

La transposition du « paquet marques » en droit français : nouveaux paradigmes

Virginie BOUNOT
Avocat, Cabinet Concilor

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui innove de façon importante tant au niveau du droit matériel des marques que de celui des règles de procédure, impacte l'ensemble du processus de dépôt, de gestion, d'exploitation et de défense de la marque.

Impulsée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite *Loi PACTE*, en particulier son article 201, la réforme du droit des marques ou « Paquet Marques » est le fruit de :

- L'ordonnance du 13 novembre 2019 (ci-après désignée par « l'ordonnance ») ;
- Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, qui fait entrer en vigueur l'ordonnance au 11 décembre 2019 (ci-après désigné par « le décret ») ;
- L'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures devant l'INPI ;
- Ensemble par transposition de la directive UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après désignée par « la directive ») ;
- Dispositif complété par deux décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 11 décembre 2019 :
 - Décision n° 2019-157 : relatives aux modalités de dépôt des demandes d'enregistrement ou des demandes de renouvellement de marques de produits ou de services,
 - Décision n° 2019-158 : relatives aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

La marque doit répondre aux évolutions techniques et économiques de notre temps et constituer un garant de la compétitivité économique française, en renforçant la protection conférée aux signes distinctifs¹.

Les principales mesures de l'ordonnance seront étudiées au travers de trois axes ; le dépôt et l'enregistrement de la marque, les droits conférés par la marque et, enfin, les aspects de procédure administrative.

I. – Simplification et reconfiguration des éléments constitutifs de la marque

La refonte des éléments constitutifs de la marque donne naissance, à côté des signes traditionnels figuratifs et verbaux, à de nouveaux formats de marques², issus des nouvelles technologies. Aussi, l'instruction de la procédure d'enregistrement et les modalités de renouvellement du titre de propriété sont révisées. Enfin, le régime des marques collectives est modifié pour distinguer d'une part les marques dites *de garantie* et d'autre part les marques collectives.

A. – La marque, nouvelle forme

« Afin d'encourager les entreprises à déposer les signes qu'elles utilisent à titre de marque, de nouveaux types de marques répondant aux évolutions technologiques et économiques (marques sonores ou animées) pourront être enregistrées »³.

¹ « Alors même que les actifs immatériels prennent une importance croissante dans la valeur économique des entreprises, cette ordonnance modernise et améliore l'efficacité des dispositifs de protection des marques ». Extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, 13 nov. 2019 : <<https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-11-13/marques-de-produits-ou-de-services>>.

² V. le point 3.2 de la communication de la Commission européenne du 24 mai 2011, Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle, stipulant que « le système européen des marques doit être modernisé et adapté au monde de l'internet ».

³ Compte-rendu du Conseil des ministres, 13 nov. 2019, préc.

➔ Les nouveaux contours constitutifs de la marque sont définis aux articles L. 711-1 à L. 711-3 CPI

Le nouveau droit des marques redessine les contours des signes protégeables en supprimant la condition de représentation graphique. La seule condition a trait au format de représentation 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* »⁴.

L'INPI, dans sa décision n° 2019-157, vient préciser les formats considérés compatibles avec les critères de l'article R. 711-1 CPI susvisé, pour les signes nouveaux suivants :

- **Marque de position** : caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit, la marque de position doit être représentée par une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés ;
- **Marque de motif** : consiste exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière, que la reproduction doit montrer ;
- **Marque de couleur** : s'il s'agit d'une couleur unique sans contour, la marque doit être représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d'identification généralement connu. Et s'il s'agit d'une combinaison de couleurs sans contour, la reproduction de la marque doit montrer l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée. Les couleurs doivent être indiquées par référence à un code d'identification généralement connu ;
- **Marque sonore** : composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons, la marque doit être représentée par un fichier audio représentant, en notation musicale, le son ou la combinaison de sons de façon fiable ;
- **Marque de mouvement** : consistant en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s'étendant à ceux-ci, la marque de mouvement doit être représentée par un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles et numérotées montrant le mouvement ou le changement de position ;
- **Marque multimédia** : consistant en une combinaison d'image(s) et de son(s) ou s'étendant à celle-ci, la marque multimédia doit être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison en cause ;
- **Marque hologramme** : composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques, la marque hologramme ou holographique doit être représentée par un fichier vidéo ou une représentation graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification complète de l'effet holographique dont la protection est souhaitée.

