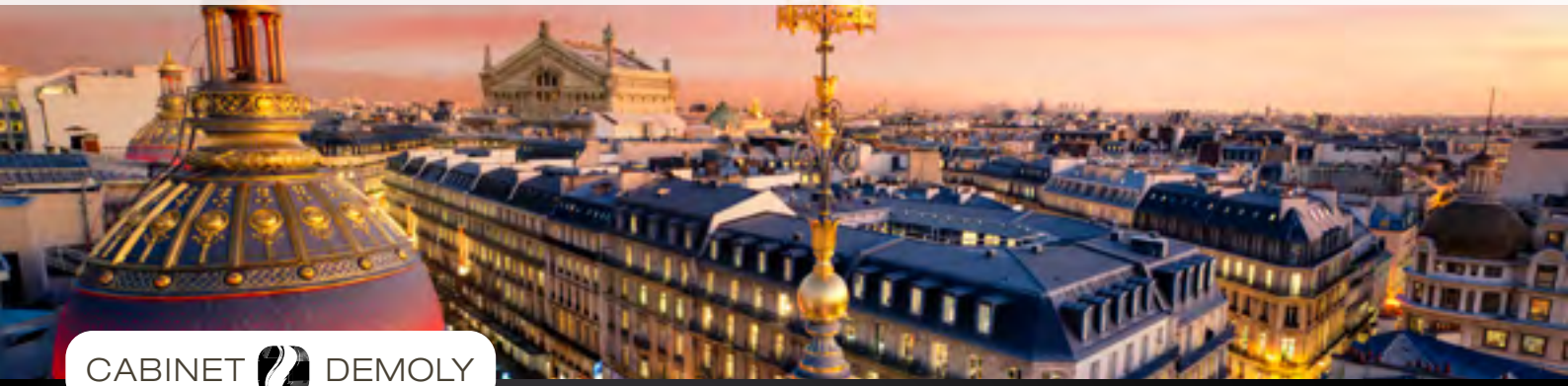

CABINET DEMOLY

9 rue Royale- 75008 –PARIS
Tél. : 33 (1) 44 55 30 40. Fax : 33 (1) 44 55 30 48
contact@cabinetdemoly.fr
www.cabinetdemoly.eu

TRANSPOSITION DU PARQUET MARQUE SUITE À L'ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 ET AU DÉCRET D'APPLICATION DU 11 DÉCEMBRE 2019

ENTRÉS EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020

NEWS LETTER

NUMÉRO SPÉCIAL

Le « paquet marque », formé par la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015 et le règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017, aurait dû être transposé en droit français avant le 14 janvier 2019, date limite prévue par la directive.

Le projet de transposition, soumis à une consultation restreinte entre février et mars puis annoncé par l'article 201-I de la loi PACTE du 22 mai 2019, a finalement donné lieu à l'ordonnance relative aux marques de produits ou de services publiée au Journal officiel du 14 novembre 2019.

L'ordonnance modifie la partie législative du Livre VII et du Livre IV du CPI et s'accompagne d'un changement de numérotation, elle modifie certains autres codes, dont le Code de la consommation.

Le décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 modifie la partie règlementaire du Livre VII et du Livre IV du CPI.

A côté de quelques modifications sémantiques (On ne dira plus « propriétaire » mais « titulaire »), cette réforme en profondeur du droit des marques a essentiellement pour but, selon la Directive 2015/2436, d'abord de renforcer l'harmonisation et la cohérence des systèmes nationaux, en rendant le droit des marques plus clair, plus accessible et plus sûr.

Comme souvent en France, il s'agit d'une sur-transposition qui, soit dit en passant, fait bien peu de cas, malgré le retard pris, des nombreuses demandes de corrections formulées par les organisations professionnelles consultées, même si l'on constate quelques modifications au projet présenté au printemps 2019.

MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS SUR LA MARQUE- NOUVELLES DÉFINITIONS

> Définition de la marque

Le chapitre Ier du livre II du code de la propriété intellectuelle relatif aux éléments constitutifs de la marque a été refondu.

La définition de la marque a été simplifiée, elle est désormais « un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ». (Article L. 711-1)

La possibilité d'une représentation graphique n'est plus exigée, le signe devant simplement « 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 » (Art. L. 711).
Cela permettra l'enregistrement de marques sonores, multimédias ou animées, notamment.

