par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 publiée le 14 novembre 2019 et le Décret du 9 décembre 2019, publié le 10 décembre 2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019, sauf dans certains cas:

- les irrecevabilités des articles 716-2-3, 716-2-4, 716-4-3, 716-4-4 et 716-4-5 1° et 2° pour les instances introduites à compter du 11 décembre 2019

-Le 1<sup>er</sup> avril 2020 pour les actions administratives en nullité et déchéance, mais les juridictions saisies avant le 1<sup>er</sup> avril 2020 restent compétentes

-Etc,,,

## 2 / Réforme du Code de Procédure Civile

Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 publié le 12 décembre 2019

Entrée en vigueur le **1<sup>er</sup> janvier 2020**

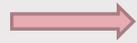
-Applicable aux instances en cours, sauf :

-certaines dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020 (exécution provisoire, **fins de non recevoir de la compétence exclusive du JME**)

-saisine par assignation et distribution pour les instances après le 1<sup>er</sup> septembre 2020

# LES MOYENS DE DEFENSE

## LE RÔLE DE L'USAGE SERIEUX



Dans le cadre des actions en nullité sur la base d'une marque antérieure

- devant l'INPI
- Devant les Tribunaux

Dans le cadre des actions en contrefaçon



Nouveaux moyens de défense pour les marques françaises

- issus de la transposition des articles 17, 18 et 46 de la directive
- Introduits par les nouveaux articles du CPI comme des irrecevabilités
- Cf Considérants 30 et 32



Règlement UE 2017/1001 ( et Règl. antérieurs)

- Action en nullité – art 64 (§ 2 à 5°)
- Action en contrefaçon – art 16 ; art 128 5° sur les demandes reconventionnelles



(Procédure d'opposition )

## 1. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

Dans le cadre des actions en nullité sur la base d'une marque antérieure

### Nouvel article L.716-2-3 CPI

Action en nullité sanctionnée d'irrecevabilité, si sur requête du titulaire de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure ne rapporte pas la preuve de l'usage sérieux ou du juste motif de non usage

1° dans les cinq années précédant la date de la demande en nullité

2° dans les cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure

➔ **Double période pour l'appréciation de l'usage** : « exigence du double usage »

- 5 années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée
- 5 années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure

➔ - Sanction :

- Action irrecevable
- Marque réputée enregistrée que pour les produits et services faisant l'objet d'un usage sérieux (ou d'un juste motif)

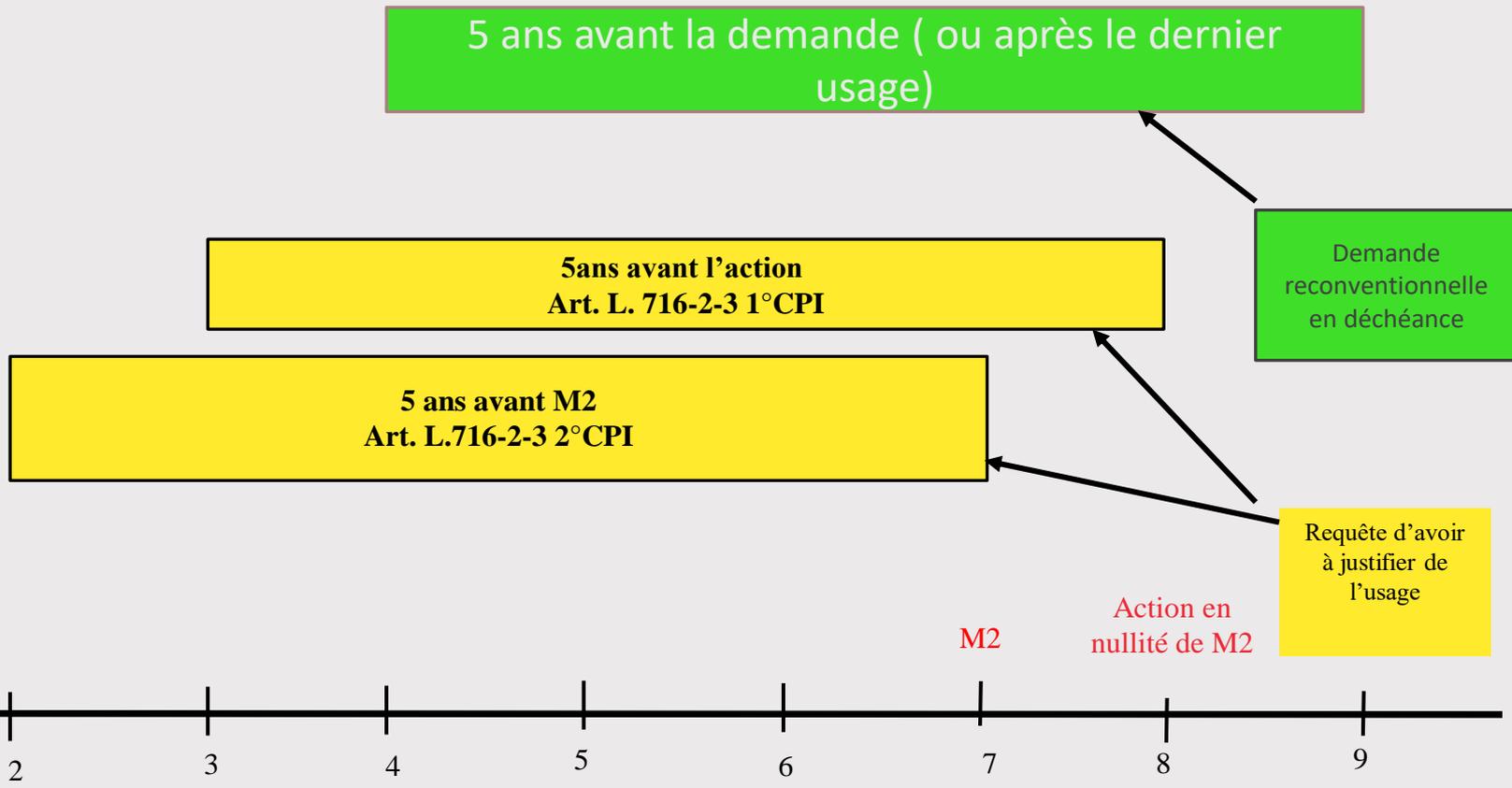
## 1. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

