

Le nouveau droit des marques

À la suite de loi PACTE, une ordonnance, complétée par un décret et un arrêté, met le droit français des marques en conformité avec les règles européennes. Maître Marie-Emmanuelle Haas, avocate, <http://www.me-haas.eu>, présente les grandes lignes de cette réforme d'envergure.

Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, JO du 14, texte 12 ; décret 2019-1316 et arrêté du 9 décembre 2019, JO du 10, textes 10 et 14

L'essentiel

- ✓ Le droit français des marques est harmonisé avec le droit européen. / §-1
- ✓ De nouveaux types de marque, sans représentation graphique, sont admis. / §-2
- ✓ La marque doit désigner un produit ou un service et remplir la fonction de désignation de son origine. / §-4
- ✓ Une marque ne doit pas porter atteinte à un nom de domaine antérieur. / §-5
- ✓ S'agissant de la redevance à régler lors du dépôt de la marque, le forfait pour 3 classes est supprimé. / §-7
- ✓ La procédure d'opposition est élargie. / §-8
- ✓ Les actions en nullité ou en déchéance sont, en principe, à présenter à l'INPI. / §-11
- ✓ L'obligation d'un usage sérieux de la marque est capitale. / §-13
- ✓ Une distinction claire et nouvelle est faite entre marques de garantie et marques collectives. / §-16



Harmonisation européenne

- 1 Le Gouvernement a été autorisé par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE », à modifier, par voie d'ordonnance, la loi française sur les marques (voir FH 3793, § 9-6). Ainsi, l'objectif de l'ordonnance 2019-1169 du 14 novembre 2019 est de transposer la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L'ordonnance a été complétée par un décret et un arrêté, tous deux du 9 décembre 2019. Le processus d'harmonisation au niveau européen est remarquable, son but est de contribuer à la création du marché unique. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dès le 11 décembre 2019, à l'exception des nouvelles dispositions sur l'action en nullité et en déchéance de marque, qui entreront en vigueur le 1^{er} avril 2020 (voir § §-12). Toute nouvelle marque doit donc respecter les nouvelles conditions.

Les nouveaux types de marque

- 2 Avant la réforme, la marque devait être un « signe susceptible de représentation graphique » (c. propr. intell. art. L. 711-1, al. 1 ancien). Désormais, la nécessité d'une représentation graphique n'existe plus. Le signe que l'on veut protéger à titre de marque « 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 » (c. propr. intell. art. L. 711-1, al. 2).

L'objectif est de permettre la protection de signes autres que des noms, logos ou formes tridimensionnelles, qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

- **Fichier audio, fichier vidéo...** La représentation de la marque aux fins d'enregistrement peut donc être présentée sous la forme d'un fichier audio pour une marque sonore, d'un fichier vidéo ou d'une série d'images fixes séquentielles pour une marque de mouvement, d'un fichier audiovisuel pour une marque multimédia associant image et son, ou encore d'une reproduction identifiant la position du signe par rapport au produit pour une marque de position. Toutes ces représentations peuvent être accompagnées d'une description afin d'en faciliter la compréhension ou la portée.

- **Anticiper les difficultés à venir.** Se pose la question de la durabilité des nouveaux modes de représentation. Les supports audio ou vidéo actuels ne seront peut-être plus lisibles dans quelques années, il faut donc être vigilant et assurer la pérennité de la protection de la marque en établissant une représentation des plus claires et durables possible et en l'associant à une description, qui, pour une marque sonore, peut être une portée ou une partition musicale.

- **Commentaires de l'INPI.** Ces différents modes de représentation sont commentés par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans sa décision 2019-157 du 11 décembre 2019 (https://www.inpi.fr/sites/default/files/decision_2019-157_depot_et_renouvellement_de_marques.pdf).

Ces « nouvelles » marques seront rendues accessibles sur la base publique de l'INPI à l'adresse <https://bases-marques.inpi.fr> qui intégrera un lien vers le fichier concerné.

Les conditions de validité de la marque sont renforcées

Motifs de nullité absolus ou relatifs

-3 Les motifs de nullité sont soit absolus, soit relatifs. Les motifs absolus sont soulevés dans le cadre de l'examen de la procédure d'enregistrement. Une demande d'enregistrement peut être refusée si des motifs absolus de nullité peuvent être soulevés.

La condition de distinctivité est fondamentale et fait partie des motifs absolus. Les motifs relatifs sont ceux soulevés par les tiers titulaires de droits antérieurs, dans le cadre d'une opposition ou d'une action en nullité.