> Réorganisation des articles du CPI

Pour se caler sur l'organisation de la directive, l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énonce les motifs absolus de refus d'une demande d'enregistrement ou de nullité de la marque tandis que l'article L. 711-3 regroupe les motifs relatifs.
Ces deux articles regroupent et complètent les anciens articles L 711-2, L 711-3 et L 711-4.

> Nouveaux motifs absolus de refus

Constitue désormais un motif absolu de refus, l'utilisation d'un signe exclu en application d'une législation relative à la protection des appellations d'origine, des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, d'une variété végétale antérieure ainsi que celui dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi (Article L. 711-2, al. 9° à 11°).

> Nouveaux motifs relatifs de refus

L'article L. 711-3 cite, de manière non limitative, les droits antérieurs auxquels la marque ne doit pas porter atteinte. Parmi les nouveautés, on reconnaît le nom de domaine, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

→

NewsLetter

Juillet-Août 2019

SUITE ARTICLE TRANSPOSITION DU PARQUET MARQUE

Par ailleurs, l'enregistrement demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un État membre de la convention de Paris, en son nom propre et sans l'autorisation du titulaire (art. L. 711-3, III) constitue un droit antérieur opposable, alors qu'auparavant, la nullité ou le transfert d'une telle marque était fondée sur la fraude.

Nouvelle distinction entre marques collectives et marques de garantie :

Le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle relatif aux marques collectives distingue désormais deux régimes juridiques distincts, celui des marques de garanties, et celui des marques collectives (CPI, art. L. 715-1 à L. 715-10).

- *La marque « collective de certification », connue jusqu'alors, devient la marque « de garanties » pour ne pas prêter à confusion avec la notion de certification au sens du droit français (art. L. 715-1 à L. 715-5 ; rapport au président de la République)*
- *La marque collective obéit désormais à un régime juridique dont les règles sont analogues à celles prévues par la directive pour la marque de certification européenne (dir. 2015/2436, art. 27 à 36) (art. L. 715-6 à L. 715-10), à l'exception de la dérogation à l'exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services (posée à l'article L. 711-2, 3°).*

En effet, comme pour la marque de garantie, cette option n'a pas été retenue afin de ne pas prêter à confusion avec la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques.(Article L 711-2 3°).

Transmission des droits sur la marque

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).

MODIFICATIONS PROCÉDURALES

La procédure d'opposition devant l'INPI est élargie à d'autres acteurs et d'autres hypothèses

- L'art. L. 712-4 ouvre désormais la procédure aux atteintes à la marque renommée, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne, le nom de domaine, le nom d'une entité publique et la marque déposée par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans l'Union de Paris, en totale harmonie avec ce que prévoit la procédure devant l'EUIPO. L'art. L. 712-4-1, en conséquence, ouvre la procédure aux titulaires de ces signes.

Les titulaires seront néanmoins prudents en choisissant bien les droits antérieurs sur le fondement desquels ils comptent agir, car la taxe augmente de manière assez considérable : l'opposant devra désormais s'acquitter d'une taxe fixe de 400 euros au lieu de 350 euros, plus une nouvelle taxe de 150 euros supplémentaire par droit antérieur invoqué.

Nouvelle procédure d'opposition

- L'opposant peut désormais former opposition sans présenter les moyens à l'appui de son opposition, moyens qu'il devra alors présenter dans le mois suivant l'expiration du délai pour former opposition (article R712-4 et L 712- 4 du CPI), ce qui devrait réjouir les opposants de dernière minute.
- S'ensuit alors, une phase d'instruction avant que le directeur de l'INPI ne statue au terme d'une procédure contradictoire selon un calendrier prévu à l'article R712-16-1 du CPI.

> En savoir plus

- La procédure d'opposition est suspendue dans les cas prévus à l'article R. 712-17 et notamment, lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, mais également lorsque une action en nullité, en déchéance, en revendication de propriété est engagée à l'encontre de la marque opposée ainsi qu'en cas d'action à l'encontre des autres droits servant de base à l'opposition tels que la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, ou le nom de domaine.

Elle est également suspendue sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ou à l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

Rejet de l'opposition pour défaut d'usage

Par ailleurs, une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée sera rejetée si l'opposant ne peut justifier d'un usage sérieux de ladite marque ou de justes motifs de non-usage pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée (art. L. 712-5-1). L'opposition ne peut alors plus être examinée qu'au regard des produits ou services pour lesquels l'usage ou le juste motif de non usage a été rapporté.