Dans le cadre des actions en nullité pour motifs relatifs

### Quel changement par rapport au régime antérieur ?

- Jusqu'à présent dans le cadre d'action en nullité contre des marques françaises : uniquement demande reconventionnelle en déchéance : preuve d'un usage sérieux (ou d'un juste motif) au cours des 5 années précédant la date de la demande en déchéance (Ou à la date où la déchéance est intervenue)
  - Toujours la possibilité d'une action reconventionnelle en déchéance
  - Article 46 de la Directive
    - **Non usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité**
      - Double délai
        - Al 1 : 5 ans ayant précédé la demande
        - Al 2 : 5 ans avant la marque postérieure
        - **Rejet de la demande**
        - Si usage partiel, marque réputée enregistrée pour les produits et services utilisés
- Se référer aux règles habituelles de l'article I.714-5 CPI pour apprécier ce qu'est un usage sérieux

# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE



## Légende :

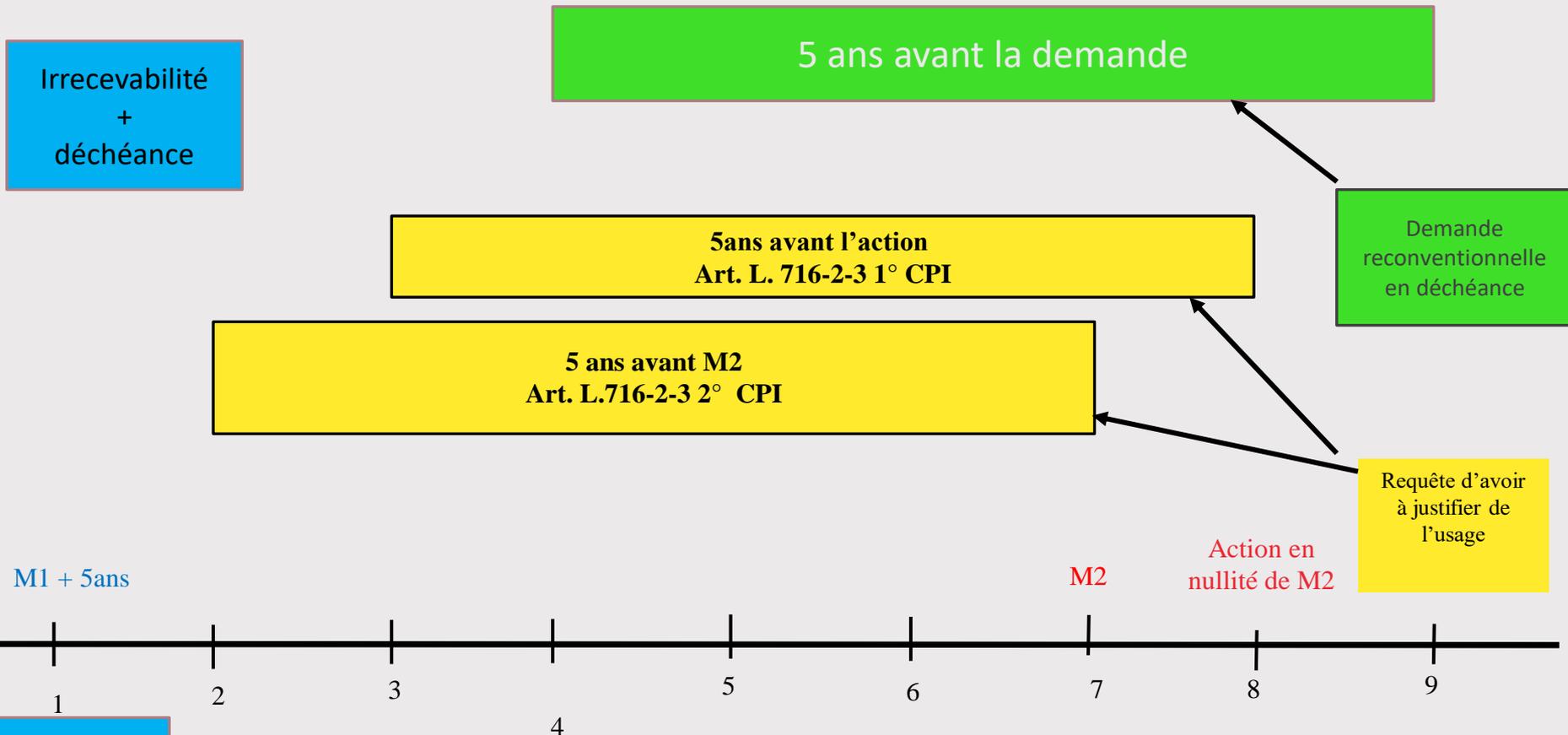
**M1** : Enregistrement de la marque invoquée à l'appui de la demande en nullité