Distinctivité du signe

-4 Comme c'est déjà le cas pour la marque de l'Union européenne, la condition du caractère intrinsèque de la distinctivité est introduite en droit français (c. propr. intell. art. L. 711-2, 2°). Cela signifie que la marque doit être apte à désigner un produit ou un service et à remplir la fonction de désignation de son origine.

- **Refus d'enregistrement.** C'est sur ce fondement que l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) a refusé d'enregistrer des slogans, comme par exemple le slogan « LIQUIDITY. LONGEVITY. LEGACY » pour des produits de la classe 36 relatifs à des assurances retraite, car le signe choisi était descriptif et ne permettait pas au public pertinent de percevoir une indication particulière de l'origine commerciale. Le signe « sera simplement perçu sur le marché concerné comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer une caractéristique des services revendiqués ». Par conséquent, le signe en cause a été rejeté pour cause d'absence de tout caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (EUIPO, em-wo-1443819-p, 25 janv. 2019).

- **Vins, spécialités traditionnelles, variétés végétales.** Les motifs absolus de refus d'enregistrement sont élargis aux mentions traditionnelles pour les vins, spécialités traditionnelles garanties (c. propr. intell. art. L. 711-2 9°), ainsi qu'aux dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées conformément au livre VI du code de la propriété intellectuelle, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans

ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée (c. propr. intell. art. L. 711-2 10°).

Disponibilité du signe

-5 Pour être valable, une marque ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. La réforme élargit la liste des droits antérieurs qui peuvent être opposés par leur titulaire. Il s'agit en particulier du nom de domaine (c. propr. intell. art. L. 711-3, I, 4°), du nom, de l'image ou de la renommée d'un établissement public de coopération internationale (c. propr. intell. art. L. 711-3, I, 9°) et également du nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (c. propr. intell. art. L. 711-3, I, 10°).

- **Défendre son nom de domaine.** Toute entreprise a un nom de domaine, si elle n'a pas de marque, et peut donc défendre son nom en opposant son droit à titre de nom de domaine. Cela suppose qu'elle exploite le nom de domaine en France depuis une date antérieure à la marque attaquée, pour une activité en relation avec les produits et services visés par cette marque. Cela suppose aussi qu'elle puisse le prouver par des documents ayant une date certaine. L'idéal est de faire constater cet usage par un constat d'huissier annuel. A minima, il est indispensable de conserver l'historique du site en utilisant le site d'archivage www.archive.org.

- **Marque de l'Union européenne.** La possibilité d'opposer un droit à titre de nom de domaine à une marque postérieure existe déjà pour la marque de l'UE. Cela a par exemple conduit au rejet du dépôt de la marque de l'UE HELLORESTO en raison du conflit avec le nom de domaine antérieur <helloresto.fr> (EUIPO, opposition B 179 379, EURL Foraison c. SIGHOR MANAGEMENT, 22 juillet 2011).

- **Marque renommée.** La marque antérieure jouissant d'une renommée est plus largement protégée. Elle constitue un droit antérieur opposable à toute autre marque, quel que soit le secteur d'activité (c. propr. intell. art. L. 711-3, 2°).

Produits énumérés lors du dépôt de marque

Liste des produits et services

-6 La marque est protégée pour les produits et services énumérés lors de son dépôt et figurant à son enregistrement. Cette liste doit correspondre à l'activité exercée et être suffisamment précise. Une liste inadaptée rend la protection illusoire.

La rédaction de cette liste est une étape fondamentale et souvent délicate, qui fait partie de la préparation du dépôt.

Montant de la redevance

-7 L'objectif de la réforme est ici d'éviter les dépôts trop larges de marques qui ne seront pas utilisées en totalité, ou dont le périmètre de protection sera trop large.

Ces dépôts larges ont souvent été le résultat du mécanisme de la taxe forfaitaire pour les trois premières classes (210 € pour les trois premières classes et 42 € par classe supplémentaire). La réforme modifie le mode de calcul de la redevance de dépôt versée à l'INPI. Il n'existe plus de forfait pour les trois premières classes.

La redevance est calculée par classe : 190 € pour la première classe et 40 € pour toute classe supplémentaire (arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'INPI).

La procédure d'opposition est élargie

-8 Le délai pour former opposition reste de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Ce qui change est :

- le déroulement de la procédure ;
- l'introduction de nouveaux droits sur lesquels peut être formée une opposition ;

- la possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits ;
- la possibilité de déposer une opposition formelle en identifiant les droits en conflit et les parties, et en s'acquittant de la redevance d'opposition, sans avoir à motiver l'opposition ni à communiquer les pièces. Cette motivation devra alors être communiquée, avec les pièces, dans un délai de 1 mois.

