

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le « nouveau » droit des marques en France : aspects de droit matériel et de procédure p. 217 et 249

Chronique, par Matthieu Berguig, Benjamin Fontaine, Caroline Hiltgen-Lebouvier, Caroline Le Goffic, Pierre Pérot
Décryptage, par Éléonore Gaspar et Jérôme Tassi,
Sous la direction de Yann Basire

Panorama

DROIT DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES p. 258
(MARS 2019-MARS 2020)
Nathalie Mallet-Poujol

Commentaires

Infractions de presse
UN POLICIER DÉLINQUANT POUR AVOIR PARLÉ À LA PRESSE p. 227
Emmanuel Dreyer

Liberté d'expression

EXHIBITION SEXUELLE DES FEMEN : MODE D'EXPRESSION POLITIQUE p. 233
Lyn François

Publicité

UN COUP DE DÉS JAMAIS ... OU UNE APPLICATION PAR LA COUR DE CASSATION DES PRATIQUES COMMERCIALES RÉPUTÉES TROMPEUSES p. 242
Eric Andrieu



- 201 **Édito**
Un premier pas pour les éditeurs de presse
Basile Ader, directeur de la rédaction

Actualité

- 204 **Au fil du mois** | 208 **Jurisprudence**

AUDIOVISUEL

| RÉGULATION

LCI fermement mise en garde par le CSA après une séquence sur des essais de vaccins en Afrique [204](#)

| PLURALISME

France Télévisions était en droit de ne pas inviter Marcel Campion à participer à un débat organisé entre plusieurs candidats aux élections municipales de Paris [208](#)

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

| INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

« StopCovid » : la CNIL rend public un premier avis en attendant un « fondement juridique explicite » [204](#)

« StopCovid » : l'UE dévoile une boîte à outils en vue de la mise en œuvre d'applications d'alerte pour lutter contre la pandémie [205](#)

| DROITS VOISINS

L'Autorité de la concurrence enjoint à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse la rémunération qui leur est due [208](#)

DROITS DE LA PERSONNALITÉ

| VIE PRIVÉE

La relation amoureuse de deux ministres et leur séjour privé aux États-Unis ne sont pas des informations de nature à nourrir le débat public sur leur démission conjointe du gouvernement [209](#)

Contestation du titre et de la photographie publiés en couverture d'un magazine consacré à l'actualité d'une actrice française [210](#)

DROIT ÉCONOMIQUE

| ARTISTES-AUTEURS

Covid-19 : point sur les aides au secteur culturel [205](#)

INFRACTIONS DE PRESSE

| APOLOGIE

Recel d'apologie de terrorisme *versus* liberté d'expression : la chambre criminelle renvoie une QPC au Conseil constitutionnel [211](#)

| DIFFAMATION

Imputation de prise illégale d'intérêts, visant un homme politique, dans l'attribution d'un marché de fourniture d'électricité [211](#)

Identification de la personne visée par des propos diffamatoires [211](#)

| PUBLICATIONS INTERDITES

Condamnation de *Paris Match* pour la publication de photographies prises lors du procès d'Abdelkader Merah dans la salle d'audience : suite et fin [212](#)

| SECRET DE L'INSTRUCTION

Révélation à la presse, par un policier, d'informations couvertes par le secret de l'enquête [212](#)

LIBERTÉ D'EXPRESSION

| LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DE L'INFORMATION

RSF lance « l'Observatoire 19 » afin d'évaluer les impacts de la pandémie sur le journalisme et la désinformation [206](#)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

| DROIT D'AUTEUR

Demande d'interdiction d'un film parodiant une campagne publicitaire pour le foie gras, pour en dénoncer le mode de fabrication [213](#)

Contrefaçon d'un dessin de personnage de bande dessinée [213](#)

PUBLICITÉ

| FISCALITÉ

Vers un crédit d'impôt pour les annonceurs ? [206](#)

| TÉLÉVISION

Des organisations professionnelles du cinéma demandent le report du décret « publicité » [206](#)

STATUT PROFESSIONNEL

| JOURNALISTE

Absence de caractère abusif ou vexatoire d'une procédure de licenciement d'un journaliste pigiste, menée dans le respect des conditions légales [215](#)

| JOURNALISTES PIGISTES

Covid-19 : le chômage partiel des journalistes pigistes organisé par décret. [207](#)

- 215 **Tribune**

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

L'outil de traçage StopCovid : entre inefficacité et proportionnalité

Winston Maxwell, Directeur d'Études, Droit et numérique, Télécom Paris - Institut Polytechnique de Paris

Chroniques et opinions

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 217 Le « nouveau » droit des marques en France : aspects de droit matériel
Matthieu Berguig, avocat au Barreau de Paris, Benjamin Fontaine, conseil en propriété industrielle, Caroline Hiltgen-Lebouvier, avocat au Barreau de Paris, Caroline Le Goffic maître de conférences, Université de Paris Descartes et Pierre Pérot, avocat au Barreau de Paris.
Sous la direction de Yann Basire, maître de conférences au CEIPI

Commentaires

INFRACTIONS DE PRESSE

- 227 Un policier délinquant pour avoir parlé à la presse
Emmanuel Dreyer, professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Paris I)

LIBERTÉ D'EXPRESSION

- 233 Exhibition sexuelle des Femen : mode d'expression politique
Lyn François, maître de conférences à l'Université de Limoges (OMIJ-CRED EA 3177)

INFRACTIONS DE PRESSE

- 238 Le recel d'apologie d'actes terroristes, ou le paradoxe de la *causa sui*
Benjamin Fiorini, maître de conférences à l'Université Paris 8

PUBLICITÉ

- 242 Un coup de dés jamais ... ou une application par la Cour de cassation des pratiques commerciales réputées trompeuses
Eric Andrieu, avocat au Barreau de Paris

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 245 Droit au respect de l'œuvre de l'auteur : une sculpture, bleu marine
Jean-Michel Bruguère, professeur à l'Université Grenoble-Alpes, avocat Of Counsel, Cabinet Deprez, Guignot et associés

Décryptage

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 249 Le « nouveau droit des marques » : aspects de procédure
Éléonore Gaspar et Jérôme Tassi, avocats au Barreau de Paris

Panorama

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

- 258 Droit des communications électroniques (Mars 2019-Mars 2020)
Nathalie Mallet-Poujol, directrice de recherche au CNRS – directrice de l'Ercim – UMR 5815 - Université de Montpellier

Propriété intellectuelle

Le « nouveau » droit des marques en France : aspects de droit matériel

Enfin ! C'est ainsi que fut accueillie, le 13 novembre dernier, l'ordonnance n° 2019-1169 transposant la directive (UE) 2015/2436. Complétée par le décret du 9 décembre n° 2019-1316 entré en vigueur le 11 décembre 2019 – sauf s'agissant des nouvelles dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques entrées en vigueur le 1^{er} avril 2020 –, le texte vient, sans surprise faire évoluer de manière substantielle le droit des marques français. Conformément à la directive, ces modifications ont trait, d'une part, au droit matériel et, d'autre part, aux aspects de procédure. Ces deux volets sont présentés dans ce numéro sous forme d'une chronique et d'un décryptage, proposant d'apporter un éclairage tant théorique que pratique sur le « nouveau » droit des marques.

I – LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

A – La représentation du signe¹

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019², entrée en vigueur avec la publication de son décret d'application n° 2019-1316 le 11 décembre 2019³, entérine en droit français la suppression de l'exigence de représentation graphique, qui constituait, jusqu'alors, la première condition de fond d'obtention et de validité d'un enregistrement de marque.

Conformément à l'objectif de modernisation du droit des marques, la réforme a introduit des alternatives techniques à la représentation graphique correspondant aux nouvelles technologies. L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction, dispose ainsi : « ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ». La liste non exhaustive des signes qui pouvaient constituer une marque valable a, par ailleurs, été supprimée.

Cette rédaction permet de faciliter l'enregistrement de nouveaux types de marques dites « non-traditionnelles » – par opposition aux marques tradi-

tionnelles, *i.e.* verbales et figuratives : les marques sonore, multimédia, hologramme, de mouvement et autres, qui peuvent désormais être déposées en format électronique (not. MP3 ou MP4).

L'INPI liste ainsi onze types de marques : verbale, figurative, de couleur, sonore, de forme, hologramme, de position, de motif, de mouvement, multimédia et autre, auxquels sont associées des modes spécifiques de représentation⁴.

Cette diversification des modes de représentation ne doit bien évidemment pas s'écarter des impératifs de clarté et de représentation du signe dans le registre. Si un signe peut donc en théorie être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, cette représentation doit offrir des garanties satisfaisantes⁵.

Reprenant ainsi les exigences dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt *Sieckmann*⁶, qui figurent aujourd'hui au considérant 13 de la directive (UE) 2015/2436, l'article R. 711-1 précise que « la marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

¹ L'auteur souhaite remercier Ambre Zenatti, Elève avocat, pour son aide précieuse.

² Transposant en droit interne la dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

³ À l'exception des dispositions relatives aux procédures de déchéance et d'annulation qui s'appliquent à compter du 1^{er} avril 2020.

⁴ <https://bit.ly/3arkR7x>, p. 18 à 41

⁵ Dir. (UE) 2015/2436, consid. 13.

⁶ CJCE 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, RTD com. 2003. 603, obs. M. Luby.

Matthieu Berguig

Avocat au Barreau de Paris,
Berguig Avocat

Benjamin Fontaine

Conseil en propriété industrielle,
EGYP

Caroline Hiltgen-Lebouvier

Avocat au Barreau de Paris,
Noésis Avocats

Caroline Le Goffic

Maître de conférences,
Université de Paris Descartes

Pierre Pérot

Avocat au Barreau de Paris,
Hoyng Rokh Monégier Véron

Sous la direction de **Yann Basire**

Maître de conférences au CEIPI
Directeur Général du CEIPI

De ce fait, certains signes, qui auraient pu intégrer la rubrique « autre » prévue par l'interface de l'INPI, comme les marques olfactives, gustatives ou encore tactiles, ne sont toujours pas admises alors que ces signes sont potentiellement aptes à exercer la fonction d'indication d'origine. En effet, l'état actuel de la technique ne permet pas à ces signes d'être représentés conformément aux préceptes dégagés par la Cour de justice et, désormais, consacrés par les textes. Ce d'autant plus que, à l'instar de l'article 3, § 9, du Règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne (UE) 2018/626 du 5 mars 2018, l'article R. 711-1 mentionne que « la représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen », écartant ainsi expressément un mode de représentation pourtant admis par certains systèmes étrangers⁷.

Si ces nouvelles modalités de représentation s'avèrent favorables aux opérateurs économiques, elles soulèvent toutefois des difficultés pratiques qui n'ont pas encore été résolues. Force est de constater que rien ou presque n'a été prévu pour la mise en œuvre de l'objectif de modernisation du droit des marques.

On relèvera notamment qu'aucun critère de comparaison des signes en présence n'a été établi afin d'appréhender la portée de la protection accordée à ces nouveaux types de marques, rendant particulièrement incertaine l'appréciation du risque de confusion entre ces nouvelles marques, ou entre une marque traditionnelle et un nouveau type de marque. Comment, en effet, procéder à l'appréciation du risque de confusion entre deux marques sonores contenues dans des fichiers audio ? Comment identifier leurs éléments distinctifs et dominants ? Quelle est l'importance à donner à la présence d'éléments verbaux dans ces marques ou encore à la mélodie ?