**M2** : Date dépôt ou de priorité de la marque enregistrée postérieurement dont la nullité est demandée

**Jaune** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en nullité

**Vert** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance

# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE



**Légende :**

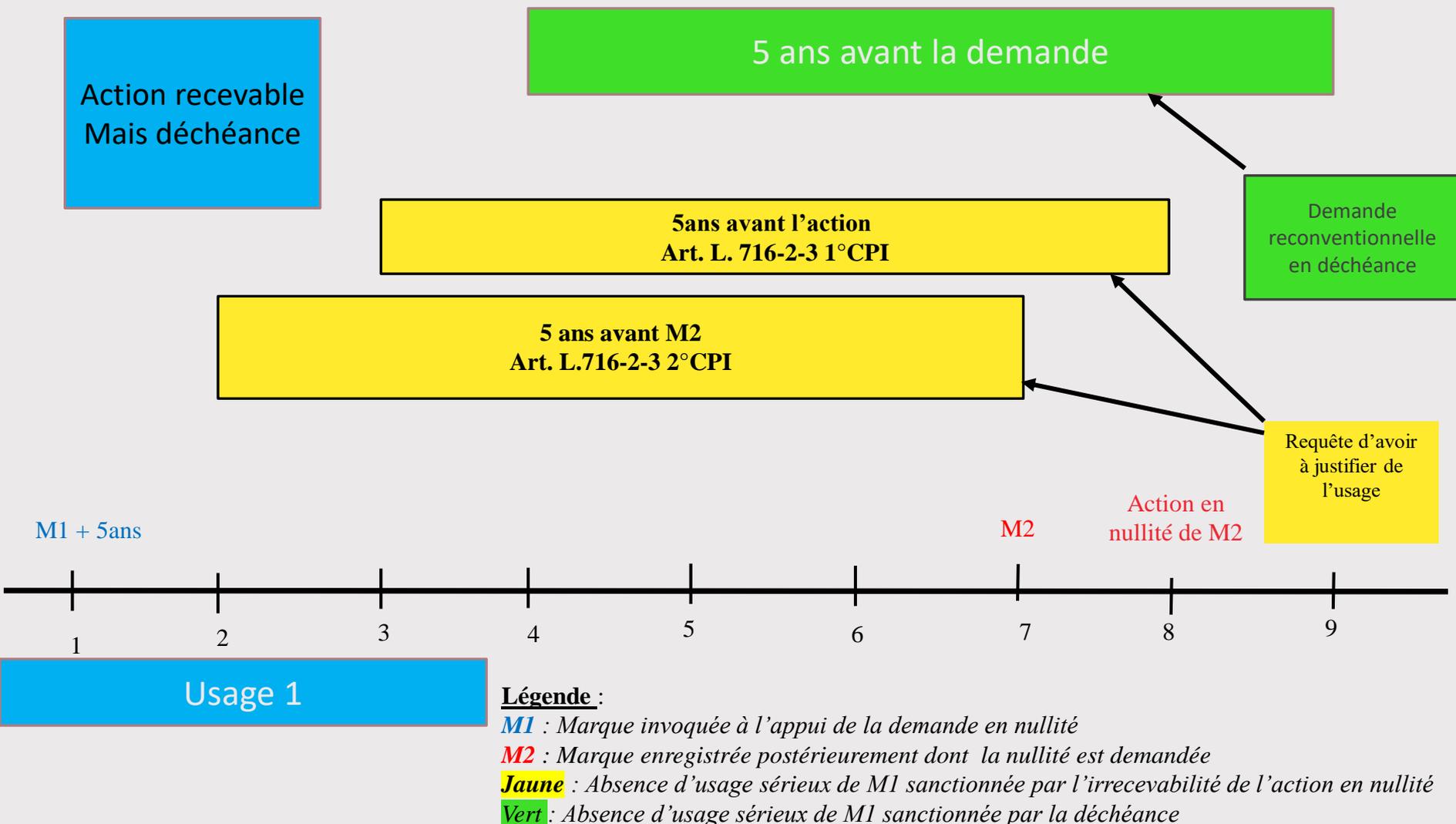
**M1** : Marque invoquée à l'appui de la demande en nullité