→

NewsLetter
Juillet-Août 2019

SUITE ARTICLE TRANSPOSITION DU PARQUET MARQUE

Observations des tiers

Autre nouveauté, toute personne pourra formuler des observations auprès du directeur de l'INPI, dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, sans avoir à justifier d'un intérêt à agir. L'auteur des observations devra préciser les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée, par exemple si la marque est dépourvue de caractère distinctif, descriptive, contraire à l'ordre public, de nature à tromper le public, ou constituée de la dénomination d'une variété végétale antérieure)

Dans les mêmes délais, des observations concernant les marques de garanties ou collectives peuvent être déposées pour les motifs propres de nullité de ce type de marques tels que figurant aux articles L 715-4 et L 715-9.

Les procédures en déchéance et en nullité

Le chapitre VI du titre Ier du livre VII, relatif au contentieux est totalement bouleversé pour introduire la nouvelle procédure administrative en nullité des articles L. 716-2 et suivants et celle en déchéance des articles L. 716-3 et suivants. Cette procédure censée permettre « de déjudiciariser une partie du contentieux technique et d'apurer le registre national des marques » (rapport au président de la République) va au-delà des préconisations de la Directive, limitée sur cette question aux actions en déchéance et que certains pays ont transposés en choisissant un modèle optionnel, laissant au demandeur le choix entre une action judiciaire et une procédure administrative.

- À compter du 1er avril 2020, l'INPI sera exclusivement compétent pour connaître des demandes fondées à titre principal sur un motif absolu de refus (art. L. 711-2), un motif relatif lié aux signes distinctifs et territoriaux ainsi que sur tous les motifs de déchéance. (art.L. 711-3, 1°à 5°, 9°et 10°).

Le directeur de l'INPI statue au terme de la même procédure contradictoire comportant une phase d'instruction similaire à celle prévue pour l'action en déchéance (article R 716-6). Ses décisions ont les effets d'un jugement (CPI, art. L. 716-1).

- L'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. (article L714-3-1). La jurisprudence la plus récente appliquait la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

Modifications des règles du recours contre les décisions de l'INPI (Article R 411-19 à compter du 1er avril 2020)

- La constitution d'avocat devient obligatoire et emporte élection de domicile. (Article R 411-22).
- Le recours est suspensif.
- Pour les décisions en matière de délivrance, le recours reste un recours en annulation.
- Pour les décisions en matière de nullité ou de déchéance, le recours devient un recours en réformation. Il défère à la cour la connaissance de l'entier litige, et les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (Article R 411-38).
- Le directeur de l'INPI, est entendu et doit être mis en mesure de présenter ses observations.

Bien que la procédure soit communiquée à la cour par voie électronique, les parties doivent adresser à l'INPI les actes par courrier RAR.

- Autre curiosité : Le directeur de l'INPI, qui n'est pas partie à l'instance (Article R 411-23), peut former un recours en cassation.(Article L 411-4)
- Les tribunaux judiciaires (ex tribunaux de grande instance depuis le 1er janvier 2020) restent exclusivement compétents pour les demandes en nullité, 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°) ainsi qu'en cas de demande en nullité et déchéance, connexes à toute autre demande relevant de leur compétence.
- Par ailleurs, en cas d'action en nullité et en déchéance, les tribunaux judiciaires resteront seuls compétents quand des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires auront été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marques et que ces mesures sont en cours d'exécution avant une action au fond (art. L. 716-5), cela afin d'éviter les actions de riposte devant l'INPI, risque largement mis en lumière lors des consultations restreintes et dont il a été partiellement tenu compte.

→

Réalisation : Bertrand Demoly

NewsLetter
JANVIER 2020 - Numéro spécial

LA CONTREFAÇON

SUITE ARTICLE TRANSPOSITION DU PARQUET MARQUE

Définition de la contrefaçon

La définition de la contrefaçon figure aux articles L 713-1 et suivants. Elle comporte une précision fondamentale en ce que seul l'usage dans la vie des affaires du signe peut être argué de contrefaçon. En l'absence d'un tel usage, le délit de contrefaçon du seul fait d'un dépôt à titre de marque ne devrait plus être admis, faisant ainsi disparaître les divergences prétoriennes.