Les parties pourront échanger tour à tour leurs argumentations et pièces, chacun à trois reprises. La durée de la procédure est donc allongée pour atteindre 10 mois, à défaut de suspension.

La suspension peut toujours être demandée conjointement, pour permettre aux parties de négocier sans pression de délai. La suspension est allongée de 3 à 4 mois, renouvelable 2 fois, soit 12 mois au total. Jusqu'alors, la suspension ne pouvait excéder 6 mois.

- **Une innovation majeure.** La possibilité de fonder une opposition sur un nom de domaine est une innovation majeure. Désormais, l'opposition peut aussi être fondée sur un ou plusieurs des droits antérieurs ayant effet en France, qui sont cités à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.

- **Les preuves d'usage.** Comme précédemment, le déposant peut demander la communication des preuves d'usage de la marque opposée. Ces preuves n'étaient pas, jusqu'alors, examinées dans le cadre de l'opposition. La nouveauté est qu'un véritable débat sera engagé sur cette question et que le directeur de l'INPI statuera sur l'existence ou non d'un usage sérieux de la marque opposée. À défaut de preuves suffisantes d'usage, l'opposition sera déclarée irrecevable. La marque sera alors exposée à un risque d'action en déchéance, qui pourrait aboutir à sa radiation, pour tout ou partie des produits et services.

- **La redevance à verser l'INPI** est majorée de 325 € à 400 €, avec une redevance additionnelle de 150 € par droit supplémentaire invoqué au-delà du premier (arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'INPI).

- **Entrée en vigueur.** Ces nouvelles règles s'appliquent aux oppositions formées à l'encontre des demandes de marques déposées depuis le 11 décembre 2019.

Les actions en nullité et en déchéance

Nouvelles modalités d'action

-9 Les modalités d'action en nullité et en déchéance sont profondément modifiées, sur le modèle des règles déjà applicables à la marque de l'Union européenne.

L'action en nullité pour non-respect des conditions de validité, tel que le défaut de distinctivité, ou l'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux pendant 5 ans, est formée devant l'Institut national de la propriété Industrielle (INPI), « par toute personne physique ou morale » (c. propr. intell. art. L. 716-1, L. 716-2, I et L. 716-5, I).

L'action en nullité pour violation de droits antérieurs est formée devant l'INPI « par les seuls titulaires de droits antérieurs » (c. propr. intell. art. L. 716-1, L. 716-2, II).

Recours. La décision du directeur de l'INPI est équivalente à un jugement de première instance et est susceptible d'appel, devant la cour d'appel territorialement compétente, qui réexamine l'affaire au fond.

Redevance

-10 La redevance à verser à l'INPI pour agir en nullité ou en déchéance sera de :

- 600 € pour agir en nullité et sera majorée de 150 € par droit antérieur opposé, au-delà d'un premier droit. Ce sera le cas lorsque, outre la marque, un droit à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine sera, par exemple, revendiqué. La procédure sera d'une durée maximale de 9 mois, sauf suspension ;
- 600 € pour agir en déchéance.

Sur demande de la partie gagnante, « tout ou partie des frais exposés » sera mis à la charge de la partie perdante, sur la base d'un barème qui sera fixé par un arrêté à venir (c. propr. intell. art. L. 716-1-1).

Devant qui agir ?

-11 L'action en nullité ou l'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux est formée exclusivement devant l'INPI, sauf si elle est associée à :

- une action connexe de concurrence déloyale, mettant en cause par exemple un dénigrement, un risque de confusion avec la reprise d'un effet de gamme, avec la reprise de la déclinaison de couleurs ;
- une action en contrefaçon, destinée à sanctionner l'usage mis en cause.

Dans ce cas, elle est formée devant l'un des dix tribunaux judiciaires compétents en matière de marque et « par toute personne intéressée », au sens des règles de procédure civile.

Elle est aussi engagée devant le tribunal judiciaire lorsqu'elle est formée à titre reconventionnel, c'est-à-dire en général en riposte à une action en contrefaçon de marque ou à une action en concurrence déloyale.

Un dernier cas dans lequel l'action en nullité, ou l'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux, doit être portée devant le tribunal judiciaire est lorsque des mesures probatoires, telles qu'une saisie-contrefaçon, ou des mesures provisoires ou conservatoires, telles qu'une ordonnance de référé ordonnant une interdiction, sont en cours d'exécution, ces mesures étant le préalable à une action au fond (c. propr. intell. art. L. 716-5, II).

Preuves de l'usage sérieux de la marque

-12 Tout titulaire de droit qui oppose ses droits à un tiers peut se voir demander de justifier de l'usage sérieux ininterrompu de sa marque, au cours des 5 dernières années précédant sa demande en nullité. Cette possibilité n'est pas nouvelle.