**M2** : Marque enregistrée postérieurement dont la nullité est demandée

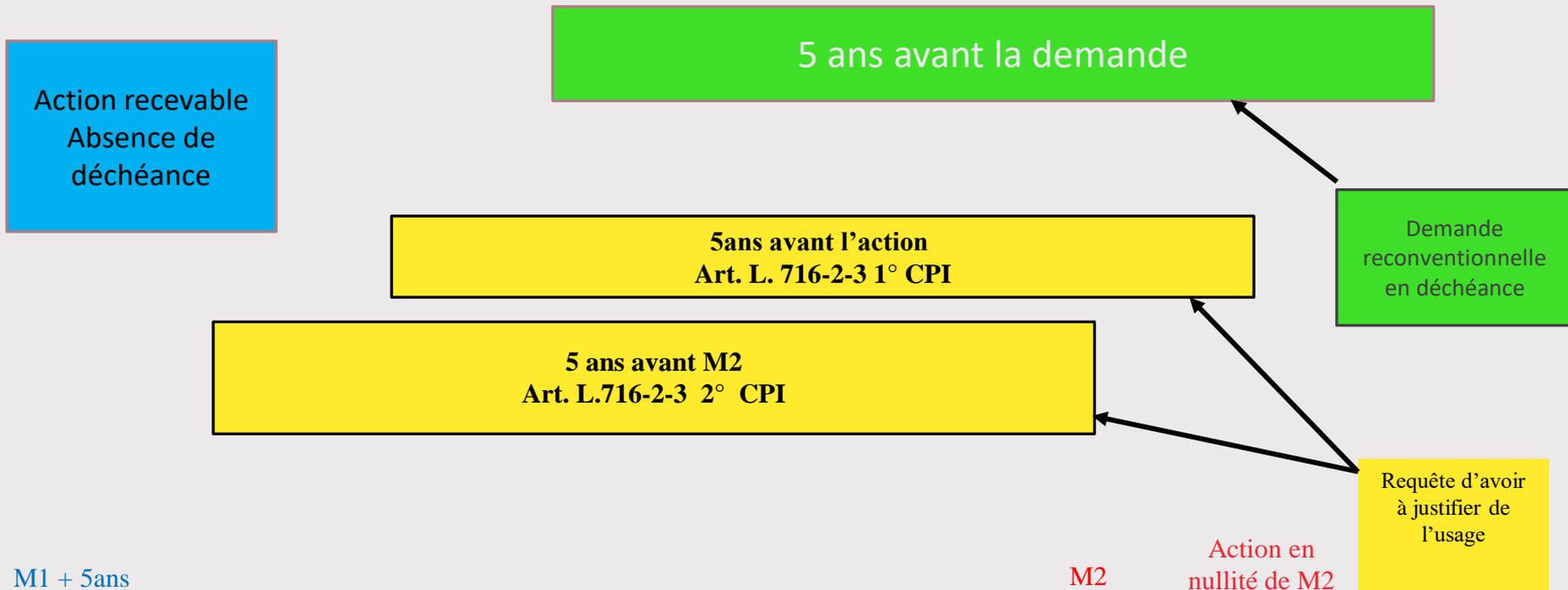
**Jaune** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) anctionnée par l'irrecevabilité de l'action en nullité

**Vert** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance

# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE



# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE



**Légende :**

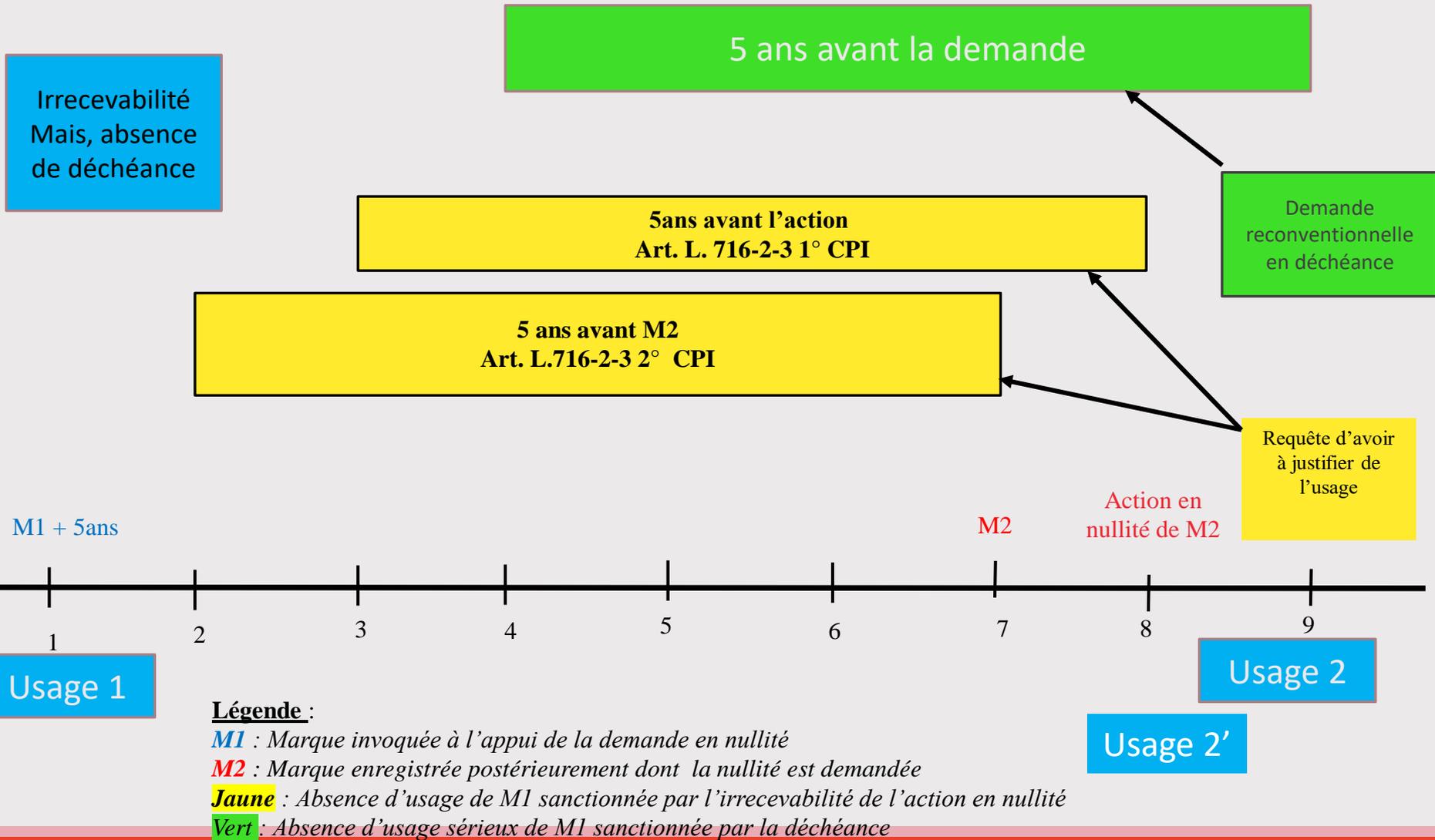
**M1** : Marque invoquée à l'appui de la demande en nullité