Il convient également de noter que les recherches d'antériorités sont aujourd'hui entravées par l'absence de référencement différencié sur la plateforme de recherche de marques de l'INPI.

Des éclaircissements mériteront donc d'être apportés, d'une part, au terme d'un programme de convergence diligenté par l'EUIPO (CP 11) et, d'autre part, par l'envoi par les offices, dans le courant de l'année – espérons-le – d'une Communication commune sur les nouveaux types de marques.

Pour conclure, notons que si la suppression de l'exigence de représentation graphique a bien été transposée dans les droits nationaux, répondant ainsi à

⁷ U.S. Patent & Trademark Office, *Rules of practice & federal statutes* ; 807.09.

l'objectif d'harmonisation au niveau européen, des différences – et donc des difficultés – pourraient subsister en pratique en fonction des possibilités offertes par les offices en termes de support. Ainsi, s'agissant du système de priorité, comment pourra-t-il être mis en œuvre, notamment au regard de l'identité des marques, alors que tous les offices ne disposeront pas des mêmes modes de représentation des marques ?

En outre, une exigence de reproduction graphique des marques subsiste à la règle 9, 4), a), v) du Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid qui dispose que la marque doit être reproduite de manière à s'insérer dans le cadre prévu

à cet effet dans le formulaire officiel qui n'est pas disponible dans un format permettant aux utilisateurs d'éviter une reproduction graphique. Aussi, les marques françaises déposées au format électronique ne pourront faire l'objet d'une extension internationale conformément au règlement d'exécution de l'OMPI, dans les pays qui exigent encore une

représentation graphique. De même, les titulaires déposant des demandes internationales qui incluent une représentation non graphique de la marque recevront, selon toute vraisemblance, un refus provisoire dans les parties contractantes désignées qui exigent encore une représentation graphique, comme le relève le Bureau international de l'OMPI⁸.

Présentée comme une aubaine pour les déposants, la suppression pourrait rapidement se transformer en véritable casse-tête pour les praticiens. C. H.-L.

B – Les motifs absolus de refus

S'agissant des motifs absolus, sur un plan purement formel, la réforme met fin à la dichotomie des articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : le premier était dédié aux signes dépourvus de l'aptitude à distinguer des produits ou des services, et le second était attaché aux signes dont le législateur entendait interdire d'office l'enregistrement, pour d'autres motifs. Les motifs absolus de refus sont désormais réunis dans une disposition unique, l'article L. 711-2, où ils sont énumérés sur le modèle de l'article 4 de la directive d'harmonisation de 2015. Au-delà de ces modifications de forme, la refonte des motifs absolus de refus apporte des évolutions notables, mais – sans surprise – pas de bouleversement. Nous allons reprendre ci-après les

⁸ Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 17^e session, 22 au 26 juill. 2019 (Genève, Suisse), document de réunion « Modifications éventuelles de la règle 9 du Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement », publié le 21 mai 2019.

innovations dignes de mention, en distinguant les motifs absolus dont la transposition était obligatoire, de ceux dont la transposition était facultative.

1 – Les motifs absolus dont la transposition était obligatoire

Les principales nouveautés à retenir sont les suivantes :

- les fondamentaux sont revus avec la consécration de l'absence de caractère distinctif comme motif autonome de refus. Le « caractère distinctif » n'est donc plus le « chapeau » de l'ancien article L. 711-2 dont découlaient des motifs de refus plus spécifiques tels que les signes descriptifs ou génériques ;
- ne peuvent être refusés ou annulés que des signes qui sont « exclusivement » descriptifs de caractéristiques des produits et des services. La formulation antérieure était d'apparence plus sévère, puisqu'étaient visés les signes « pouvant servir » à désigner une caractéristique des produits et services. Cette modification devrait, en tout état de cause, rester sans incidence pratique dans un contexte de jurisprudence bien développée de la Cour de justice⁹ ;
- les motifs de refus propres aux signes constitués par la forme du produit qu'ils identifient sont élargis à une nouvelle catégorie de signes – ceux ayant une « autre caractéristique » – et dont l'apparence est dictée par leur nature, par l'effet technique recherché, ou qui leur confère une valeur substantielle. La modification permettra, sans nul doute, une application plus large de cette exclusion, en lieu et place du motif tiré de l'absence de caractère distinctif ;
- les indications géographiques font leur première apparition dans les motifs absolus de refus ou de nullité. Sont concernés, notamment, les AOP et IGP de droit européen, les IGPIA françaises, et les indications géographiques protégées *via* l'Arrangement de Lisbonne. Il s'agit là uniquement d'un premier seuil de protection, susceptible d'être complété avec la mise en œuvre des motifs relatifs de refus ou de nullité, dont la portée est plus large. En effet seules peuvent être mises en œuvre comme motif absolu les dispositions des diverses législations sur les indications géographiques prévoyant expressément le rejet ou l'annulation d'une marque postérieure. Or, la plupart du temps ces dispositions ont une portée relativement étroite¹⁰ ;
- certains termes dont l'usage est réglementé font également leur première apparition : il s'agit, d'une part, des mentions traditionnelles pour le vin et, d'autre part, des spécialités traditionnelles garan-

ties. Les premières sont des termes utilisés traditionnellement dans le secteur vitivinicole pour désigner des vins bénéficiant d'une appellation d'origine (par ex. « AOC »), ou pour identifier certaines caractéristiques associées aux vins, tels que la nature de l'exploitation d'où ils proviennent (« château »), leur histoire (« vino santo »), etc. Les seconds sont des termes dont l'utilisation est réservée à des produits alimentaires élaborés selon une recette donnée. Le « jamón serrano » ou la « mozzarella » en sont des illustrations connues¹¹ ;

- dernière nouveauté imposée, ceux des signes qui correspondent à des variétés végétales antérieures, ou reproduisent leurs éléments essentiels, et viseraient des variétés de la même espèce¹².

Il est enfin intéressant de noter que, curieusement, la référence aux « bonnes mœurs » disparaît du nouvel article L. 711-2, et ce, alors que cette expression existait dans l'ancien code et qu'elle est énoncée, parmi les motifs absolus de refus de transposition obligatoire, dans la directive. L'article L. 711-2, 7^o, mentionne uniquement les marques « contraires à l'ordre public », en y associant les marques « dont l'usage est légalement interdit ». Cette omission est regrettable. En effet, si les notions d'ordre public et de bonnes mœurs peuvent se recouper, tel n'est pas toujours le cas. La première recouvre une notion plutôt objective, fondée le plus souvent sur la loi et les chartes des droits fondamentaux, alors que la seconde, plus subjective, trouve plus ses fondements sur la morale¹³.

2 – Les motifs absolus dont la transposition était facultative

Le législateur français a retenu, sur ce point, certaines propositions formulées dans la directive et en a écarté d'autres :

- le premier motif de refus optionnel retenu par le législateur est celui tiré des signes dont l'utilisation est légalement interdite. Ce motif ne constitue pas une nouveauté. Pour autant, sa portée pratique se trouve réduite du fait de l'incorporation de certains motifs spécifiques qui relevaient auparavant de cette catégorie, tels que ceux relatifs aux signes susceptibles de porter atteinte aux indications géographiques.
- le second motif de refus optionnel retenu dans le cadre de la transposition constitue une nouveauté : il concerne celles des marques déposées de mauvaise foi. Ce motif de refus semble toutefois avoir une portée limitée, en ce qu'il ne constitue pas un

¹¹ La France ne connaît qu'une seule STG : les moules de bouchot.

¹² V. pour la première application de la disposition équivalente dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne, Trib. UE, 18 juin 2019, aff. T-569/18, *W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG c/ EUIPO*, Légipresse 2019. 644, obs. R. Soustelle ; D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; Propr. intell. 2019, n° 73, p. 72, obs. Y. Basire ; RD rur. 2019, n° 11, comm. 133, obs. S. Martin ; Propr. ind. 2019, n° 11, comm. 60, obs. N. Bouche.

¹³ Concl. de l'avocat général du 2 juill. 2019 dans l'affaire C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH c/ EUIPO*, pts 69 et s.

⁹ TUE 12 juill. 2017, aff. T-150/16, *Écolab USA, Inc. / EUIPO*, pts 25 et 26.

¹⁰ V. *infra*.

motif de refus – pas même sur la base d'observations de tiers –, mais uniquement de nullité¹⁴.

- en revanche, ont été écartées deux propositions formulées dans la directive. Ne sont ainsi pas listés comme motifs de refus les signes « de haute valeur symbolique », catégorie qui comprend notamment les symboles religieux. De même, le législateur a écarté comme motif de refus les marques comprenant des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la Convention de Paris, mais qui présenteraient « un intérêt public ». En tout état de cause, de tels signes pourraient tomber sous le coup de dispositions à visée plus large, comme l'ordre public.

Rappelons, enfin, que certains motifs de refus peuvent être surmontés sur la base de la démonstration de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage. Dans le cadre de l'examen d'un dépôt de marque, la preuve doit être rapportée au plus tard à la date de la demande, comme le précise l'article L. 711-7 du code de la propriété intellectuelle. Par contre, l'article L. 716-2-5 énonce que, dans le cadre de l'examen d'une demande de nullité, la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage peut être rapportée à une date précédant la demande de nullité, ce qui peut s'avérer fort utile pour le titulaire. La solution, qui a été imposée aux États membres par la directive, vient ainsi consacrer la position de la Cour de cassation sur la question¹⁵. **B. F.**

C – Les motifs relatifs de refus

Compte tenu du regroupement de l'ensemble des motifs absolus de refus ou de nullité sous la même disposition, c'est désormais à l'article L. 711-3, et non plus à l'article L. 711-4, que sont énumérés les motifs relatifs de refus. Contrairement aux motifs absolus, les motifs relatifs de refus ou de nullité sont énumérés à titre non exhaustif, puisque la disposition commentée fait référence sans limitation aux « droits antérieurs ayant effet en France », lesquels sont illustrés dans une liste débutant par l'adverbe « notamment ». Ceci est cohérent avec le texte de l'article 5 de la directive, qui ouvre la voie à des motifs relatifs tirés « d'autres droits antérieurs » que ceux qui sont expressément listés.

Le législateur a pris soin de réécrire assez largement cette catégorie de motifs de refus, en tenant compte à la fois de la lettre de la directive, mais également de circonstances propres au droit français. Là encore, cette réécriture constitue plus une mise à jour qu'une révolution. Afin d'en évaluer l'impact, nous distinguerons à nouveau entre les motifs relatifs

dont la transposition était obligatoire, de ceux qui étaient simplement facultatifs.