Nouveaux délits

Les articles L 713-1 et suivants entérinent également certaines créations jurisprudentielles en ajoutant de nouveaux délits de contrefaçon, tels que l'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation, ou à titre de dénomination sociale de nom commercial ou d'enseigne. (Article L 713-3-1)

- L'article L 713-3-2 entérine la notion de contrefaçon des marchandises en situation de transit à destination d'un pays tiers.
- L'article L 716-4-4 précise que le titulaire doit justifier d'une protection du signe à titre de marque dans le pays tiers.
- L'article L 713-3-3 sanctionne les actes préparatoires, tels que l'apposition, l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lesquels est apposée la marque.

Enfin, aux termes de l'article L 713-3-4, 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, l'éditeur, à la demande du titulaire, indique au plus tard dans l'édition suivante qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Amélioration de la situation de la marque renommée.

L'atteinte à la marque renommée constitue désormais une contrefaçon là où il fallait auparavant se placer sur le terrain de la responsabilité civile.

Si le signe est identique ou similaire à la marque renommée et est utilisé pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés, et que cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lui porte préjudice, l'atteinte à la marque renommée est expressément prohibée au titre de la contrefaçon et non plus sur le fondement de la responsabilité civile (art. L. 713-3). Cette nouvelle qualification entérine la jurisprudence qui avait rendu possible le recours aux mesures spécifiques à la contrefaçon de marque, telles que le référé interdiction ou la saisie-contrefaçon sur ce fondement.

- En revanche, l'usage de la marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur (article L 713-5). Il s'agissait de se mettre en conformité avec les engagements internationaux tels que, l'accord de Paris (art. 6 bis) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, art. 16).

Personnes pouvant agir en contrefaçon

L'action civile en contrefaçon peut désormais être engagée par le titulaire de la marque, de la marque de garantie ou de la marque collective ou par un licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ou du règlement d'usage. Toutefois, seul 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.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. (art. L. 716-4-2).
Les fins de non-recevoir sont précisées (art. L. 716-4-3 à L. 716-4-5).

Prescription

En matière de contrefaçon, c'est le point de départ de la prescription qui change : l'action sera désormais prescrite par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. (Article L716-4-2). Reste à savoir en pratique de quelle nature seront les circonstances qui justifieront que le propriétaire de la marque aurait dû connaître les derniers faits allégués.

Irrecevabilité

Enfin, le demandeur à l'action sera irrecevable en cas d'absence d'usage de sa marque dans les 5 ans précédant la demande ou en cas d'usage insuffisant dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque seconde. (Article L 716-4-3 et L716-4-5)

Limites aux droits conférés par la marque

L'article L. 713-6 est remodelé pour clarifier les hypothèses dans lesquelles le titulaire ne pourra pas s'opposer à l'usage de sa marque et tenir compte des créations jurisprudentielles. Il ne pourra notamment pas s'opposer à l'usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse « dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce ». Il ne pourra de même empêcher 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 dans les limites du territoire où ils sont connus. La possibilité pour le titulaire de demander une limitation ou une interdiction de tels usages en cas d'atteinte à ses droits est supprimée, la directive ne l'ayant pas prévu.

NewsLetter
JANVIER 2020 - Numéro spécial

SUITE ARTICLE TRANSPOSITION DU PARQUET MARQUE

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES

Les dispositions de l'ordonnance sont entrées en vigueur en même temps que celles du décret pris pour son application, à savoir le 11 décembre 2019, à l'exception de celles relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance qui entrera en vigueur le 1er avril 2020.

Ce nouveau droit n'est pas applicable :

- Aux recours contre les décisions de l'INPI rendues jusqu'au 1er avril 2020 qui restent soumises au régime antérieure.
- Aux procédures d'opposition contre les demandes d'enregistrement déposées jusqu'au 11 décembre 2019 ;
- Aux demandes d'extension enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) antérieurement au 11 décembre 2019 ;
- Aux demandes de renouvellement des marques pour lesquelles le délai d'un an prévu pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir avant l'entrée en vigueur du texte ;

Par ailleurs les juridictions judiciaires saisies d'une action en nullité ou en déchéance avant le 1er avril 2020 restent compétentes. Les règles de recevabilité de l'action en annulation et de l'action en contrefaçon sont néanmoins applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Les deux versions des textes législatifs et réglementaires, l'une en vigueur au 1er janvier 2020 et l'autre en vigueur au 1er avril 2020 sont disponibles sur Légifrance.