**M2** : Marque enregistrée postérieurement dont la nullité est demandée

**Jaune** : Absence d'usage sérieux (ou de juste motif) sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en nullité

**Vert** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance

# LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE



## 2. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

Dans le cadre d'une action en contrefaçon

### **Nouvel article L. 716-4-3 CPI :**

Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

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

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

→ Nécessite de se placer à la date de l'action en contrefaçon afin de fournir des preuves de l'usage de la marque invoquée

→ A défaut, action irrecevable

## 2. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

### Dans le cadre des actions en contrefaçon

- ❑ **Article 17 directive 2015/2436 : non usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon**

*« Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. A la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe des justes motifs, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date de l'action, terminée depuis au moins cinq ans ».*

## 2. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

Dans le cadre des actions en contrefaçon

### Nouvel article L. 716-4-5 CPI §2

**Lorsque l'usage contesté fait l'objet d'un enregistrement de marque**

Renvoi aux articles sur les irrecevabilités de l'action en nullité

Action en contrefaçon irrecevable

2° lorsque sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées selon les cas par l'article L.716-2-3 ou par l'article L.716-2-4

Irrecevabilité de l'action en cas de :

- **Absence d'usage sérieux à la date de la demande en nullité (renvoi à l'art. L 716-2-3, 1°)**
- **Absence d'usage sérieux à la date du dépôt/ ou de la priorité de la marque postérieure (renvoi à l'art. L 716-2-3 2°)**

Différences par rapport à l'article 18 de la Directive ?

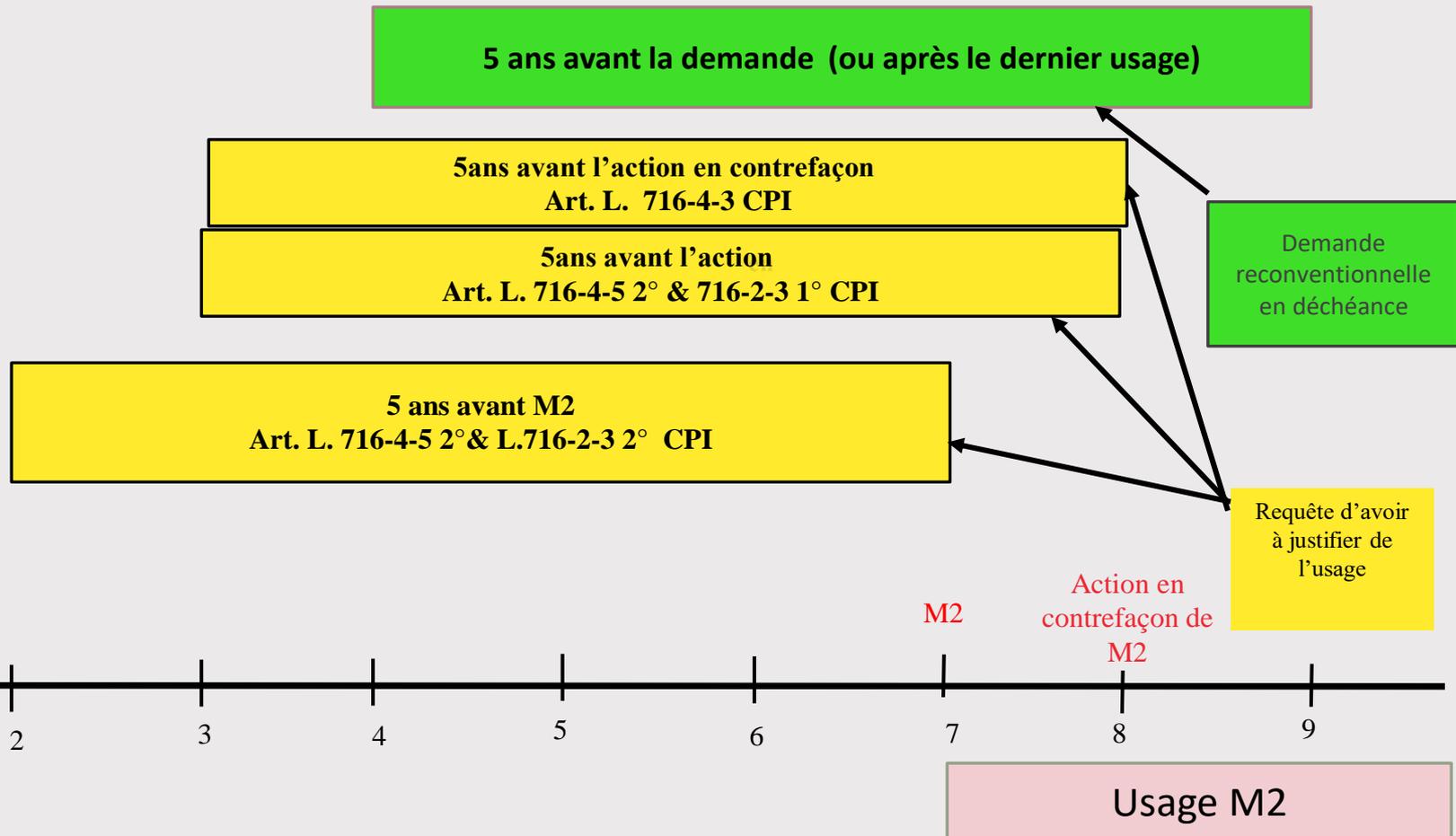
- irrecevabilité / rejet
- absence de mention expresse de la coexistence prévue au point 3