1 – Les motifs relatifs dont la transposition était obligatoire

Les principales nouveautés à retenir sont les suivantes :

- la portée de la protection des marques antérieures enregistrées est précisée. La protection est automatique dans l'hypothèse d'une double identité entre signes et produits / services, et elle est sujette à la reconnaissance d'un risque de confusion en cas de similitude entre les signes comparés et/ou entre les produits et services comparés ;
- la protection élargie conférée aux marques jouissant d'une renommée est incorporée pour la première fois aux motifs relatifs de refus. Il y est précisé, conformément aux enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice, eux-mêmes repris dans la directive, que cette protection élargie peut être mise en œuvre indépendamment de la similitude, ou non, des produits et services en cause ;
- les indications géographiques sont mentionnées au 5^e alinéa, au moyen d'un renvoi aux dispositions de l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce renvoi n'est toutefois pas très heureux, à deux titres : d'une part l'article L. 722-1 contient une liste qui n'est pas exhaustive des indications géographiques susceptibles d'être protégées ; une référence plus large aux « indications géographiques » protégées en vertu des législations nationales, européennes et internationales, sur le modèle des motifs absolus de refus, aurait dû être privilégiée. D'autre part, cet alinéa omet de préciser la portée du refus : celle-ci concerne les dispositions qui, en fonction du droit applicable, permettent de contester l'usage d'une marque postérieure à l'indication géographique. Cette précision figure pourtant dans la directive. Il eut été pertinent de la reprendre, afin notamment de souligner que la double référence aux indications géographiques, à la fois comme motifs absolus et relatifs de refus, n'a pas la même portée : les dispositions permettant de rejeter ou d'annuler une marque sur la base d'une indication géographique sont plus restreintes, alors que celles qui permettent d'interdire l'utilisation d'une marque sont potentiellement plus larges. Elles peuvent tenir compte, par exemple, de la réputation associée à l'indication géographique.

2 – Les motifs relatifs dont la transposition était facultative

S'agissant ensuite des motifs relatifs de refus dont la transposition était facultative, le législateur français a préféré... ne pas s'en inspirer. Bien lui en a pris : ainsi, ont été écartées comme droits antérieurs les marques

¹⁴ V. CPI, art. L. 712-7, 2°.

¹⁵ Com. 6 déc. 2016, n° 15-19.048, *Légipresse* 2017. 13 et les obs. ; *ibid.* 88, Étude Y. Basire et P. Darnand ; D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; *Dalloz IP/IT* 2017. 226, obs. C. Le Goffic ; *RTD com.* 2017. 339, obs. J. Azéma ; *RTD eur.* 2017. 336-24, obs. A. Quiquerez, *PIBD* 2017, III, p. 44.

d'usage, ce qui est fort logique. De même, la très curieuse proposition de rejet des marques susceptibles d'être confondues avec des marques antérieures protégées à l'étranger, pourvu que le demandeur ait agité de mauvaise foi, ne fait pas son apparition comme motif relatif en droit français. Il s'agit, ni plus ni moins, d'un agissement de mauvaise foi sanctionné comme motif absolu de refus ou de nullité, sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir de doublon.

En revanche, deux évolutions méritent d'être citées dans cette catégorie de droits antérieurs.

D'abord, les antériorités opposables que sont les noms commerciaux, les enseignes et les noms de domaine – ces derniers faisant leur première apparition ici – peuvent revendiquer une protection à la condition de ne pas être de portée « seulement locale ». La disposition dérogée exigeait que de tels signes fussent « connus sur l'ensemble du territoire national ». Cette modification entraînera-t-elle un assouplissement dans la mise en œuvre de ces antériorités ? Les dénominations sociales échapperont à ce débat et demeurent protégées sur l'ensemble du territoire et sur le seul fondement de l'existence d'un risque de confusion.

Le législateur a ensuite élargi le motif de refus dédié aux noms des collectivités territoriales aux « établissements publics de coopération intercommunale ». Les EPCI regroupent un peu plus de 1 000 métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et autres communautés de communes. Enfin, et dans le même ordre d'idée, un alinéa supplémentaire a été prévu pour inclure dans la catégorie des droits antérieurs les noms des « entités publiques », pourvu qu'il existe un risque de confusion pour le public. Bien entendu, ces divers noms de source publique ne bénéficient pas d'une protection automatique, ce que ne manque pas de rappeler l'INPI dans la jurisprudence relativement éparsée rendue dans ce domaine¹⁶. **B. F.**

II – LES DROITS CONFÉRÉS PAR LA MARQUE

A – Les conditions de mise en œuvre du droit

L'ordonnance a modifié substantiellement la lettre des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, relatifs aux droits conférés par la marque. Le changement principal est sans doute

l'introduction, dans ces deux articles, de l'exigence d'usage dans la vie des affaires, conformément au droit de l'Union européenne. Cette condition, déjà présente dans la directive d'harmonisation de 1988, était, de façon critiquable, absente du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l'ordonnance. Elle était en revanche appliquée par la jurisprudence. De ce point de vue, l'incorporation dans les textes nationaux d'une exigence expresse de la

directive mérite l'approbation.

La notion d'« usage dans la vie des affaires » n'étant pas définie dans l'ordonnance, pas davantage que dans la directive qu'elle transpose, il conviendra donc de toujours se référer à la définition posée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts *Arsenal* et *Google*¹⁷ : l'usage d'une marque intervient dans la vie des affaires

lorsque le tiers utilise la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale, dans un contexte d'une activité visant un avantage économique et non dans le domaine privé.

Par ailleurs, les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code précisent désormais que l'atteinte à la marque ne sera caractérisée qu'à condition que le signe litigieux soit « utilisé » pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée – voire, s'agissant des marques renommées, pour des produits ou services différents. Cette condition relative à l'utilisation effective du signe devrait mettre fin aux débats portant sur la question de savoir si le dépôt d'une marque pouvait constituer un acte de contrefaçon, avant toute exploitation du signe¹⁸. Il ne semble plus faire de doute que l'action à privilégier dans une telle hypothèse sera l'action en nullité.

Enfin, le nouvel article L. 713-2 précise que le risque de confusion inclut le risque d'association du signe avec la marque. Là encore, il s'agit d'une règle qui existait déjà dans les textes européens, et qui était déjà appliquée par la jurisprudence nationale. **C. L. G.**

¹⁷ CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club PLC c/ Matthew Reed*, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet ; CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *S^{te} Google France c/ S^{te} Louis Vuitton Malletier*, Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; D. 2010. 885, obs. C. Manara ; *ibid.* 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; *ibid.* 2011. 908, obs. S. Durrande ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.

¹⁸ V., en sens positif, Com. 23 janv. 1990, Bull. civ. IV, n° 20 ; Com. 26 nov. 2003, PIBD 2004, n° 780, III, 99 ; Paris, 25 mai 2005, PIBD 2005, n° 814, III, 509 ; Com. 19 déc. 2006, CCE 2007. Comm. 37, obs. C. Caron ; Com. 24 mai 2016, n° 14-17.533, Dalloz IP/IT 2016. 556, obs. N. Martial-Braz ; Propr. intell. 2016, n° 60, p. 357, obs. J. Canlorbe ; en sens contraire, TGI Paris, 20 sept. 2011, Propr. ind. 2011. Comm. 52, P. Tréfigny-Goy ; TGI Paris, 5 déc. 2014, PIBD 2015, III, p. 171, RTD com. 2015. 267, obs. J. Azéma ; TGI Paris, 7 mai 2015, PIBD 2015, III, p. 770 ; TGI Paris, 21 sept. 2017, PIBD 2018, n° 1088, III, p. 143 ; TGI Paris, 7 juin 2018, PIBD 2018. 1106, III, p. 773 ; Propr. intell. 2019, n° 70, p. 61, obs. J. Canlorbe.

¹⁶ Décision du directeur général de l'INPI devenue définitive le 14 févr. 2020, OPPO 19-4079, *Commune de Laguiolle c/ Lucky Clover*.

B – Les nouvelles atteintes

Après avoir dressé le cadre général dans lequel l'atteinte au droit de marque peut être caractérisée, l'ordonnance de transposition crée un nouvel article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce une liste d'actes interdits, constitutifs de contrefaçon. Il s'agit là d'une liste non exhaustive, visant les situations les plus fréquentes¹⁹.

Il s'agit, pour la plupart, de délits déjà prévus par les textes (notamment par les dispositions relatives au volet pénal de la contrefaçon) ou qui reflètent l'état de la jurisprudence, de sorte que le praticien ne sera pas bouleversé dans ses habitudes.

Sont ainsi constitutifs d'actes de contrefaçon, sous réserve que les conditions de mise en œuvre du droit soient remplies, l'apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l'offre, la mise sur le marché ou la détention de produits à ces fins, l'offre ou la fourniture de services sous le signe, ainsi que l'importation ou l'exportation de produits sous le signe²⁰. En outre, le titulaire de marque peut interdire l'usage d'un signe à titre de nom commercial ou de dénomination sociale²¹, tout comme l'usage dans les papiers d'affaires et la publicité ou dans des publicités comparatives en violation des dispositions du code de la consommation (4^o à 6^o, *idem*)²². Enfin, il est à noter que le texte envisage la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée (7^o, *idem*)²³, alors qu'il s'agit d'actes non expressément prévus par la directive.

L'un des réels changements, en revanche, concerne la circulation de marchandises sous le régime de transit douanier. Le nouvel article L. 713-3-2 du code de la propriété intellectuelle reverse l'état de la jurisprudence *Nokia et Philips*²⁴, en permettant d'interdire l'introduction sur le territoire national de marchandises en provenance de pays tiers, sans

qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsqu'ils sont revêtus d'un signe identique à la marque du titulaire ou « d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels »²⁵. Cette disposition rétablit la possibilité pour les autorités douanières d'intervenir pour empêcher l'entrée de produits de contrefaçon en transit, notamment par des mesures de retenues, à la demande des titulaires de marque. Le code de la propriété intellectuelle réserve toutefois la possibilité au déclarant ou au détenteur des marchandises d'apporter « la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'in-

terdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. », rendant irrecevable l'action du titulaire de la marque²⁶.

Autre nouveauté visant à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, le titulaire de marque peut désormais interdire certains actes prépara-

toires au délit²⁷. Cette disposition confère au titulaire de marque le droit de s'opposer à l'apposition d'un signe sur des conditionnements, des étiquettes, des marquages, des dispositifs de sécurité ou d'authentification, ainsi que sur tout autre support sur lequel la marque peut être apposée²⁸. Par ailleurs, le titulaire de marque peut interdire l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de ces mêmes conditionnements et supports de marquage (2^o, *idem*).

Ces dispositions pourraient trouver à s'appliquer à l'encontre d'intermédiaires, simples fournisseurs de moyens, sans que l'engagement de leur responsabilité ne soit subordonné à la démonstration de leur mauvaise foi, au contraire de la solution qui prévaut en droit des brevets²⁹. En toute hypothèse, la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon est conditionnée par la preuve par le titulaire de marque d'un « risque d'atteinte à ses droits », notion qui devra être précisée par la jurisprudence.

Enfin, l'ordonnance instaure une nouvelle prérogative pour le titulaire de marque, lui permettant d'éviter la dégénérescence de son signe. L'article L. 713-3-4 envisage en effet l'hypothèse où la marque est reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, et qu'elle « donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée » (le cas *Frigidaire* ou *Kleenex*).

¹⁹ CPI, art. L. 713-3-1, al. 1^{er} : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants (...) ».

²⁰ CPI, art. L. 713-3-1, 1^o à 3^o. On retrouve ici les délits sanctionnés sur le plan pénal, notamment par l'art. L. 716-10 du CPI, dont la rédaction n'a pas été modifiée sur le fond.

²¹ Codification de l'enseignement de l'arrêt *Céline*, CJCE 11 sept. 2007, aff. C-17/06, RTD com. 2007. 712, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2007. 689, obs. J. Schmidt-Szalewski.

²² Solution issue des arrêts *O2 Holdings Ltd*, CJCE 12 juin 2008, aff. C-533/06, D. 2008. 1824, et les obs. et *L'Oréal*, CJCE 18 juin 2009, aff. C-487/07, RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.