Enfin, lorsque la représentation de la marque est fournie sous forme d'un fichier électronique audio, audiovisuel ou vidéo, elle est rendue accessible sur la base publique de l'INPI⁵. Une empreinte numérique des fichiers électroniques, déposés sous format MP3/MP4, sera générée après validation du dépôt de la marque.

En conséquence de ces éléments matériels de représentation, la question du dépôt de signes olfactifs ou gustatifs demeure cependant entière !

⁴ CPI, art. R. 711-1 ; Dir. UE n° 2015/2436, 16 déc. 2015, cons. 13.

⁵ Guide Aide en ligne, Portail des marques Françaises de l'INPI, éd. 11 déc. 2019 : « *Cette méthode permet de vérifier l'intégrité d'un fichier téléchargé afin de s'assurer qu'il est identique à l'original et non corrompu* ».

➔ Les produits et services doivent être désignés de façon suffisamment claire et précise

L'article R. 712-3-1 CPI dispose que la désignation des produits ou services doit permettre à toute personne de comprendre l'étendue de la protection. La décision de l'INPI n° 2019-157 précise que l'énumération des produits et services peut résulter :

- Soit de la désignation individuelle desdits produits et services ;
- Soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

La désignation par termes généraux ou par indications générales de la classification de Nice inclue tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de cette indication ou de ce terme général.

B. – Refus a enregistrement, renouvellement et refonte des redevances

➔ Les motifs de refus à enregistrement liés aux éléments constitutifs de la marque

L'article L. 711-2 CPI énumère la liste exhaustive de ces motifs et comprenant notamment :

- L'absence de caractère distinctif : qui constitue toujours un motif de refus d'enregistrement de la marque ;
- Le signe, en lui-même, s'il ne permet pas de répondre aux exigences de l'article L. 711-1 CPI à savoir s'il ne permet pas de « *distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales* » ;
- Les motifs liés à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ;
- Les motifs liés aux mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
- Les motifs liés à la protection des obtentions végétales ; et
- Lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

➔ Les motifs de refus à enregistrement liés à l'atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France

L'article L. 711-3 CPI dispose que ne peut être valablement enregistrée ou si elle est enregistrée, peut être susceptible de nullité, la marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, dont une liste en est donnée de façon non exhaustive :

- Une dénomination ou une raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Une indication géographique ;
- Des droits d'auteur ;
- Des droits de la personnalité d'un tiers : nom de famille, pseudonyme, image ;
- Le nom d'une collectivité territoriale⁶ ou d'une entité publique ;
- L'atteinte à une marque antérieure, y compris quand la marque antérieure est constitutive d'une marque notoirement connue.

⁶ Les personnes morales de droit public sont, à l'instar de tous titulaires de droits antérieurs, investies de droits pour faire respecter, par le droit des marques, l'ensemble de leurs signes distinctifs « pour leur usage dans la vie des affaires », et sans que cela ne soit donc plus limité à la marque contenant leur dénomination ou leur nom comme en disposait l'ancien art. L. 711-4 CPI pour les collectivités territoriales par exemple. Il est intéressant de voir codifiée dans notre droit national la vision pragmatique et économique de la Commission européenne sur la définition de l'opérateur économique, qui s'affranchit donc du statut public ou privé de l'opérateur en cause, pour ne retenir que l'activité de production de biens ou de services sur un marché concurrentiel donné. Un curseur distinctif entre mission de service public et services concurrentiels de plus en plus flou !

→ Le refus à enregistrement d'une marque demandé par un agent

L'enregistrement d'une marque demandé par un agent ou un représentant du titulaire d'une marque protégée dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est susceptible de refus lorsque ce dépôt est effectué au nom et pour le compte de cet agent sans autorisation du titulaire de la marque.

→ La procédure de renouvellement

L'obligation d'information de l'INPI

L'ordonnance révisé la procédure de renouvellement de la marque en créant une obligation, pour l'INPI, d'informer le titulaire (nouvelle terminologie en lieu et place du « propriétaire ») de la marque de l'expiration de son titre au plus tard 6 mois avant ladite date d'expiration. Cependant l'article R. 712-24 CPI précise que l'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

Délais de procédure

La demande de renouvellement peut être déposée au plus tôt 12 mois avant l'expiration de la marque. Et le titulaire dispose d'un « délai de grâce », jusqu'à 6 mois après l'expiration de la marque, pour régulariser le renouvellement moyennant un supplément de redevance.

