

ISSN 1769 - 4000

N° 7 – MARCHES n° 3

Sur www.fntp.fr le 16 janvier 2020 - [Abonnez-vous](#)

RÉFORME DU DROIT DES MARQUES

L'essentiel

[L'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019](#), prise en application de la loi Pacte qui habilitait le gouvernement à prendre des mesures nécessaires à la transposition de la directive UE 2015/2436, modifie le Code français de la Propriété Intellectuelle (CPI) pour le mettre en conformité avec le droit des marques européen.

Cette ordonnance a été complétée par :

- Un [décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019](#) concernant les règles applicables aux demandes d'enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d'opposition et de nullité ou de déchéance d'une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu'aux marques de garantie et aux marques collectives,
- Un [arrêté du 9 décembre 2019](#) concernant la fixation des redevances de procédures perçues par l'INPI.

Les principales modifications apportées par ces textes ont pour objectif de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques. Elles vont notamment permettre :

- Le dépôt de nouveaux types de marques, répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées),
- La réduction du coût de dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou services afin d'inciter les déposants à cibler davantage les classes réellement pertinentes pour leur activité,
- D'élargir la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque, comme la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne,
- De créer une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques pour faciliter ces actions,
- D'améliorer la défense des droits des titulaires de marques et de signes distinctifs notamment grâce à un renforcement de la lutte contre la contrefaçon via des contrôles douaniers.

Ces dispositions sont détaillées ci-après.

Les dispositions de l'ordonnance et du décret sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l'exception des dispositions relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance, qui entreront en vigueur le 1^{er} avril 2020.

Contact : daj@fntp.fr

TEXTE DE RÉFÉRENCE :

[Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, publiée au JO du 14 novembre 2019.](#)

[Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services, publié au JO du 10 décembre 2019](#)

[Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle, publié au JO du 10 décembre 2019](#)

PROCÉDURES DE DÉPÔT ET D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux éléments constitutifs de la marque ont été entièrement réécrites (art. [L.711-1](#) à L.711-3 du CPI).

1. Notion de marque : allègement de l'exigence de représentation graphique

Jusqu'à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « *un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services* » d'un particulier ou d'une entreprise.

Le nouvel article L. 711-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « *un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales* ».

L'exigence de représentation graphique du signe est donc désormais supprimée : dorénavant, une marque peut être tout signe apte à être représenté dans le registre national des marques dès lors que l'objet de la protection peut en être clairement et précisément déterminé.

Cet assouplissement devrait permettre l'enregistrement à titre de marque de signes dits « non traditionnels », à savoir non susceptibles de représentation graphique, mais pouvant être représentés par de **nouveaux moyens techniques** (notamment dans des fichiers audio, vidéo ou audiovisuels tels que des fichiers « gif » animés par exemple).

2. Extension des motifs de refus d'enregistrement ou constitutifs de nullité

Le nouvel article [L. 711-2](#) détermine l'ensemble des **conditions absolues de validité** d'une marque : outre le traditionnel refus d'enregistrement des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et des signes trompeurs ou déceptifs, seront désormais exclus de tout enregistrement, ou pourront être déclarés nuls les signes portant atteinte :

- Aux appellations d'origine,
- Aux indications géographiques,
- Aux mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties,
- Aux dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées,
- Ou les signes dont le dépôt est effectué de mauvaise foi par le déposant.

L'article L. 711-3 élargit la liste les **droits antérieurs auxquels la marque ne doit pas porter atteinte pour être disponible**.

Pourront désormais être invoqués pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque notamment ou à l'appui d'une demande de nullité :

- Une dénomination sociale, ou une raison sociale antérieure (s'il existe un risque de confusion),
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine (si leur portée n'est pas seulement locale et s'il existe un risque de confusion),
- Une indication géographique ou une demande d'indication géographique (sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur),
- Ou encore le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

3. Modifications des procédures de dépôt et d'opposition

La propriété d'une marque s'acquiert par l'enregistrement. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l'INPI, pour une période de 10 ans (renouvelable indéfiniment).

Les exigences pour bénéficier d'une date de dépôt sont renforcées.

Initialement, pour bénéficier d'une date de dépôt, le propriétaire de la marque devait joindre à sa demande d'enregistrement :

- Le modèle de la marque,
- L'énumération des produits ou services auxquels la marque s'appliquait.

Depuis le 11 décembre 2019, pour bénéficier d'une date de dépôt, la demande d'enregistrement doit comporter (art. L717-2 du CPI) :

- La représentation de la marque,
- L'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé,
- L'identification du demandeur,
- Un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.

Les tarifs de dépôt de marque ont également été modifiés.

Précédemment, un dépôt de marque coûtait 210 Euros pour un dépôt dans 1, 2 ou 3 classes et chaque classe supplémentaire coûtait 42 Euros.