²³ Auparavant prévues par l'ancien article L. 713-2 du CPI et toujours sanctionnées par les dispositions pénales du CPI (CPI, art. L. 716-10, préc.).

²⁴ CJUE 1^{er} déc. 2011, aff. C-446/09, *Koninklijke Philips Électronics NV*, D. 2011. 2994 ; RTD eur. 2012. 264, obs. A. Thillier et aff. C-495/09, *Nokia Corporation*, RTD eur. 2012. 264, obs. A. Thillier.

²⁵ La formule méritera d'être explicitée. Elle ne trouve en effet aucun écho en droit des marques qui connaît plutôt le risque de confusion ou d'association.

²⁶ CPI, art. L. 716-4-4.

²⁷ CPI, art. L. 713-3-3.

²⁸ CPI, art. L. 713-3-3, 1^o.

²⁹ CPI, art. L. 613-4.

En application de cette disposition (qui codifie une pratique déjà établie), le titulaire pourra solliciter de l'éditeur de l'ouvrage qu'il indique sans délai, qu'il s'agit d'une marque enregistrée (par ex., par l'ajout du symbole ®). Le non-respect de ce texte ne constitue pas un cas de contrefaçon, aucune sanction n'étant par ailleurs prévue. C'est donc vers le droit commun de la responsabilité qu'il conviendra, comme c'était déjà le cas, de se tourner. **P. P.**

C – La marque renommée et notoire

Les marques renommées et notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, auparavant encadrées simultanément à l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, ont désormais des régimes distincts, prévus dans deux dispositions séparées.

Le régime de la marque renommée, ayant son siège dans un nouvel article L. 713-3, présente quelques nouveautés. L'atteinte à la marque renommée est tout d'abord rattachée au droit exclusif et constitue un acte de contrefaçon³⁰. Le titulaire d'une marque de renommée peut ainsi bénéficier de l'ensemble des prérogatives conférées par le droit des marques (au premier chef, exercer une saisie-contrefaçon ou agir en référé-contrefaçon). On peut noter que la protection étendue conférée à une telle marque peut être mise en œuvre aussi bien hors du principe de spécialité (hypothèse classique) que pour interdire un usage pour des produits identiques ou similaires³¹.

En toute hypothèse, pour qu'une atteinte à la marque de renommée soit constituée, l'article L. 713-3 exige la démonstration d'un usage « sans juste motif, [qui] tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Encore faut-il que cet usage soit réalisé dans la vie des affaires et constitue un usage à titre de marque. On relève que cette nouvelle disposition ne donne aucune définition de la marque renommée, classiquement envisagée en jurisprudence comme une marque « connue par une partie significative du public concerné par la marque ». De même, on peut regretter que le législateur n'ait pas profité de cette transposition pour codifier la condition prétorienne tenant à la preuve d'un « lien dans l'esprit du public »³² entre le signe

litigieux et la marque renommée pour caractériser une atteinte au droit exclusif. On peut néanmoins considérer que cette condition sera conservée par les tribunaux.

La marque notoire est, quant à elle, régie par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. À l'inverse de la marque de renommée, l'atteinte à une marque notoire ne peut être sanctionnée par l'action en contrefaçon, mais, comme le prévoit désormais le texte, uniquement par le biais de la responsabilité civile de droit commun³³.

Les cas d'atteinte à la marque notoire sont cependant identiques à ceux prévus pour la contrefaçon de la marque renommée. Le titulaire d'une marque notoire peut ainsi interdire l'usage d'un signe identique ou similaire, pour des produits et services identiques ou similaires, mais également pour des produits et services non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue. Dans ce dernier cas, le titulaire doit établir que l'usage incriminé « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ». **P. P.**

D – Les exceptions au droit de marque

L'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle constitue le siège des exceptions au droit de marque. Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, il visait trois séries d'exceptions :

- l'usage d'un signe identique ou similaire en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne antérieur à l'enregistrement de la marque ou qui était le fait d'un « tiers de bonne foi employant son nom patronymique » ;
- l'usage de la marque comme « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service » ;
- l'usage en tant qu'« indication géographique ».

Le texte a été simplifié. Désormais, les exceptions doivent être appréciées au regard des « usages loyaux du commerce » et concernent les signes distinctifs concurrents (1) et l'usage légitimé par le droit à l'information du public (2).

1 – Les exceptions tenant à l'existence de signes distinctifs concurrents

L'ancien article L. 713-6 énonçait une exception au droit de marque au profit d'une personne physique « de bonne foi » usant de son nom patronymique, homonyme d'une marque, en tant que dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

³⁰ Ce que confirme l'art. L. 716-4 : « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

³¹ Codifiant l'apport de l'arrêt *Davidoff* de la CJCE 9 janv. 2003, aff. C-292/00, *Davidoff & Cie SA c/ Gofkid Ltd*, D. 2003. 350, et les obs. ; RTD com. 2003. 502, obs. J. Azéma ; *ibid.* 601, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 110, obs. G. Bonet.

³² Introduite par l'arrêt *Adidas*, CJCE 23 oct. 2003, aff. C-408/71 et précisée par l'arrêt *Intel*, CJCE 27 nov. 2008, aff. C-252/07, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; RTD com. 2009. 117, obs. J. Azéma.

³³ CPI, art. L. 713-5 : « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...) ».

La notion de « bonne foi » avait donné lieu à une jurisprudence vaporeuse relative à l'exercice réel des fonctions de direction par le titulaire du patronyme³⁴ pour éviter qu'un individu ne permette à une personne morale d'exploiter son nom de famille uniquement pour contourner un droit de marque. Cette exception paraît reprise par le nouvel article L. 713-6, I, 1^o, le texte permettant à une personne physique d'utiliser son nom de famille, sans plus de précision si ce n'est la référence aux « usages loyaux du commerce ». Cependant, le texte ne vise plus la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne, de sorte que cette exception pourrait ne plus concerner que les commerçants personnes physiques et les artisans, excluant de facto les personnes morales, ce qui constituerait une limitation forte du champ de l'exception.

Cette exception paraît reprise par le nouvel article L. 713-6, I, 1^o, permettant à une personne physique d'utiliser son nom de famille, sans plus de précision si ce n'est la référence aux « usages loyaux du commerce ».

S'agissant des autres signes distinctifs, tels que le nom commercial, l'enseigne ou le nom de domaine, l'article L. 713-6, II, ne permet leur coexistence avec une marque qu'à deux conditions cumulatives : le signe ne doit avoir qu'une « portée locale » et l'usage doit être antérieur à la date d'enregistrement de la marque. À l'évidence, la condition de « portée locale » n'a aucun sens s'agissant d'un nom de domaine, puisqu'il s'agit de l'adresse d'un site sur internet. Il est aberrant de limiter géographiquement la portée d'un tel signe. Dès lors, faut-il en réalité s'attacher à la portée de l'activité de la personne qui l'exploite.

Les autres signes distinctifs peuvent coexister avec une marque, mais seulement si celle-ci leur est postérieure, ce qui ne constitue qu'une conséquence du droit de marque, qui naît par l'enregistrement sans effet rétroactif. Pourtant, l'article L. 713-6, II, crée ici une condition complémentaire, l'utilisation du nom commercial devant être réalisée « dans les [seules] limites du territoire où il est reconnu ». Le titulaire d'un nom commercial antérieur et limité territorialement devrait voir son droit protégé.

On notera enfin que la nouvelle rédaction de l'article L. 713-6 n'évoque plus le cas des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Cette suppression surprend.

2 - L'exception tenant à l'information du public

L'ancien article L. 713-6 permettait aux tiers d'utiliser une marque déposée en tant que « référence nécessaire », à la double condition que cet usage soit impossible à contourner et n'entraîne pas de

confusion avec le titulaire de la marque. À l'origine, cette exception devait profiter aux fabricants ou distributeurs d'accessoires, mais toute une jurisprudence s'est développée pour permettre à des tiers d'utiliser une marque en dehors de ce seul cas. La Cour de justice enseigne à cet égard que la référence à la marque d'autrui peut être « nécessaire » pour tout opérateur économique qui souhaite informer le public qu'il est un spécialiste de la vente, de la réparation ou de l'entretien d'un produit commercialisé sous une marque³⁵. La « référence nécessaire » a

également été invoquée pour justifier l'usage d'une marque dans une annonce sur internet³⁶ ou au sein d'un comparateur de prix³⁷.

Le nouvel article L. 713-6 paraît aller plus loin. Il est dorénavant possible d'utiliser la marque d'un tiers « pour désigner ou mentionner des produits ou

des services comme étant ceux du titulaire de cette marque » : le texte n'évoque plus de condition de nécessité. L'usage ne doit répondre qu'à la condition de loyauté du commerce. Le cas de l'usage dit « nécessaire » n'est évoqué qu'à propos de « la destination d'un produit ou d'un service », notamment pour les « accessoires et pièces détachées ». Certaines plateformes sur internet pourraient y voir ici une légitimation de l'usage de la marque d'autrui dans le cadre d'annonces de vente de produits de seconde main³⁸. Cette nouvelle rédaction paraît davantage conforme au droit européen, puisque l'article 6 de la directive du 21 décembre 1988 prévoyait déjà que l'usage de la marque par un tiers devait être fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », en ne donnant pas l'impression d'un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque ou de profit indûment tiré de son caractère distinctif ou sa renommée³⁹.

Précisons, pour conclure, que la réforme abandonne *in fine* la possibilité pour le titulaire de la marque de demander une « limitation », voire une « interdiction » des usages en cas d'atteinte à ses droits. **M. B.**

III - LA PERTE DU DROIT

La perte du droit sur la marque peut être volontaire ou subie. C'est sur la base de cette distinction que nous évaluerons l'impact de l'ordonnance de transposition.

³⁴ Com. 21 juin 2011, n° 10-23.262, S^e Champagne Henriot c/ S^e Champagne Serge Henriot, D. 2011. 1816 ; *ibid.* 2012. 1362, obs. S. Durrande.

³⁵ CJCE 23 févr. 1999, aff. C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG c/ Deenik, D. 1999. 81 ; RTD com. 1999. 814, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 122, obs. G. Bonet.

³⁶ Versailles, 18 juill. 2019, www.legalis.net.

³⁷ Com. 10 févr. 2015, Ryanair vs. Opodo.

³⁸ Alors que certains opérateurs économiques invoquent le droit des marques pour tenter de s'opposer à un tel usage, v. par exemple le contentieux Chanel vs. TheRealReal aux États-Unis.

³⁹ CJCE 23 févr. 1999, préc.

A – La perte volontaire du droit

La nouveauté que nous retenons ici concerne la transmission des droits de marque, dont l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle précise désormais que « La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert ». Cette modification aura un impact pratique conséquent, les actifs de propriété industrielle étant souvent « oubliés » dans de telles opérations. Reste à déterminer, s'agissant des transmissions d'entreprise relevant du droit français, quelle sera l'effectivité d'une telle disposition vis-à-vis des droits de marques étrangers, dans des juridictions qui pourraient s'étonner de l'absence de convention de cession ou d'apport mentionnant expressément les marques cédées. Des actes confirmatifs seront probablement demandés.