Ces dispositions s'appliquent aux déclarations de renouvellement d'enregistrement de marques dont le délai de dépôt précité a commencé à courir au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du décret ou autrement dit pour les marques arrivant à expiration au plus tôt au 11 décembre 2020.

→ Nouvelle grille de redevances

L'arrêté du 9 décembre 2019 supprime le principe de la redevance forfaitaire pour les trois premières classes de dépôt, au profit d'une redevance fixée par classe, de 190 euros pour la première classe et 40 euros au-delà de la première classe.

C. – Marques de garantie et marques collectives

Le chapitre V du livre septième CPI s'intitule désormais « marques de garantie et marques collectives » et regroupe les articles L. 715-1 à L. 715-10 CPI.

On y distingue dorénavant :

- **Les marques de garantie**, de produits ou de services pour lesquels « *la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis* » (anciennement les marques dites de certification) – article L. 715-1 à L. 715-5 CPI ;
- **Les marques collectives** propres à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage – article L. 715-6 et suivants CPI.

Le tableau ci-après expose le régime distinct des deux types de marques :

	Marque de garantie	Marque collective
Condition au dépôt	Fournir un règlement d'usage*	Fournir un règlement d'usage*
Qualité du déposant	Personne physique ou morale, y compris de droit public n'exerçant pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux garantis – Art. L. 715-2 al. 1.	Toute personne morale de droit public, toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de service ou des commerçants – Art. L. 715-7 al. 1.

Cession/transmission	À tout cessionnaire répondant aux conditions de l'article L. 715-2 alinéa 1.	À tout cessionnaire répondant aux conditions de l'article L. 715-7 alinéa 1.
Motifs de rejet ou de nullité	<ul style="list-style-type: none"> - motifs visés aux articles L. 712-7 et L. 714-3 CPI ; - un règlement d'usage contraire à l'ordre public ; - non-respect des conditions d'enregistrement visées aux articles L. 715-1 à L. 715-3 CPI ; - risque d'induire en erreur le public sur son caractère ou sa signification. 	<ul style="list-style-type: none"> - les motifs visés aux articles L. 712-7 et L. 714-3 CPI ; - un règlement d'usage contraire à l'ordre public ; - non-respect des conditions d'enregistrement visées aux articles L. 715-6 à L. 715-8 CPI ; - risque d'erreur du public sur son caractère ou sa signification.
Motifs de déchéance	<ul style="list-style-type: none"> - motifs visés aux articles L. 714-5 et L. 714-6 ; - perte de la conformité aux conditions de l'article L. 715-2 CPI ; - usage de la marque non compatible avec le règlement d'usage, en l'absence de mesures raisonnables de prévention du titulaire ; - risque d'induire en erreur le public sur son caractère ou sa signification, du fait de son usage par les personnes habilitées ; - modification du règlement d'usage non conforme ou contraire à l'ordre public. 	<ul style="list-style-type: none"> - motifs visés aux articles L. 714-5 et L. 714-6, - usage de la marque non compatible avec le règlement d'usage, en l'absence de mesures raisonnables de prévention du titulaire ; - risque d'induire en erreur le public sur son caractère ou sa signification, du fait de son usage par les personnes habilitées ; - modification du règlement d'usage non conforme ou contraire à l'ordre public.

* Mentions obligatoires prévues aux articles R 715-1 et R 715-2 CPI

II. – Exploitation de la marque : la révision des droits conférés par la marque enregistrée et la marque notoirement connue

Les droits conférés par la marque s'apprécient, dorénavant, à l'aune de son usage dans la vie des affaires⁷. La marque notoirement connue bénéficie d'un régime codifié à l'article L. 713-5 CPI, distinctement de celui de la marque renommée (à l'article L. 713-3 CPI).

Cependant, le titulaire ne pourra pas interdire, dans certains cas strictement énumérés par l'article L. 713-6 CPI, l'usage, par un tiers, du signe protégé par sa marque.

A. – L'usage de la marque dans la vie des affaires

➔ L'atteinte à la marque se définit par rapport à l'usage effectif qu'en fait son titulaire dans la vie des affaires

Jusqu'à l'ordonnance, les actes de contrefaçon étaient strictement listés aux articles L. 713-2 et L. 713-3 anciens CPI. Dorénavant, s'apprécient-ils par rapport à l'usage qu'en fait son titulaire dans la vie des affaires⁸.