Le nouveau système est plus simple mais plus onéreux si le dépôt se fait dans plusieurs classes de marques : **un dépôt pour une classe coûte 190 euros et chaque classe supplémentaire coûte 40 euros.**

Ces nouveaux tarifs ont pour objectif d'inciter les déposants à ne déposer leurs marques que dans les classes qui leurs sont réellement nécessaires.

La procédure d'opposition permet au titulaire de certains droits antérieurs limitativement énumérés de s'opposer, **avant la délivrance du titre**, à l'enregistrement d'une demande de marque leur portant atteinte. Elle peut être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement contestée.

Pour les oppositions formées à l'encontre d'une marque déposée à compter du 11 décembre 2019, l'ordonnance permet d'invoquer une **liste élargie de droits antérieurs** à l'appui d'une procédure d'opposition (voir ci-dessus et Art. [L. 712-4](#) du CPI).

L'ordonnance introduit une **phase d'instruction** avant que le directeur de l'INPI ne statue au terme d'une procédure contradictoire (art. [L.712-5](#) et [R.712-13](#) et suivants du CPI).

Par ailleurs, une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans sera rejetée si l'opposant ne peut justifier d'un usage sérieux de ladite marque ou de justes motifs de non-usage (art. [L. 712-5-1](#)).

Enfin, des actions spécifiques sont ouvertes aux titulaires d'une marque protégée dans un pays membre de l'Union de Paris et indûment enregistré en France par son agent ou son représentant (art. [L. 712-6-1](#)).

UNE PROTECTION ACCRUE POUR LES TITULAIRES DE LA MARQUE

Les articles [L. 713-3](#) à L. 713-5 précisent la portée des droits conférés par la marque.

1. Usage dans la vie des affaires et marque renommée

Consacrant une jurisprudence établie, l'ordonnance permet au titulaire d'interdire l'usage de sa marque dans la vie des affaires par un tiers non autorisé :

- D'une part, d'un **signe identique** à la marque et utilisé pour des produits et services identiques à ceux couverts par la marque (double identité),
- Et, d'autre part, d'un signe **identique ou similaire** à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés (hors double identité), s'il existe un **risque de confusion** dans l'esprit du public.

Les atteintes portées à une **marque renommée** sont expressément prohibées sous certaines conditions, qui, si elles sont réunies, entraînent une sanction au titre de la **contrefaçon** et non plus sur le fondement de la responsabilité civile comme cela était le cas jusqu'à présent en droit français. ([art. L. 713-3](#)).

2. Marque notoire

L'ordonnance instaure un régime de protection spécifique pour la marque notoirement connue, c'est à dire une marque **non enregistrée** bénéficiant d'une protection du fait de sa notoriété.

Ce régime est distinct de celui de la marque renommée et l'article [L. 713-5](#) du code de la propriété intellectuelle sanctionne l'usage non autorisé dans la vie des affaires d'une marque notoire sur le fondement de la **responsabilité civile**.

3. Marchandises en transit et acte préparatoire à la contrefaçon

L'interdiction des marchandises en transit suspectées de contrefaçon est rétablie.

Les autorités douanières pourront réaliser des retenues sans que le titulaire de la marque ait à prouver que ces produits sont destinés à un État où leur commercialisation est interdite (art. L. [713-2](#)).

En outre, il sera possible d'interdire des actes préparatoires à la contrefaçon, tels que l'usage de conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque (art. L. [713-3-3](#)).

4. Dégénérescence

Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque peut demander à l'éditeur d'indiquer sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante pour un ouvrage imprimé, s'il s'agit d'une marque enregistrée (art. [L. 713-3-4](#)).

5. Non rétroactivité et limites aux droits conférés par la marque

La non-rétroactivité des droits conférés par la marque est entérinée (CPI, art. [L. 713-1, al. 2](#)) : les droits attachés à la marque ne peuvent faire obstacle à l'exercice de droits acquis par les tiers avant le dépôt de la marque.

Par ailleurs, l'article [L. 713-6](#) prévoit des limites aux droits conférés par la marque, afin d'organiser une coexistence entre les droits du titulaire de la marque et l'usage loyal de signes par des tiers.

Ainsi, le titulaire ne pourra pas s'opposer à l'usage « dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce », par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse.

C'est aussi le cas pour l'usage local d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine s'il a commencé avant l'enregistrement de la marque et qui doit pouvoir perdurer dans les limites du territoire où ils sont connus.

6. Transmission

Il est expressément prévu que la transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque. Une convention pourra prévoir le contraire. La transmission sera également écartée si cela ressort clairement des circonstances du transfert (CPI, art. [L. 714-1](#)).

7. Marques de garanties et marques collectives

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques collectives ont été réécrites pour envisager deux régimes juridiques distincts, l'un réservé aux marques de garanties, l'autre spécifique aux marques collectives.