## 2. LE ROLE DE L'USAGE SERIEUX

### Dans le cadre des actions en contrefaçon

- **Article 18 directive 2015/2436 : droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon**  
« 1. *Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3.*  
2. *Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009.*  
3. **Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »**

# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON



**Légende :**

**M1** : Enregistrement de la marque invoquée à l'appui de la demande en contrefaçon

**M2** : Date de dépôt ou priorité de la marque enregistrée postérieurement dont l'usage est contesté

**Jaune** : Absence d'usage de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon

**Vert** : Absence d'usage sérieux de M1 (ou de juste motif) sanctionnée par la déchéance

# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON

Irrecevabilité  
et  
Absence de  
déchéance

5 ans avant la demande (ou après le dernier usage)

5ans avant l'action en contrefaçon  
Art. L. 716-4-3 CPI

5ans avant l'action  
Art. L. 716-4-5 2° & 716-2-3 1° CPI

Demande  
reconventionnelle  
en déchéance

5 ans avant M2  
Art. L. 716-4-5 2° & L.716-2-3 2° CPI

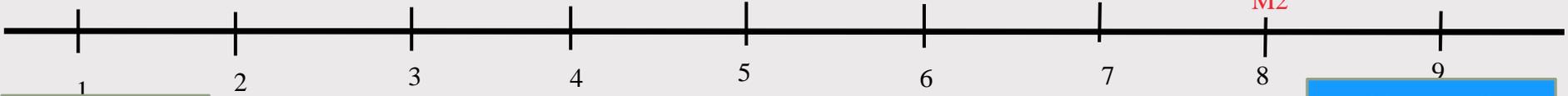
Usage M2

Requête d'avoir  
à justifier de  
l'usage

Action en  
contrefaçon de  
M2

M1 + 5ans

M2



Usage 1

Usage 2

Usage 2'