B – La perte subie du droit

S'agissant en second lieu de la perte subie du droit, sont concernées les actions en nullité et en déchéance. Sur ce terrain, la révolution se situe au niveau de la procédure, avec la consécration d'une compétence pratiquement exclusive de l'INPI pour les actions à titre principal, dont il sera largement question dans les développements dédiés aux questions de procédure⁴⁰.

S'agissant des dispositions de droit matériel, aucune évolution majeure n'est en revanche à relever : l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle sanctionne de nullité les marques qui contreviennent notamment aux dispositions des articles L. 711-2 – motifs absolus de nullité – et L. 711-3 – motifs relatifs de nullité. De même, aux termes de l'article L. 714-4, est sanctionné par la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque en application des dispositions des articles L. 714-5 – absence d'usage sérieux sans juste motif pendant un délai de cinq ans – et L. 714-6 – déchéance, du fait du titulaire de la marque, pour dégénérescence ou pour risque de tromperie.

B. F.

IV – LES MARQUES DE GARANTIE ET LES MARQUES COLLECTIVES

L'ordonnance du 13 novembre 2019 a profondément modifié le chapitre V du Titre I^{er}, Livre VII du code de la propriété intellectuelle consacré aux marques.

Précédemment, ce chapitre, qui était intitulé « marques collectives », ne comportait que trois articles. Le premier définissait deux types de marques collectives : la marque collective « simple », qui pou-

vait être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement, et la marque collective de certification, « appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ». Les deux articles suivants énuméraient des règles dérogatoires au droit commun des marques, étant précisé que ces règles ne s'appliquaient qu'aux marques collectives de certification. Pour cette raison, une partie de la doctrine était d'avis que les marques collectives simples n'existaient pas en droit, mais seulement en fait⁴¹.

L'ordonnance de transposition distingue clairement deux types de marques, au sein de deux sections distinctes du chapitre : les marques de garantie⁴², optionnelles pour les États membres selon la directive (UE) 2015/2436, qui succèdent aux marques de certification dont elles empruntent les grands traits, et les marques collectives⁴³, obligatoires pour les États membres, dont le régime comporte d'importants changements par rapport au droit antérieur.

Les définitions de ces deux types de marques reprennent les termes du texte européen. Selon l'article L. 715-1, la marque de garantie « est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis ». Cette définition souligne la fonction essentielle particulière de ce type de marque, qui n'est pas la fonction classique de garantie d'identité d'origine commerciale.

Quant à la marque collective, elle est définie à l'article L. 715-6 du code comme « une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage ». La marque collective remplit ainsi la fonction classique de garantie d'identité d'origine de toute marque, à ceci près qu'elle indique que les produits ou services désignés proviennent d'une personne qui est membre d'un groupement.

Les deux sections comportent ensuite, en miroir, des dispositions relatives à la titularité de la marque. Selon l'article L. 715-2, « peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garan-

⁴¹ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., Litec, 2019, n° 516 ; T. Lancrenon, Ballade dans la brume des marques collectives, *Prop. intell.* 2004, n° 13, p. 846, qui évoquait le « statut fantomatique » des marques collectives simples.

⁴² CPI, art. L. 715-1 à L. 715-4.

⁴³ CPI, art. L. 715-5 à L. 715-10.

⁴⁰ V. Décryptage, p. 249 de ce numéro.

tis ». Conforme à la directive, cette règle, qui existait précédemment pour la marque collective de certification, sert à garantir la nécessaire indépendance du titulaire de la marque, chargé d'assurer le contrôle du respect du règlement d'usage. En d'autres termes, le titulaire est nécessairement dissocié des utilisateurs de la marque de garantie. L'article L. 715-3 vise ensuite l'hypothèse de cession de la marque de garantie et prévoit qu'« une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions » énoncées à l'article L. 715-2, ce qui crée une restriction au principe de libre cession de la marque. L'article L. 715-2 précise également que le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie doit être accompagné d'un règlement d'usage, dont toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de l'INPI.

S'agissant de la marque collective, selon l'article L. 715-7 du code de la propriété intellectuelle, elle peut être déposée par « toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public ». Cette disposition, conforme à l'article 29 de la directive, rompt avec le régime antérieurement applicable aux marques collectives « simples », qui pouvaient appartenir à des personnes physiques. À l'instar des marques de garantie, les marques collectives doivent désormais impérativement comporter, lors de leur dépôt, un règlement d'usage dont toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de l'INPI. De la même manière, une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées par l'article L. 715-7 du code.

S'agissant du régime des marques de garantie et des marques collectives, l'ordonnance de 2019 crée un certain nombre de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles consistent en des motifs spécifiques de rejet ou de nullité, d'une part, et de déchéance, d'autre part.

Au titre des motifs spécifiques de rejet ou de nullité, qui s'ajoutent aux motifs de droit commun, il convient de relever que les articles L. 715-4 (pour les marques de garantie) et L. 715-9 (pour les marques collectives) prévoient à l'identique que la marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la titularité et au dépôt du règlement d'usage, ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public. La marque est également rejetée ou, si elle enregistrée,

est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie ou une marque collective. L'objectif est d'assurer

que la marque de garantie et la marque collective soient véritablement perçues comme telles par le public.

En ce qui concerne la validité des marques de garantie et des marques collectives, une option était laissée aux États membres s'agissant de l'admission de marques géographiquement descriptives. En effet, la directive prévoit que « par dérogation à l'article 4,

paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou des marques collectives. Une telle marque de garantie ou marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que le tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique ». La directive permet, en d'autres termes, d'autoriser le recours à des marques de garantie ou des marques collectives pour assurer la protection d'indications géographiques. Mais la France n'a pas fait usage de cette faculté, ce qui traduit une volonté d'assurer une application exclusive de titres *sui generis* tels que les appellations d'origine.

Enfin, au titre des motifs spécifiques de déchéance, les articles L. 715-5 (pour les marques de garantie) et L. 715-10 (pour les marques collectives) prévoient à l'identique que le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants : « 1° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ; 2° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur [sur son caractère ou sa signification] ; 3° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 (pour les marques de garantie), L. 715-6 et L. 715-7 (pour les marques collectives) ou contraire à l'ordre public ».

En outre, l'article L. 715-5 prévoit un motif supplémentaire de déchéance pour la marque de garantie, dans le cas où « le titulaire ne satisfait plus aux conditions de l'article L. 715-2 » (relatives à la titularité). C. L. G.

La marque collective remplit ainsi la fonction classique de garantie d'identité d'origine de toute marque, à ceci près qu'elle indique que les produits ou services désignés proviennent d'une personne qui est membre d'un groupement.

Propriété intellectuelle

Le « nouveau droit des marques » : aspects de procédure

Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 complétant l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 est venu préciser les modalités pratiques des procédures devant l'INPI, ainsi que de recours. Si la procédure d'enregistrement de marque ne connaît que quelques évolutions, la procédure d'opposition est, en revanche, profondément réformée. Entrées en vigueur le 1^{er} avril 2020, les demandes administratives en déchéance ou en nullité d'une marque devant l'INPI, sont les grandes nouveautés de la réforme.

Les procédures en contrefaçon initiées devant le tribunal judiciaire ont été également modifiées. La nécessaire articulation entre procédure judiciaire et procédure administrative implique la mise au point de stratégies procédurales nouvelles.

Eléonore Gaspar
Avocat, DTMV & associés
avocats
Jérôme Tassi
Avocat, Oris avocats

I - L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a apporté de nombreuses modifications substantielles et procédurales de sorte que les praticiens doivent assimiler ce « nouveau droit des marques »¹. L'ordonnance a été complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 qui précise notamment les modalités pratiques des procédures devant l'INPI, ainsi que les modalités de recours. Si la procédure d'enregistrement de marque ne connaît que quelques évolutions (A), la procédure d'opposition est, en revanche, profondément réformée (B).

A – L'enregistrement de la marque

L'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle est inchangé : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ». L'enregistrement demeure seul constitutif du droit, sans interférence d'une quelconque condition d'usage, à l'exception toutefois de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la Convention d'Union de Paris.

1 - Les préparatifs du dépôt de marque

Pour préparer efficacement un dépôt de marque, il faut anticiper les exigences de recevabilité du dépôt prévues principalement à l'article L. 712-2 du code : « La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Pour bénéficier d'une date de

dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt ».

a - Le déposant

L'identification du déposant était déjà exigée par l'article R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle. En pratique, il faut indiquer :

- les nom, prénom et adresse pour une personne physique. Le nom d'usage peut être mentionné en dessous des nom et prénoms, à l'exclusion de toute autre indication². La jurisprudence sanctionne de nullité le dépôt réalisé sous pseudonyme³ ;
- la dénomination sociale (ou raison sociale) et l'adresse du siège social pour une personne morale. Le numéro SIREN est optionnel.

Toutefois, l'INPI n'exige pas de preuve de l'identité du déposant (carte d'identité ou extrait *Kbis*). Il est donc important pour le praticien de vérifier au préalable la véracité de ces informations.

Le dépôt au nom d'une société en cours de formation est possible (le cas étant prévu dans le formulaire en ligne). Il faudra ensuite que le déposant

² Décis. n° 2019-157 du directeur général de l'INPI.

³ Paris, 18 déc. 1998 : « le dépôt de marque litigieux sous un nom et un prénom qui ne sont pas ceux résultant de l'acte de naissance, contrevient aux dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle car seul le nom patronymique permet d'individualiser juridiquement une personne et sa mention dans la demande d'enregistrement est indispensable à la sécurité des tiers, notamment en raison du caractère précaire du pseudonyme ».

¹ J. Canlorbe, Le nouveau droit des marques, Propr. intell. 2020, n° 74, p. 7.

visé le dépôt de marque dans l'annexe des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en cours de formation, puis procède à la régularisation du dépôt au RNM après constitution de la société⁴. La régularisation est essentielle pour que la marque appartienne bien à la société et soit opposable aux tiers.

Si le déposant n'est pas domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE, il devra impérativement constituer un mandataire (avocat ou conseil en propriété intellectuelle)⁵.

En cas de pluralité de déposants, il est impératif de désigner un mandataire commun. La désignation peut être régularisée après le dépôt.

b - La liste des produits et services

Le déposant doit indiquer précisément la liste des produits et/ou services pour lesquels il revendique une protection⁶. L'emploi des libellés de la classification de Nice n'est pas impératif, mais il sera nécessaire d'indiquer les numéros de classes auxquels ces produits et/ou services se réfèrent. Le déposant devra anticiper les produits et services pour lesquels la marque sera exploitée à moyen terme mais il est préférable d'éviter les libellés trop larges, sous peine de créer des conflits artificiels avec des droits antérieurs et de risquer des demandes en déchéance cinq ans après l'enregistrement de la marque.

2 - Les modalités du dépôt de marque

Le dépôt de marque s'effectue uniquement en ligne sur le site de l'INPI après création d'un compte⁷. Tous les échanges ultérieurs entre l'INPI et le déposant ont lieu *via* ce compte.

La condition de représentation graphique a été supprimée, mais, en fonction du type de marque, l'INPI a prévu des modalités particulières pour la représentation du signe. Par exemple, pour une marque sonore, il est désormais possible de déposer un fichier audio⁸.

Pour bénéficier d'une date de dépôt, il faut procéder au paiement de la redevance. Auparavant, il existait une taxe unique de 210 € pour 1 à 3 classes. Désormais, la taxe à payer est de 190 € pour une classe et 40 € par classe supplémentaire. Ce nouveau système de classes devrait limiter la pratique antérieure de dépôts systématiques en 3 classes.

