

Réforme des marques : focus sur l'acquisition et la perte des droits sur la marque

- Fiche rédigée par l'équipe éditoriale de WebLex
- Dernière vérification de la fiche : 11/12/2019
- Dernière mise à jour de la fiche : 11/12/2019

Sources :

- [Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services](#)
- [Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle](#)

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle précise les droits conférés par la marque et les cas de transmission et de perte des droits sur la marque...

Quels sont les droits conférés par la marque ?

• Principe de non-rétroactivité

C'est l'enregistrement qui vous confère un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés.

Mais, désormais, il est prévu que ce droit de propriété s'exerce sans remise en cause des droits acquis par des tiers avant la date du dépôt : il s'agit là de la consécration d'un principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque.

Plus simplement, l'enregistrement de votre marque ne vous confèrera des droits sur elle que pour le futur.

• Mise en place d'interdictions

Une fois votre marque enregistrée, et sauf à obtenir votre autorisation préalable, il sera interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :

- d'un signe identique à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée ;
- d'un signe identique ou similaire à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
- d'un signe identique ou similaire à votre marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte

préjudice.

Sont donc notamment interdits :

- l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
- l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
- 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 de la réglementation en vigueur ;
- la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

• **Contrefaçons**

Les Douanes peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon et ce, sans que vous n'ayez à prouver (en tant que titulaire d'une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite.

De même, vous pouvez interdire l'apposition d'un signe identique ou similaire à votre marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d'authentification, ou sur tout autre support sur lequel peut être apposé une marque.

Ne sera pas poursuivie pour contrefaçon, mais pourra voir sa responsabilité civile engagée (et donc être tenue de vous verser une indemnisation), toute personne faisant usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisés par le titulaire d'une marque notoirement connue :

- 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 ;
- 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 ;
- d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

Retenez, enfin, que la liste des personnes autorisées à agir en contrefaçon est élargie : les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective pourront engager ce type d'action, sous réserve de l'obtention de l'accord préalable du titulaire de la marque (sauf disposition contraire prévue par le contrat ou le règlement d'usage).

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l'ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l'on appelait jusqu'à présent « la marque collective de certification » : il s'agit d'une marque qui vise 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.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales,

établissements publics, etc.).

Cette nouvelle réglementation s'applique aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la réglementation applicable au jour de leur dépôt.

Quelles sont les limites aux droits conférés par la marque

Vous ne pourrez pas interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :

- de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est un particulier ;
- 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.

Vous ne pourrez donc plus demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d'atteinte à vos droits.

Cette nouvelle réglementation s'applique aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la réglementation applicable au jour de leur dépôt.

Focus sur la transmission et la perte des droits sur la marque

La transmission totale d'une entreprise emporte nécessairement transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire, ou s'il ressort clairement des circonstances de la transmission qu'un tel transfert n'est pas prévu.

Quant à la perte des droits sur une marque, elle peut résulter soit d'une déclaration de nullité, soit d'une déclaration de déchéance, prononcée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par un juge.

Une déclaration de déchéance pourra intervenir dès lors que vous n'avez pas fait un usage sérieux (sans juste motif) de votre marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la demande en déchéance.

Par « usage sérieux », il faut entendre non seulement l'usage fait par vous, mais aussi :

- l'usage fait avec votre consentement ;
- l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- l'usage de la marque, par vous ou avec votre consentement, sous une forme modifiée

n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée à votre nom sous la forme utilisée ;

- l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par vous ou avec votre consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

Une déclaration de nullité pourra intervenir dès lors que votre marque ne répond pas aux critères légaux de validité (marque contraire à l'ordre public, problème d'antériorité, etc.)

Dans le but de déjudiciariser une partie du contentieux lié aux marques, et parce qu'une partie de ce contentieux va être transféré à l'INPI, les procédures en nullité et en déchéance des marques sont intégralement révisées : mise en œuvre d'une procédure contradictoire entre les parties, instauration d'une liste de personnes pouvant engager un recours en nullité ou en déchéance, etc.

Les contentieux liés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront partagés entre l'INPI et le juge, de la façon suivante :

- pour le juge :
 - ? les demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur ;
 - ? les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance (quel que soit le motif invoqué) en l'absence de saisine antérieure de l'INPI ;
 - ? les demandes en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, dès lors que ces demandes sont connexes à des litiges relevant de la compétence du tribunal (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale, etc.) ;
- pour l'INPI :
 - ? les demandes fondées sur les tous les motifs de déchéance ;
 - ? les demandes fondées sur les motifs absolus de refus (liés aux éléments constitutifs de la marque : caractère distinctif, conformité à l'ordre public, etc.) ;
 - ? les demandes fondées sur les motifs liés aux signes distinctifs (nom de domaine, enseigne, etc.) et aux signes territoriaux (indications géographiques, appellations d'origine, etc.).

Ces procédures « révisées » ne seront applicables qu'à partir du 1er avril 2020.

A toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l'INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s'ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du 1er).

L'ordonnance réformant les marques vient consacrer le principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque, met en place certaines interdictions et pose des limites aux droits conférés par la marque. Elle prévoit également qu'après une période de 5 ans ininterrompue, le titulaire d'une marque qui n'en aura pas fait usage pourra être déchu de ses droits.