**Légende :**

**M1** : Enregistrement de la marque invoquée à l'appui de la demande en contrefaçon

**M2** : Dépôt ou priorité de la marque enregistrée postérieurement dont l'usage est contesté

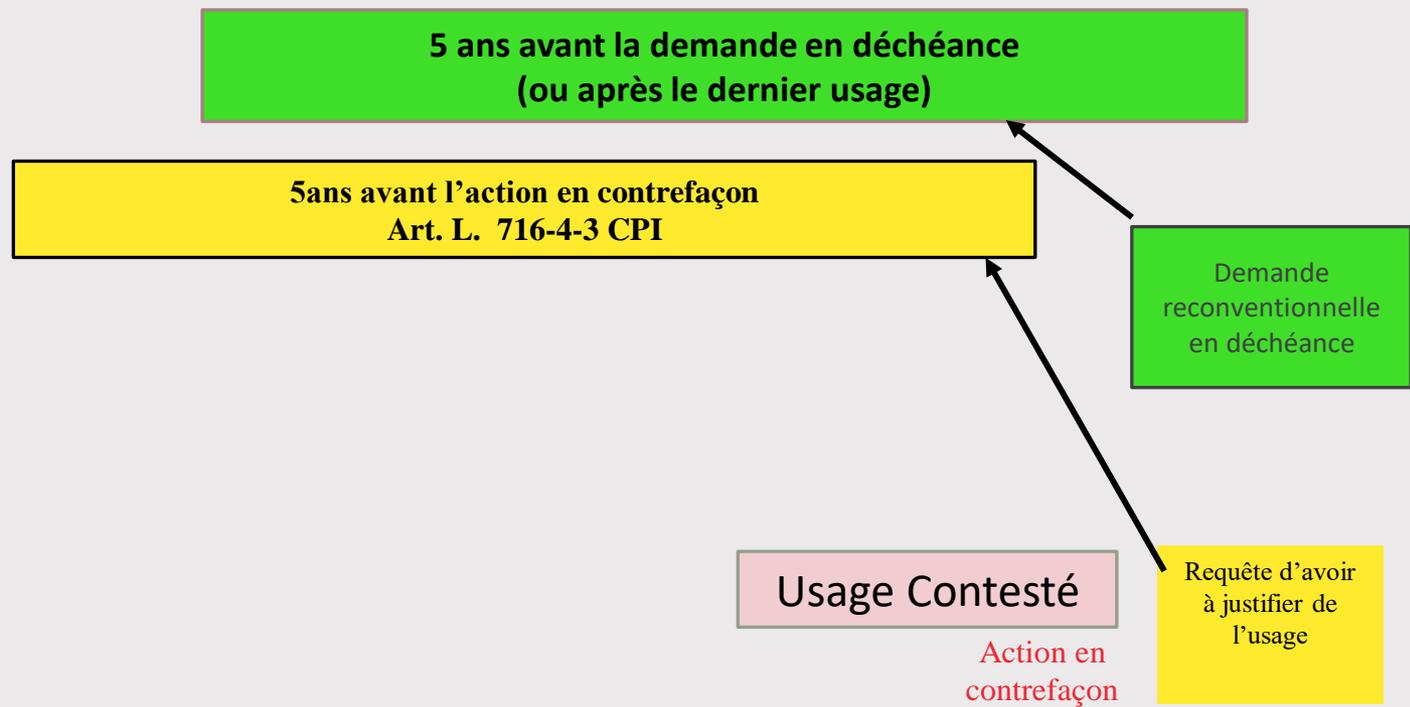
**Jaune** : Absence d'usage de M1 sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon

**Vert** : Absence d'usage sérieux de M1 sanctionnée par la déchéance

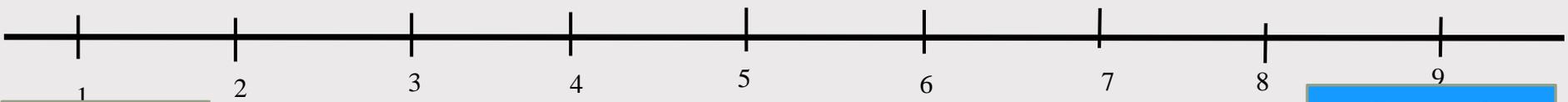
# ROLE DE L'USAGE SERIEUX DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON

Absence de déchéance  
Irrecevabilité dans le cas de la reprise d'usage 2

Recevabilité dans le cas 2'



M1 + 5ans



Usage 1

Usage 2

Usage 2'

**Légende :**

**MI** : Enregistrement de la marque invoquée à l'appui de la demande en contrefaçon

**Jaune** : Absence d'usage sérieux (ou de juste motif) de MI sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon

**Vert** : Absence d'usage sérieux (ou de juste motif) de MI sanctionnée par la déchéance

## Régime procédural de ces moyens de défense

Nouveaux moyens de défense introduits par la transposition  
comme des **irrecevabilités**, c'est-à-dire des **fins de non recevoir**  
= **défaut du droit d'agir**

**≠ avec la Directive**

## Régime procédural de ces moyens de défense

- ❑ Devant le Tribunal Judiciaire : Incidents devant le juge de la mise en état



Réforme du CPC :

Compétence exclusive du JME pour les fins de non recevoir (art. 789 CPC 6°) pour les instances introduites à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020

### Rôle accru du JME

Si nécessaire de trancher au préalable une question de fond, possible renvoi de l'affaire devant la formation de jugement....

En l'espèce question de fond inhérente ? (apprécier l'usage de la marque antérieure)

- Lorsque nécessité de trancher une question préalable de fond, le JME statue sur les 2
- Mais si les affaires ne relèvent pas du juge unique, une partie peut s'opposer
- Dans ce cas, renvoi à la formation de jugement

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement

## Régime procédural de ces moyens de défense

### ❑ Les incidents devant le juge de la mise en état

#### Points d'attention

- ❑ **Art 795 CPC Appel avec le fond des décisions du JME sauf dans certains cas : notamment** lorsque l'ordonnance met fin à l'instance et a autorité de la chose jugée (exceptions de procédure, fin de non recevoir, incidents) .
- ❑ Article 1546-1 CPC : la **signature d'une convention de procédure participative** aux fins de ME vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non recevoir, de toute exception de procédure etc.

## Régime procédural

### ❑ Devant l'INPI

#### ❑ Actions administratives en nullité

- Même nature : irrecevabilité
- Requête / Demande de preuve d'usages (double période)
- Dans le 1<sup>er</sup> échange écrit ?
  - Pas de moyen nouveau dans le 3<sup>ème</sup> échange écrit
- Pas d'examen préalable des moyens d'irrecevabilité spécifiques à la nullité
- L'INPI se prononcera sur ces moyens de défense dans la décision rendue à l'issue de la phase d'instruction
  - Cf R,716-7 « *au vu de l'ensemble des observations* »
- Possibilité de circonscrire (Art. R 716-7)
- Quid d'une action engagée à l'encontre du droit invoqué ? (cas de suspension)