⁴ La reprise peut être effectuée postérieurement aux statuts par une décision d'AG. V. Paris, 22 sept. 2017, n° 16/11450, D. 2018, 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; JAC 2017, n° 51, p. 10, obs. P. Noual.

⁵ CPI, art. R. 712-2.

⁶ L'indication des intitulés de classe ne vaut plus revendication de l'intégralité de la classe concernée.

⁷ <https://procedures.inpi.fr/>

⁸ Pour plus de détails sur les exigences de chaque type de marque, v. la décis. n° 2019-157 du directeur général de l'INPI.

3 - L'examen de la demande de marque

Dans la continuité des règles antérieures, l'INPI ne vérifie pas si la demande porte atteinte à des droits antérieurs⁹. En revanche, l'INPI procède à un contrôle du respect des exigences prévues à l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (1° à 10°). En pratique, cet examen est plus sévère depuis quelques années. Une notification peut intervenir dans les quatre mois du dépôt, soit après l'expiration du délai d'opposition. Enfin, il faut signaler une nouveauté lors de l'examen de la marque : les observations de tiers peuvent être formulées par tout tiers, sans condition d'intérêt, dans les deux mois suivant la publication au BOPI¹⁰. Ces observations peuvent concerner les motifs absolus, mais pas les motifs relatifs qui relèvent de l'opposition. La procédure d'observations de tiers, peu utilisée avant l'ordonnance, présente ainsi un intérêt accru puisqu'elle permet à tout tiers de faire valoir ses arguments sur les motifs absolus d'une demande de marque sans dévoiler son identité.

4 - Dix ans après l'enregistrement : le renouvellement

L'INPI doit désormais informer le titulaire de marque au plus tard six mois avant l'expiration, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la pratique antérieure. La marque peut désormais être renouvelée au cours d'un délai d'un an précédant le jour d'expiration de l'enregistrement, alors que le délai n'était que de six mois antérieurement. Les taxes de renouvellement ont été augmentées. Il convient désormais de régler la somme de 290 € pour la première classe et 40 € par classe supplémentaire. Il est toujours possible de renouveler dans le délai de grâce de six mois, en payant une redevance de retard de 145 €.

B - La procédure d'opposition

La procédure d'opposition, qui existe depuis la loi du 4 janvier 1991, est substantiellement réformée par l'ordonnance du 13 novembre 2019. Les nouvelles règles sont en vigueur depuis le 11 décembre 2019. L'opposition demeure une procédure administrative rapide et peu coûteuse. Les nouveaux fondements possibles, la concentration de l'opposition ainsi que le renforcement des pouvoirs de l'INPI en matière d'usage devraient entraîner cependant une complexification de celle-ci.

1 - Les nouveaux fondements

Auparavant, l'opposition pouvait être fondée sur une marque antérieure, une marque notoirement connue, une indication géographique ou le nom

⁹ *Ibid.*

¹⁰ La condition d'intérêt à déposer des observations a été supprimée de sorte que tout tiers peut les déposer éventuellement *via* un homme de paille.

l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale. À ces fondements qui sont conservés¹¹, l'ordonnance a ajouté principalement la dénomination sociale (ou raison sociale), le nom commercial, l'enseigne ou le nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale. En revanche, les droits d'auteur, les dessins et modèles ou les droits de la personnalité n'ont pas été prévus comme fondements pour une opposition.

L'opposition nécessite une qualité à agir puisque seules les personnes prévues à l'article L. 712-4-1 du code peuvent former opposition en fonction des droits invoqués. Aucune condition d'intérêt à agir n'est exigée.

Une nouveauté essentielle est que l'opposition peut désormais être formée sur la base de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent au même titulaire et soient invoqués dès la demande initiale. La concentration de l'opposition constitue une avancée importante par rapport à la situation antérieure où il était nécessaire de former une opposition par droit antérieur invoqué.

La pluralité de droits invoqués a un impact financier limité : selon l'arrêté du 9 décembre 2019, la nouvelle taxe d'opposition est de 400 € avec une taxe additionnelle de 150 € par droit supplémentaire invoqué.

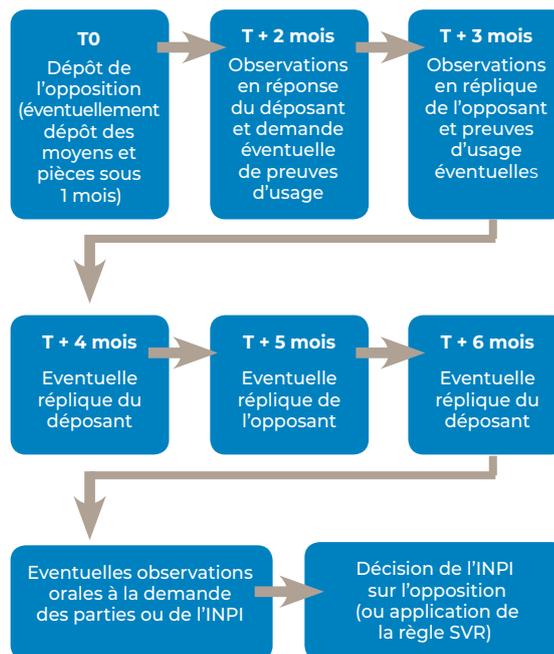
2 - Le contrôle de l'usage de la marque antérieure

Les pouvoirs de l'INPI dans le contrôle de l'usage de la marque antérieure (lorsqu'elle est enregistrée depuis plus de 5 ans) sont considérablement renforcés. D'une part, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée, dans le cadre de l'opposition, que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. Antérieurement, la preuve de l'usage pour un des produits et services valait exploitation pour l'intégralité des produits et services, ce qui limitait fortement les débats sur l'usage en présence de marques avec des libellés larges. D'autre part, le contrôle de l'usage par l'INPI était essentiellement formel et une opposition ne pouvait être clôturée qu'en cas de défaut de pertinence avéré des pièces produites. Le nouvel article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle donne au directeur de l'INPI le pouvoir de vérifier réellement le sérieux de l'exploitation ou le juste motif de non-exploitation pour chaque produit et service. Compte tenu des délais d'opposition (v. ci-après), l'opposant aura tout intérêt à anticiper la collecte des preuves d'usage lorsque sa marque est enregistrée depuis plus de cinq ans.

3 - La procédure devant l'INPI

L'opposition doit toujours être formée dans les deux mois suivants la publication de la demande au BOPI, sans obligation de faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle. En revanche, il est désormais possible d'introduire une opposition « formelle » et de soumettre les moyens et pièces au soutien de l'opposition dans le délai d'un mois suivant cette opposition¹².

L'opposition se déroulera schématiquement de la façon suivante :



Une opposition moyenne devrait donc durer entre six et neuf mois en fonction du nombre d'observations des parties. Les délais étant assez courts, notamment pour prouver l'usage de la marque antérieure, les praticiens devront anticiper la collecte des preuves lorsque la marque invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans. Par rapport à la procédure antérieure à l'ordonnance, le projet de décision, qui était rendu par l'INPI et sur lequel les parties pouvaient faire leurs observations, est supprimé.

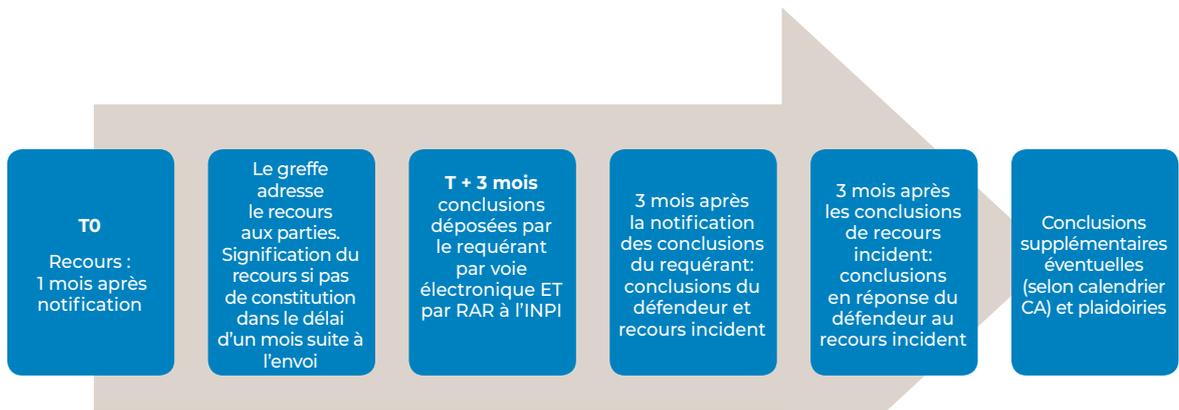
La règle « silence vaut rejet » s'applique à la nouvelle procédure d'opposition, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la phase d'instruction, à savoir « dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1^o à 5^o de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales »¹³. La date de fin d'instruction est notifiée aux parties.

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel spécialisée du lieu où demeure le requérant. Le recours doit être effectué dans le délai

¹¹ Ou élargis en ce qui concerne les entités publiques, collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale.

¹² CPI, art. R. 712-14.

¹³ CPI, art. R. 712-6-2.



d'un mois suivant la notification de la décision d'opposition. Il s'agit d'un recours en annulation, comme antérieurement, et non en réformation. Par rapport à la procédure antérieure, la représentation par avocat est désormais obligatoire. Cela se justifie car la procédure est largement modifiée en s'inspirant de la procédure d'appel de droit commun du code de procédure civile, avec notamment un délai de trois mois pour la communication de ses premières conclusions par le requérant. Elle permet également le recours à la communication des conclusions par voie électronique, sauf en ce qui concerne l'INPI (V. schéma ci-dessus).

La présence du Ministère public n'est désormais plus obligatoire, mais il peut intervenir s'il le souhaite. La durée d'un recours devant la cour d'appel devrait être comprise entre douze et dix-huit mois, ce qui est plus long que les délais résultant de la procédure antérieure.

J. T.

II - LE CONTENTIEUX

A - La procédure en déchéance et en nullité

Sur le plan procédural, les apports essentiels de l'ordonnance du 13 novembre 2019 sont l'introduction, en France, de demandes administratives en déchéance ou en nullité d'une marque devant l'INPI. Ces nouvelles procédures devant l'INPI sont entrées en vigueur le 1^{er} avril 2020 et s'appliquent pour toutes les marques existantes, indépendamment de leur date de dépôt ou d'enregistrement. L'objectif de ces nouvelles procédures est de déjudiciariser le contentieux de la déchéance et de la nullité pour que l'INPI puisse le traiter rapidement.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires pouvaient connaître de ces demandes directes en déchéance ou nullité. La condition d'intérêt à agir ainsi que les risques inhérents à toute action judiciaire limitaient le nombre de ces demandes. Il est vraisemblable que ces nouvelles procédures devant l'INPI connaissent un succès important en raison de l'absence d'intérêt à agir, de leur rapidité, et de leur coût financier raisonnable. En ce qui concerne la déchéance, l'objectif est également de libérer plus facilement les registres du nombre très important de marques non-exploitées.

La procédure devant le tribunal judiciaire n'est pas modifiée, sous réserve des compétences exclusives de l'INPI. Seules les procédures devant l'INPI seront détaillées.