⁷ La CJCE définissait déjà, dans son arrêt *Arsenal Football Club*, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, l'usage dans la vie des affaires comme se situant dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé, visant à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.

⁸ V. Dir. UE n° 2015/2436, 16 déc. 2015, cons. 32 : « une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, le titulaire devant en faire un usage sérieux » et CPI, art. L. 713-2.

L'article L. 713-3-1 CPI énumère, pour illustration, une liste non exhaustive d'actes ou d'usages constitutifs de contrefaçon lorsqu'ils ne sont pas autorisés par le titulaire d'une marque enregistrée, y compris d'une marque renommée, tels que :

- L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
- L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
- 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 ;
- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, le titulaire peut également interdire l'apposition d'un signe identique ou similaire à sa marque sur des supports de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification⁹.

→ **Le contrôle douanier sur les marchandises en transit**

Prévu à l'article L. 713-3-2 CPI, le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'entrée sur le territoire national de produits, conditionnements inclus, destinés « à la vie des affaires », revêtus d'un signe identique ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels, de sa marque, la preuve de la destination de ces produits contrefaisants vers un État où leur commercialisation est interdite n'étant plus exigée.

→ **Parties à l'action en contrefaçon**

Aux termes de l'article L. 716-4-2 CPI, l'action en contrefaçon peut désormais être engagée, outre par le titulaire de la marque, par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulations contraires du contrat.

Cependant, le licencié exclusif pourra agir en contrefaçon si après mise en demeure du titulaire, le titulaire n'exerce pas ce droit dans « *un délai raisonnable* ».

« Délai raisonnable » pour lequel il est donc conseillé de le spécifier dans l'accord des parties.

→ **Reproduction de la marque dans des dictionnaires**

Le titulaire d'une marque peut, aux termes de l'article L. 713-3-4 CPI, exiger d'un éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, reproduisant la marque sous un terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est déposée, qu'il mentionne sans délai ou si version imprimée, dans l'édition suivante, qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

B. – Extension des droits conférés à la marque notoire

L'article L. 713-5 nouveau CPI instaure un régime spécifique pour la marque notoirement connue¹⁰ (dont l'action en nullité était anciennement prévue à l'article L. 714-4 CPI), dont les atteintes, dans la vie des affaires, sont strictement listées et demeurent sanctionnables sur le fondement de la responsabilité civile (inchangé).

⁹ CPI, art. L. 713-3-3.

¹⁰ Marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris : marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement d'une marque ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la Convention de Paris et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

À titre d'illustration, constitue un agissement engageant la responsabilité civile de son auteur, lorsqu'il n'est pas autorisé par le titulaire de la marque notoire :

- L'usage d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
- L'usage d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

C. – Limites aux droits conférés par la marque

Codifié à l'article L. 713-6 CPI, le titulaire ne peut se prévaloir de sa marque pour interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires conformément aux usages loyaux du commerce :

- De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;
- De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
- D'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

Remarque : Depuis la loi PACTE, l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans (délai inchangé) depuis le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (codifié désormais à l'article L. 716-4-2 CPI).

III. – Opposition, déchéance et nullité

La refonte du système procédural administratif en matière de marque porte principalement sur la procédure d'opposition et la création de deux procédures administratives, devant l'INPI, en matière de déchéance et de nullité, dont l'entrée en vigueur est cependant différée au 1 avril 2020.

A. – Observations écrites et opposition à l'enregistrement

→ Le droit à formuler des observations écrites

Aux termes de l'article L. 712-3 CPI, toute personne peut, dorénavant, sans qu'il y ait lieu à démontrer un intérêt à agir, formuler des observations écrites sur la demande d'enregistrement d'un signe, devant l'INPI.

→ Le droit à opposition à enregistrement

Codifiée à l'article L. 712-4 CPI, la liste exhaustive des droits antérieurs sur lesquels une opposition à enregistrement d'une marque peut être formulée dans les deux mois suivant la publication de la demande est révisée et comprend notamment :

- Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- Le nom, 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.

Aux termes de l'article L. 712-4-1 CPI, les personnes pouvant faire opposition sont les titulaires ou les bénéficiaires des droits mentionnés à l'article L. 712-4 susvisé.