- ❑ Entrée en vigueur : pour les instances à compter du 11 décembre 2019
- ❑ Quid de l'application dans le temps ? Application aux marques déposées avant l'entrée en vigueur ?
  - TUE 6 juin 2019 Caffé Michele Battista
    - Contrairement aux règles de procédure, pas d'application des règles de fond aux situations acquises antérieurement à l'entrée en vigueur sauf si cela ressort clairement des termes, finalités et économie des dispositions
    - Art du 64 du Règl.EU sur le droit d'intervention : Règle de fond qui définit la période pour laquelle l'usage sérieux doit être prouvé – pas vocation à s'appliquer aux situations antérieures – on applique le texte antérieur
    - (pas de changement majeur pour les marques EUTMs Cf Art 57 : usage à la date de la publication)
  - Principe de non rétroactivité de la loi (article 2)
  - Opinion Cour Cass du 2 mai 1994 sur l'application dans le temps de la loi de 1991 sur les nouveaux délais de déchéance
  - **Peut-on interpréter différemment ?**
    - dans certains cas, l'Ord, a prévu pour les demandes d'enregistrement de marques déposées à compter de l'entrée en vigueur
    - Considérants 30 à 32 de la directive

## Moyens liés à l'usage sérieux déjà présents dans le cadre du Règl, EU

### Jurisprudence

#### Exemples de rejet d'une demande de nullité devant l'EUIPO

- Division d'annulation 19/03/2019 MENU
- Division d'annulation 16/04/2020 ORPHEUS

#### Exemples de décisions TUE

- TUE 13 juin 2019 à propos de l'article 57 – sur la base d'une marque française DERMEPIL
- TUE 23 septembre 2009 – TUE 29 février 2012

*L'exigence d'un usage sérieux de la marque antérieure a pour objet de limiter le risque de conflit entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont fait l'objet d'une utilisation effective, pour autant qu'il n'existe pas de juste motif économique à leur non-usage*

## (3. PARENTHÈSE SUR LE RÔLE DE L'USAGE SÉRIEUX DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION)

### Nouvelles règles

- Pour chaque produit et service
- Appréciation du caractère sérieux de l'usage
- Art R 712-16-1 2° Invitation à produire les preuves d'usage dans les premières observations
- Article R 712-16-1 2° fourniture des preuves d'usage en 2° éventuellement complétées en 4°

### Nouvelle date

- Article L, 712-5-1 : 5 années précédant le dépôt ou la date de priorité de la demande contestée (et non plus 5 ans avant la demande de pièces)

## 4. LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

Dans le cadre d'une action en nullité sur la base d'une marque antérieure

### **Nouvel article L.716-2-4 CPI**

Irrecevabilité, sur requête du titulaire de la marque postérieure, en cas d'absence de preuve de l'acquisition de caractère distinctif (1), du caractère suffisamment distinctif en cas de similitude pour créer un risque de confusion (2) ou de la renommée (3),

- à la date du dépôt /priorité de la marque postérieure contestée

## 4 LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

Dans le cadre d'une action en contrefaçon

### **Nouvel article L. 716-4-5 CPI §2**

Renvoi à l'article L.716-2-4 sur l'action en nullité

#### Action en contrefaçon irrecevable si

2° lorsque sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées selon les cas par l'article L.716-2-3 ou par l'article L.716-2-4

#### Renvoi aux irrecevabilités en matière d'action en nullité

Irrecevabilité de l'action en contrefaçon en cas d' :

- Absence d'acquisition du caractère distinctif de la marque antérieure et de caractère suffisamment distinctif pour créer un risque de confusion (renvoi à l'art. L 716-2-4, 1° et 2°)
  - Absence de réputation (renvoi à l'art. L 716-2-4, 3°)
- à la date de dépôt ou priorité de la marque postérieure,

## 4. LES AUTRES NOUVEAUX MOYENS DE DEFENSE

### Jurisprudence antérieure à l'ordonnance

Marque opposable uniquement à la date où elle est devenue effectivement distinctive ou renommée

Pour des exemples

#### Acquisition du caractère distinctif par l'usage

- Maison du Café 1998

#### Renommée

- TUE 16 octobre 2018 Kipling ! 103

- TUE 16/12/2010 BOTOLIST

= La renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée

#### Caractère Distinctif élevé

- CJUE Ferrero 17 avril 2008

À la date de la demande contestée

### CONCLUSION

- Un nouvel avantage substantiel conféré aux titulaires de marques enregistrées postérieures (en plus de la forclusion par tolérance).
  - = l'avantage de figer la situation des marques antérieures pouvant être invoquées à la date du dépôt ou de la priorité de la marque postérieure
  - Rapport au Président du 13 novembre 2019 : Volonté de sécuriser la situation juridique des déposants de marque qui au jour du dépôt avaient constaté l'existence de marques inexploitées et donc non opposables.
- Un renforcement de l'exigence d'usage qui pèse sur le titulaire de marque qui peut se voir privé du droit d'interdire en cas d'absence d'usage sérieux ou de juste motif



modification inévitable des stratégies de dépôt et des analyses des recherches d'antériorités

# Merci pour votre attention!



Eléonore GASPARD  
Avocat Associé  
[gaspar@dtmvparis.com](mailto:gaspar@dtmvparis.com)

DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS  
164, rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 Paris – France  
T.: +33 (0)1 56 69 31 00 - F.: + 33 (0)1 56 69 31 01