La « marque collective de certification » connue jusqu'alors, disparaît au profit de la « **marque de garantie** » pour éviter toute confusion avec la notion française de certification. Son régime est proche de la marque de certification de l'Union européenne, quant aux motifs de nullité et de déchéance (CPI, art. [L. 715-1](#) à [L. 715-10](#) et nouveaux articles [R. 715-1](#) et [R. 715-2](#)).

La **marque collective** proprement dite (une marque qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le(s) titulaire(s) de l'enregistrement) se voit dotée d'un régime juridique, ce qui n'était pas le cas auparavant (art. [L. 715-6](#) à [L. 715-10](#)), aligné celui de sur la marque collective de l'Union européenne, à l'exception de la dérogation à l'exigence de distinctivité des signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits et services.

8. La lutte contre la contrefaçon est facilitée

Les dispositions relatives à l'action en contrefaçon relèvent désormais des articles [L. 716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle](#).

La notion de contrefaçon est élargie :

- Quant à son objet : en incluant notamment l'atteinte aux marques de renommée, les atteintes aux dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes, les actes préparatoires et le transit externe si la marque contrefaite est protégée dans l'état de destination,
- Quant à sa durée : puisque les actions en contrefaçon de marque ne seront plus prescrites par cinq ans « à compter des faits qui en sont la cause », mais « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer »,
- Quant aux demandeurs : **le licencié non exclusif** (avec le consentement du titulaire et sauf stipulation contraire dans le contrat) et les personnes autorisées à exploiter une marque de certification ou collective peuvent désormais engager une action en contrefaçon ([art. L. 716-4-2](#)).

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERTE DU DROIT A LA MARQUE

L'ordonnance instaure de nouvelles procédures en nullité (CPI, art. [L. 716-2](#) et suivants) et en déchéance (art. [L. 716-3-1](#) et suivants) de la marque plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires classiques actuelles qui sont peu utilisées.

Le décret du 9 décembre 2019 a précisé les contours de ces procédures qui, **à compter du 1er avril 2020**, deviennent administratives et relèvent, en première instance de la compétence du Directeur général de l'INPI qui statuera au terme d'une procédure contradictoire comportant une phase d'instruction. Ses décisions ont les effets d'un jugement (CPI, art. [L. 716-1](#)).

1. Actions en nullité

Les actions en nullité de marque pour motifs absolus de nullités tels que visés par l'article [L. 711-4](#) seront de la **compétence exclusive de l'INPI** à compter du 1er avril 2020 (article [L. 716-5](#) du CPI).

Par exception, les **Tribunaux judiciaires spécialisés**, nommément désignés par voie réglementaire resteront compétents pour connaître ce type de demandes en nullité dans **deux hypothèses** :

- Lorsque celles-ci seront formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence de ces tribunaux (par exemple, dans le cadre de procédures en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale),
- Lorsqu'elles sont fondées sur une atteinte à un droit d'auteur, un droit sur les dessins et modèles ou un droit de la personnalité (art. [L. 711-3](#), 6° à 8° du CPI),
- Lorsque celles-ci seront formées alors que des mesures probatoires ou des mesures provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit sur une marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond (art. [L. 716-5](#) du CPI).

2. Actions en déchéance

L'action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux a justement pour objectif de désencombrer le registre des marques. Cette action, prévue à l'article [L. 714-5](#) du Code de la propriété intellectuelle, précise qu'encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui ne l'exploite pas pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf juste motifs du non-usage.

Actuellement, la déchéance peut être demandée par toute personne qui y a intérêt par voie d'assignation devant l'un des neuf tribunaux de grande instance compétents.

A compter du 1er avril 2020, afin de raccourcir la durée des procédures, les actions en déchéance des droits d'un titulaire d'une marque française seront de la compétence exclusive de l'INPI.

Les tribunaux judiciaires spécialisés resteront toutefois compétents pour traiter les actions en déchéance à titre subsidiaire, lorsqu'elles sont formées de façon connexe à une autre demande, à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ou encore lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d'exécution.

Le montant de la taxe à acquitter auprès de l'INPI pour former une action en nullité de l'enregistrement d'une marque ou en déchéance des droits de son titulaire est fixé à 600 euros.

Ces procédures peuvent être engagées à tout moment et ne sont soumises à aucun délai de prescription.

3. Recours contre les décisions de l'INPI

Les décisions du directeur de rendues dans le cadre d'une demande en nullité ou en déchéance de marque pourront faire l'objet de **recours en réformation**, à déposer dans un délai d'1 mois auprès de la Cour d'Appel de Paris, qui statuera en fait et en droit. (Art. [R. 411-19 et suivants](#) du CPI).

Le recours à un avocat sera obligatoire. L'INPI n'est pas « partie » à l'instance mais est entendu et peut former un pourvoi en cassation