1 - Dispositions spécifiques à la demande en déchéance devant l'INPI

L'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit une compétence exclusive de l'INPI pour les demandes en déchéance directes contre une marque française ou un dépôt international désignant la France (pour tous les motifs prévus pas les textes : non-exploitation, dégénérescence ou caractère trompeur)¹⁴.

Cependant, les tribunaux judiciaires spécialisés demeurent compétents dans deux cas :

- lorsque la demande en déchéance est formée à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal ;
- lorsque la demande en déchéance est formée alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

En cas de non-respect de la compétence exclusive de l'INPI, la demande en déchéance sera déclarée irrecevable par le tribunal, qui devra relever d'office cette fin de non-recevoir.

Alors qu'une demande en déchéance devant un tribunal nécessite la preuve d'un intérêt à agir, cette condition n'est pas exigée pour former une demande en déchéance devant l'INPI. Toute personne pourra donc demander la déchéance d'une marque, éventuellement via un cabinet d'avocats comme cela est déjà le cas devant l'EUIPO¹⁵. Cette hypothèse rend complexe la répartition de compétence puisqu'une personne attaquée en contrefaçon de marque pourrait former une demande reconventionnelle en déchéance devant le

¹⁴ L'EUIPO est exclusivement compétent s'agissant des demandes contre une marque de l'Union européenne.

¹⁵ CJUE 25 févr. 2010, aff. C-408/08 P, *Lancôme c/ OHMI*.

tribunal et demander simultanément à un homme de paille de former une déchéance pour non-exploitation devant l'INPI. Cette situation est problématique pour le titulaire de marque puisqu'il y aura deux actions parallèles avec des demandeurs en déchéance différents, et probablement une décision de l'INPI avant celle du tribunal. Par ailleurs, une partie pourrait former préventivement une demande principale en déchéance devant l'INPI par l'intermédiaire d'un homme de paille pour se préserver la possibilité de former ultérieurement une demande reconventionnelle devant le tribunal en cas d'action en contrefaçon à son encontre. Cela permettrait de contourner la règle d'autorité de chose jugée qui sera appliquée aux décisions de l'INPI.

2 - Dispositions spécifiques à la demande en nullité devant l'INPI

L'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle opère une répartition de compétence entre l'INPI et le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes en nullité des marques françaises et des dépôts internationaux désignant la France, principalement en fonction des droits invoqués ou de la situation procédurale au jour de la demande (v. schéma ci-dessous).

En cas de non-respect de la compétence exclusive de l'INPI, la demande en nullité sera déclarée irrecevable par le tribunal, qui devra relever d'office cette fin de non-recevoir.

Cette répartition de compétence n'interdit pas à celui qui reçoit une mise en demeure d'introduire une action en nullité devant l'INPI, éventuellement

par l'intermédiaire d'un homme de paille lorsque cette demande concerne des motifs absolus. Celui qui subit une saisie-contrefaçon ou une demande d'interdiction provisoire pourrait également agir devant l'INPI par l'intermédiaire d'un homme de paille pour essayer de contourner la compétence exclusive des juridictions judiciaires.

Une personne attaquée en contrefaçon de marque pourrait former une demande reconventionnelle en déchéance devant le tribunal et demander simultanément à un homme de paille de former une déchéance pour non-exploitation devant l'INPI.

Comme en matière de déchéance, il n'y a pas d'intérêt à agir à établir devant l'INPI alors que cette condition est expressément maintenue devant les tribunaux. En revanche, pour les motifs relatifs, l'article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit logiquement

que seuls ont qualité à agir les titulaires des droits antérieurs invoqués (y compris les bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation sur la marque antérieure, sauf stipulation contraire du contrat).

Comme pour l'opposition, la demande en nullité pourra être fondée sur plusieurs motifs et sur plusieurs droits antérieurs sous réserve qu'ils appartiennent au même titulaire et qu'ils soient mentionnés dans la demande initiale.

L'article L. 716-2-3 du code prévoit qu'une demande en nullité sera irrecevable si celui qui agit ne démontre pas, sur requête du titulaire de la marque attaquée un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés (i) dans les cinq ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée et (ii) dans les cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque attaquée en nullité.

L'article L. 716-2-4 introduit également des cas spécifiques d'irrecevabilité de la demande en nullité :



Compétence exclusive pour les demandes directes fondées sur les motifs absolus (notamment: signe non conforme à l'article L. 711-1 du CPI, absence de distinctivité, atteinte à l'ordre public et bonnes moeurs)



Compétence exclusive pour les demandes directes fondées sur les motifs relatifs suivants: marques, dénomination sociale nom commercial, nom de domaine, IC, entité publique, nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un EP de coopération intercommunale



Compétence exclusive pour les demandes directes fondées sur motifs relatifs suivants: droit d'auteur, dessin et modèle, droit de la personnalité



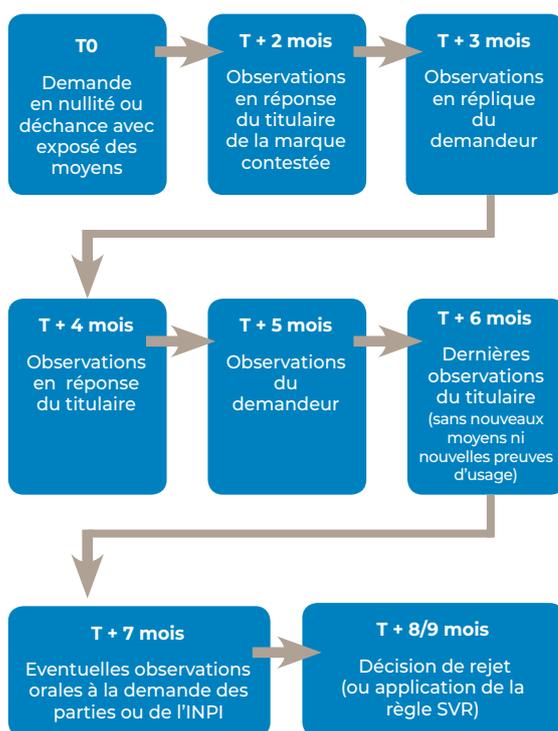
Compétence exclusive pour tout motif lorsque (i) la demande est connexe à une autre action relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire ou (ii) lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond

- (i) Lorsque le titulaire de la marque servant de base à la demande n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque contestée, qu'à la date de dépôt ou à la date de priorité de cette marque contestée, la marque antérieure, susceptible d'être annulée pour défaut de caractère distinctif ou pour descriptivité, avait acquis un caractère distinctif par l'usage ;
- (ii) Dans le cas d'une marque antérieure similaire, lorsque le titulaire de la marque servant de base à la demande n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque contestée, qu'à la date de dépôt ou à la date de priorité de cette marque contestée, la marque antérieure avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- (iii) Lorsque le titulaire de la marque antérieure qui invoque une renommée au sens du 2° du I de l'article L. 711-3 n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque contestée, que cette marque était renommée à la date de dépôt ou à la date de priorité de cette marque contestée.

3 - Dispositions communes

Sur le plan financier, l'arrêté du 9 décembre 2019 a introduit une taxe de 600 € pour chaque demande en nullité ou en déchéance, avec une taxe additionnelle de 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité.

La demande en déchéance ou en nullité devant l'INPI suivra le schéma procédural suivant selon l'article R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :



Les textes prévoient des hypothèses de suspension¹⁶, notamment sur demande conjointe des parties, pendant un délai de 4 mois renouvelable deux fois, ou à l'initiative de l'INPI dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties. Dans un souci d'indépendance, l'agent de l'INPI qui aura instruit la demande d'enregistrement ne pourra pas statuer sur la demande en nullité ou en déchéance.

Une nouveauté procédurale est l'introduction d'une disposition analogue à l'article 700 du code de procédure civile par l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle pour les demandes en déchéance et en nullité. L'INPI mettra à la charge de la partie perdante une partie des frais exposés par la partie gagnante selon un barème fixé par arrêté ministériel.

Comme en matière d'opposition, les demandes en déchéance et en nullité seront soumises à l'application de la règle « silence vaut rejet ». La règle s'appliquera après un délai de trois mois suivant la date de fin d'instruction, qui sera notifiée aux parties¹⁷. Il faut espérer que cette règle n'ait pas vocation à s'appliquer, même si le demandeur pourra toujours demander les motifs de la décision implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Enfin, l'article R. 716-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les décisions rendues par l'INPI auront autorité de la chose jugée en cas d'identité de partie, d'objet et de cause.

4 - Les recours devant la cour d'appel et le pourvoi en cassation

Contrairement au recours contre les oppositions qui sont des recours en annulation, les recours contre les décisions de l'INPI en matière de déchéance ou de nullité sont des recours de plein contentieux. Les parties pourront donc produire de nouvelles pièces et invoquer des moyens et prétentions nouveaux sous réserve de leur recevabilité. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises devant l'INPI même si leur fondement juridique est différent. Ces recours sont suspensifs, ce qui est logique compte tenu de l'importance de la décision pour les droits des parties.

Sous ces réserves, la procédure de recours contre les décisions de l'INPI en déchéance et en nullité est quasi-identique à celle applicable en matière de recours sur opposition (v. schéma ci-dessus). Sauf dispositions contraires prévus aux articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les appels sont formés, instruits et jugés conformément

¹⁶ CPI, art. R. 716-9.

¹⁷ CPI, art. R. 716-8.

aux dispositions du code de procédure civile. Les praticiens devront être vigilants sur le formalisme de l'acte de recours et des conclusions ultérieures.

L'INPI n'est pas partie à l'instance devant la cour d'appel, mais il est entendu et mis en mesure de présenter des observations écrites et orales.

Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision par le greffe de la cour d'appel. L'INPI a également le droit de former un pourvoi. J. T.

B - L'action en contrefaçon

L'article 8 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1^{er} avril 2020, a modifié de façon substantielle le Chapitre VI du Titre 1^{er} du Livre VII du code de la propriété intellectuelle afin d'introduire une Section I sur les procédures administratives en nullité et en déchéance. Les procédures en contrefaçon initiées devant le tribunal judiciaire vont s'en trouver modifiées, avec une nécessaire articulation entre procédure judiciaire et procédure administrative et donc, la mise au point de stratégies procédurales nouvelles. En effet, désormais, lorsque des actions administratives en nullité ou déchéance sont préalablement engagées, il n'y a plus un contentieux unique avec une concentration des moyens en demande et en défense dans une même instance devant une même juridiction.

Le contentieux de la contrefaçon fait désormais l'objet de la Section II de ce Chapitre VI du Titre 1^{er} du Livre VII du code de la propriété intellectuelle.

S'agissant de l'action en contrefaçon, l'ordonnance introduit des modifications substantielles avec de nouvelles irrecevabilités (1) et une nouvelle définition de la qualité à agir en contrefaçon (2). Sans que cela résulte de la directive (UE) 2015/2436, l'ordonnance fait par ailleurs le choix de modifier les règles de calcul de la prescription de l'action (3).

1 - Les nouveaux moyens de défense – la place de l'usage et le droit d'intervention

Le nouvel article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle sanctionne d'irrecevabilité l'action en contrefaçon, lorsque sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne prouve pas l'usage sérieux de celle-ci - ou le juste motif de non-usage - dans les cinq années qui ont précédé l'introduction de l'action en contrefaçon. C'est ainsi qu'est transposé l'article 17 de la directive (UE) 2015/2436 selon lequel 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 au moment où

l'action est intentée. Comme moyen de défense, et sans même solliciter la déchéance de la marque invoquée, le défendeur à l'action en contrefaçon peut ainsi demander à ce que le titulaire prouve son usage à la date de l'introduction de l'action. À défaut, l'action en contrefaçon est irrecevable.