Enfin, des modalités pratiques en sont posées aux articles R. 712-3 à R 712-19 CPI et précisées par la décision n° 2019-158 du directeur de l'INPI.

Ainsi, lorsque l'opposition est formée par plusieurs demandeurs, un mandataire commun doit être constitué¹¹. Une redevance doit être acquittée et l'INPI doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire de sorte que « *toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre* »¹².

La procédure comprend une phase d'instruction par l'INPI. À défaut de réponse écrite dans les trois mois de la demande d'opposition, celle-ci est réputée rejetée¹³.

Ces nouvelles mesures sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret.

B. – Extension des pouvoirs de l'INPI en matière de déchéance et de nullité

*« Outre la réduction des coûts et du temps de traitement des demandes attendue par la déjudiciarisation d'une partie du contentieux de la nullité et de la déchéance des marques, la mesure favorisera la remise en cause de marques non valables et non exploitées pour permettre leur utilisation par de nouvelles entreprises »*¹⁴.

→ Compétence exclusive de l'INPI

À compter du 1 avril 2020, l'INPI aura compétence exclusive en matière d'actions de nullité et de déchéance lorsque ces actions seront engagées à titre principal, sur les motifs :

- En matière de nullité : (i) pour les motifs visés à l'article L. 711-2 CPI (ex : marque dépourvue de caractère distinctif, marque contraire à l'ordre public) ou (ii) reposant sur un droit antérieur tel que listé par l'article L. 712-4 CPI ;
- En matière de déchéance : pour tout motif.

À noter qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré¹⁵.

¹¹ CPI art. R. 712-13.

¹² CPI, R. 712-16.

¹³ CPI, art. L. 712-5.

¹⁴ V. le point 3.2 de la communication de la Commission européenne du 24 mai 2011, Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle, stipulant que « *le système européen des marques doit être modernisé et adapté au monde de l'internet* ».

¹⁵ CPI, art. L. 716-4-5.

Le tribunal judiciaire demeurera compétent dès lors que l'action :

- Est connexe à une autre action relevant de sa compétence ;
- Est fondée sur tout autre motif que ceux susvisés (ex : atteinte aux droits de la personnalité) ;
- Ou est formée alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires pour faire cesser l'atteinte sont en cours d'exécution.

→ Les règles procédurales

Aux termes de l'article R. 716-4 CPI, l'agent de l'INPI ayant instruit la demande d'enregistrement ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne pourra pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.

La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée, qui dispose d'un délai de 2 mois pour formuler toutes observations écrites et produire toutes pièces qu'il estime utile, toute réponse du titulaire enclenchant alors une phase de droits de réponse successifs de chaque partie, encadrés par un délai d'un mois par phase de réponse.

Chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'INPI peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'INPI.

En matière de demandes en déchéance, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.

Toute demande sera réputée rejetée dans le silence gardé par l'INPI pendant trois mois à l'issue de la phase d'instruction.

→ Parties à l'action

L'article L. 716-2 CPI en établit la liste, étant précisé que toute demande formée sur un motif absolu de nullité (ayant trait aux éléments constitutifs de la marque, par exemple : article L. 711-2 CPI) peut l'être par toute personne physique ou morale.

Les demandes fondées sur une atteinte à un droit antérieur ne peuvent l'être que par les titulaires ou les bénéficiaires du droit en cause visés, de manière non exhaustive, au point II de l'article L. 716-2 CPI. L'action en nullité est, par ailleurs, depuis la loi PACTE, imprescriptible¹⁶, sauf lorsque la demande est introduite par le titulaire d'une marque notoire¹⁷ ou ⁹ lorsque le demandeur à l'action a toléré pendant cinq ans l'usage de la marque postérieure¹⁸.

→ Redevances applicables

Une redevance de 600 euros est fixée pour une demande en nullité ou en déchéance. Adjointe, en matière de nullité, de 150 euros par droit supplémentaire invoqué au-delà du premier.

¹⁶ CPI, art. L. 716-2-6.

¹⁷ CPI, art. L. 716-2-7 ; 5 ans.

¹⁸ L'article L. 716-2-8 précise le régime de la forclusion par tolérance et l'oppose à tout « titulaire d'un droit antérieur » qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée. V. CA Paris, 17 nov. 2017, n° RG : 16/20736, sur le point de départ du délai, à savoir la connaissance par le titulaire du droit antérieur de l'usage effectif de la marque seconde.