Si sa marque était enregistrée depuis plus de 5 ans au jour du dépôt mis en cause, il devra prouver l'usage sérieux de sa marque au cours des 5 années précédant ce dépôt, par tout moyen. Cette règle est nouvelle, elle est très exigeante (c. propr. intell. art. L. 716-2-3, 2°).

À défaut d'apporter la preuve de l'usage par des pièces probantes, ou de justifier de « justes motifs » de non-usage, ce qui est assez rare, l'action en nullité sera déclarée irrecevable.

Entrée en vigueur. Ces règles seront applicables à compter du 1^{er} avril 2020 à toutes les marques françaises et aux marques internationales protégées en France.

L'usage sérieux de la marque est au cœur du système

Le risque de déchéance

-13 Toute marque enregistrée qui n'a pas été utilisée dans le public pendant une période ininterrompue de 5 ans est sujette à déchéance pour défaut d'usage sérieux. Une marque longtemps inutilisée peut être réactivée après une reprise d'usage d'au moins 3 mois. Cette reprise d'usage, si elle est suffisante, pourra faire échec à une action en déchéance qui lui serait postérieure.

Le sens de la réforme. L'obligation d'usage sérieux est au cœur des mécanismes qui ont été mis en place, pour renforcer la protection, tout en faisant peser sur le titulaire de marque un risque évident de perte de ses droits, dans le cas où il n'exploite pas sa marque pour tout ou partie des produits et services visés à son enregistrement.

L'action administrative en déchéance est ouverte à tous

-14 À compter du 1^{er} avril 2020, « toute personne physique ou morale » pourra agir en nullité et en particulier en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque d'un tiers (c. propr. intell. art. L. 716-1, L. 716-2, I et L. 716-5, I), devant l'INPI (voir § 5-11).

Des stratégies agressives attendues. Cette possibilité nouvelle va permettre de conduire des stratégies agressives destinées à obtenir la radiation des marques non exploitées en tout ou en partie, la déchéance pouvant être partielle. À ce jour, le registre national des marques (RNM) est « encombré » de marques non exploitées, dont l'usage peut être repris à tout moment. Cette situation rend le choix et la protection de nouvelles marques très difficile. Le

but est donc de libérer le registre des marques, pour en faire un registre dynamique porteur de l'activité économique.

Un enjeu juridique et comptable

- 15 Pour les titulaires de marques, cela signifie qu'il est indispensable de procéder à un audit de l'usage de ses marques, afin de reprendre l'usage des marques jugées stratégiques et des marques qui doivent être préservées. Cet audit doit aussi porter sur la collecte et la conservation de preuves d'usage ayant date certaine, année par année, pour les différents produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et doit être préservée.

Cette démarche est fondamentale, en particulier pour les marques exploitées en ligne, sans archivage de supports papier. Une véritable méthodologie de collecte et de conservation des preuves d'usage sérieux doit être définie par chaque titulaire de droits. Elle doit être appliquée avec méthode, il en va de la conservation des droits, et donc de la préservation des actifs. L'enjeu est considérable.

Les marques de garantie et les marques collectives

Une distinction claire et nouvelle

- 16 La réforme distingue la marque de garantie (c. propr. intell. art. L. 715-1) de la marque collective (c. propr. intell. art. L. 715-6). Il s'agit de ce que l'on appelle communément les labels.

La marque de garantie est, en d'autres termes, un label qui peut intégrer un processus de certification, si la loi l'impose, tandis que la marque collective est détenue par une association ou un groupement ayant la personnalité morale qui veut fédérer ses membres autour d'une même marque. Cette distinction claire est nouvelle.

Marques de garantie

- 17 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 » (c. propr. intell. art. L. 715-1).

Le dépôt d'une marque de garantie est réservé à « 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 garantis » (c. propr. intell. art. L. 715-2, al. 1).

Marques collectives

- 18 La marque collective « est 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 » (c. propr. intell. art. L. 715-6).

Pour une marque collective, le dépôt est réservé à « 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 » (c. propr. intell. art. L. 715-7).

Un règlement d'usage obligatoire

- 19 Il est obligatoire d'accompagner le dépôt d'une marque de garantie ou d'une marque collective d'un règlement d'usage (c. propr. intell. art. L. 715-2, al. 2 et L. 715-7, al. 2), dont le contenu doit comprendre les informations qui ont été définies par décret (c. propr. intell. art. R. 715-1 et R. 715-2).



« Défendre sa marque », RF 2018-1, §§ 2001 à 2509