La place de l'usage est encore renforcée lorsque le signe dont l'usage est contesté dans le cadre de l'action en contrefaçon est une marque enregistrée postérieurement à la marque invoquée. En effet, le nouvel article L. 716-4-5, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle - qui renvoie aux articles L. 716-2-3 et L. 716-2-4 relatifs aux nouvelles irrecevabilités de l'action en nullité - sanctionne également d'irrecevabilité l'action en contrefaçon, lorsque sur requête du défendeur, le titulaire de la marque invoquée ne prouve pas qu'à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure, la marque

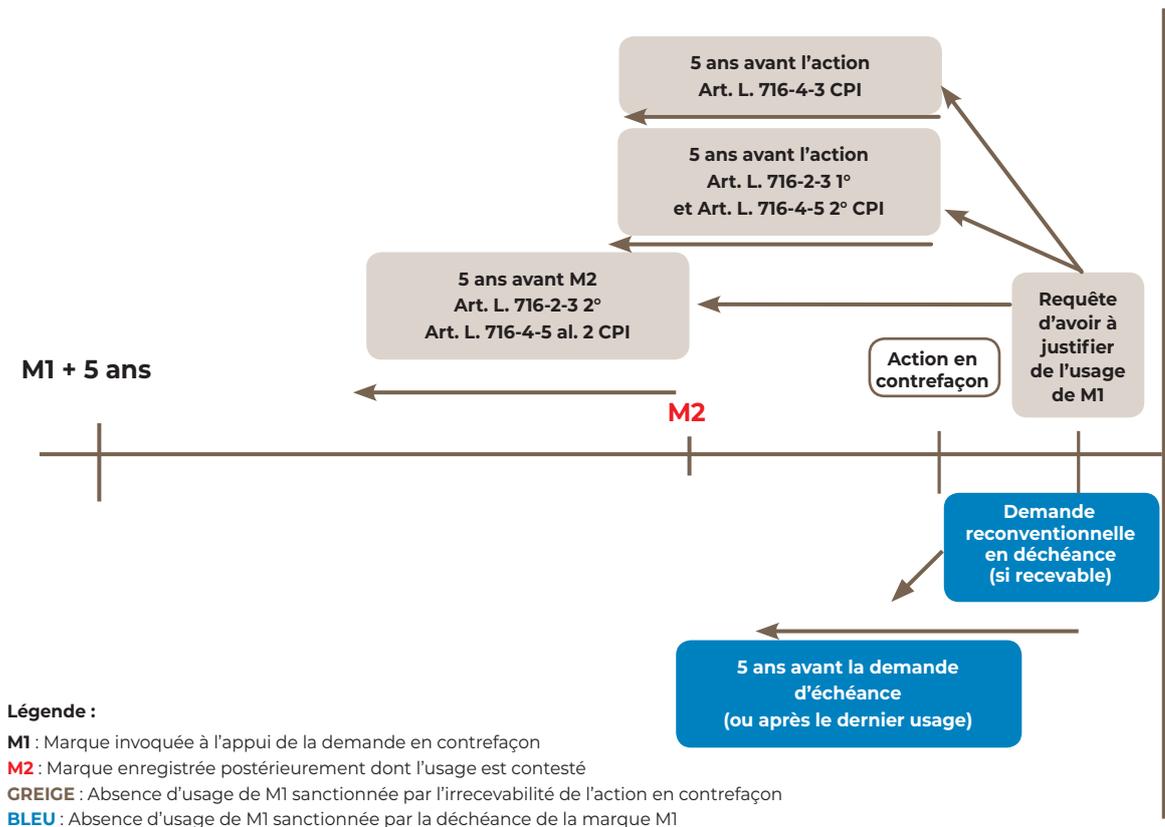
invoquée susceptible d'être déchu à cette date ne faisait pas l'objet d'un usage sérieux, ou qu'il n'existait pas de juste motif pour son non-usage, ou encore que la marque n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'usage, qu'elle avait acquis un caractère distinctif suffisant pour justifier l'existence d'un risque de confusion ou qu'elle n'était pas renommée à cette date. Ainsi, c'est

à la date du dépôt ou de la priorité de la marque postérieure qu'il convient de se placer pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la renommée ou l'usage sérieux de la marque invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon.

Ce nouveau moyen de défense, qui constitue la transposition du droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon de l'article 18 de la directive, confère un nouvel avantage substantiel aux titulaires de marques enregistrées qui vient s'ajouter à la forclusion par tolérance. En effet, l'enregistrement de marque présente l'avantage de figer la situation des droits antérieurs pouvant être invoqués. Si à la date du dépôt ou de la priorité, la marque antérieure était susceptible d'être déchu, elle ne pourra plus être opposée à la marque postérieure, même si l'usage de cette marque antérieure venait à être repris. De la même façon, un caractère distinctif ou une renommée de la marque première acquis postérieurement à la date de dépôt ou de priorité de la marque seconde ne peuvent lui être opposés. Ces dispositions devraient modifier les stratégies de dépôt et la façon dont les recherches d'antériorités sont analysées. Sauf à vouloir se prémunir d'une quelconque coexistence sur le marché de marques identiques, il n'est plus

Désormais, lorsque des actions administratives en nullité ou déchéance sont préalablement engagées, il n'y a plus un contentieux unique avec une concentration des moyens en demande et en défense dans une même instance devant une même juridiction.

Place de l'usage de la marque antérieure dans le cadre d'une action en contrefaçon



forcément indispensable d'intenter des actions en déchéance contre toutes les marques antérieures gênantes enregistrées depuis plus de cinq années et qui ne seraient pas exploitées.

En tout état de cause et à la condition qu'une action administrative en déchéance n'ait pas été engagée préalablement à l'action en contrefaçon ou à la saisie-contrefaçon, le défendeur à l'action en contrefaçon peut toujours à titre reconventionnel solliciter la déchéance de la marque invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon. Dans ce cas, la déchéance est prononcée à la date de la demande en déchéance ou à l'expiration du dernier délai de cinq ans d'absence d'usage.

Dès lors que la recevabilité de l'action en contrefaçon est conditionnée par l'usage de la marque invoquée à la date où l'action en contrefaçon est introduite, mais aussi à la date du dépôt ou de la priorité de la marque postérieure dont l'usage est contesté, le défendeur bénéficie de nouveaux moyens de défense. La reprise de l'usage postérieurement à l'une de ces dates ne permet pas d'échapper à l'irrecevabilité, et ce, même si elle constitue toujours un moyen efficace de ne pas être sanctionné par la perte du droit à la suite d'une demande reconventionnelle en déchéance. *A contrario*, l'action en contrefaçon sur la base d'une marque dont l'usage a cessé depuis moins de cinq ans à ces deux dates

est recevable. La marque pourrait toutefois être par la suite déchu dans le cadre d'une demande reconventionnelle en déchéance.

D'après l'ordonnance, ces nouveaux moyens de défense introduits par les articles L. 716-4-3 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle constituent des causes d'irrecevabilité – ce qui n'était pas évident à déterminer à la lecture des articles 17 et 18 de la directive –, c'est-à-dire de fins de non-recevoir¹⁸. Or depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites depuis le 1^{er} janvier 2020, ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. Cela engendrera nécessairement une multiplication des incidents complexes devant ce dernier, portant sur des moyens de défense essentiels, qui touchent déjà au fond du litige. Il s'agira en effet d'apprécier, à une date donnée, parfois même remontant à plusieurs années, l'usage sérieux, l'acquisition du caractère distinctif ou même la renommée de la marque invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon. Il est toutefois possible qu'il soit considéré que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une

¹⁸ Tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

question de fond et, qu'en application de l'article 786, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement.

Les articles relatifs à ces nouvelles irrecevabilités sont applicables aux instances introduites à compter du 11 décembre 2019 et feront vraisemblablement l'objet de nombreuses décisions.

2 - La qualité à agir

L'ordonnance a modifié la définition des personnes habilitées à introduire une action civile en contrefaçon, en ouvrant la possibilité pour le licencié non exclusif d'engager cette action, à certaines conditions.

En application de l'ancien article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, étaient seuls recevables à agir en contrefaçon le propriétaire de la marque et le licencié exclusif, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure le titulaire n'exerçait pas ce droit. Le licencié non exclusif ne pouvait pas engager l'action en contrefaçon. Il était seulement recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui était propre.

En application du nouvel article L. 716-4-2 du code, peuvent désormais engager l'action civile en contrefaçon le titulaire de la marque mais également « le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ».

Outre la modification de terminologie avec le remplacement de « propriétaire » par « titulaire », cet article permet au licencié non exclusif d'engager l'action en contrefaçon, à condition d'agir avec le consentement du titulaire. Le licencié exclusif peut toujours engager une action si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même. Il est cependant précisé désormais que le titulaire doit avoir agi « dans un délai raisonnable » (le troisième alinéa de l'article 25 de la directive qualifiant ce délai d'« approprié »).

Dès lors qu'en application de l'article L. 716-6 du code, est ouverte à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon, le licencié non

exclusif qui agit avec le consentement du titulaire est désormais également recevable à faire procéder à une saisie-contrefaçon.

Le nouvel article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle est entré en vigueur le 11 décembre 2019.

On peut rappeler que le défaut de qualité à agir est également une fin de non-recevoir qui relève pour les instances introduites depuis le 1^{er} janvier 2020 de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

3 - La prescription de l'action en contrefaçon

En application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE), l'ordonnance a également modifié les règles relatives à la prescription de l'action en contrefaçon. Si celle-ci se prescrit toujours par cinq ans, l'article L. 716-4-2 du code prévoit que le point de départ de

Le nouvel article L. 716-4-2 du code permet au licencié non exclusif d'engager l'action en contrefaçon, à condition d'agir avec le consentement du titulaire.

ce délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer ». Cette nouvelle définition de la prescription se rapproche de l'article 2224 du code civil en se référant à la connaissance effective ou qu'aurait dû avoir le titulaire du

droit. Elle s'en éloigne toutefois en se référant non pas « aux faits lui permettant de l'exercer », mais au « dernier fait », supposant ainsi un point de départ unique du délai de prescription.

La jurisprudence avait déjà fait partir la prescription de la date de la connaissance. En revanche, il existe des incertitudes sur l'interprétation à donner à la formule « le dernier fait ». Permet-elle une indemnisation de tous les actes de contrefaçon commis sans limite de temps, dès lors que l'action aurait été engagée dans les cinq ans de la connaissance du dernier fait et ainsi empêcher une prescription partielle pour les actes commis plus de cinq ans avant l'introduction de l'action ? La question est cruciale pour l'évaluation de la masse contrefaisante et des dommages-intérêts. Jusqu'à quand peut-on remonter dans le temps ? Cet allongement du délai de prescription n'est-il pas par ailleurs créateur d'insécurité juridique ? Ces règles de prescription sont sans doute à lire en combinaison avec l'article 2232 du code civil selon lequel le report du point de départ de la prescription ne peut pas avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. L'interprétation de cette nouvelle règle sera sans doute l'objet d'un contentieux fourni. **E.G.**

