

SCIDE/SDI

Transposition du « Paquet Marques » en droit français

L'article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après « la Directive »). Des mesures réglementaires d'application sont par ailleurs nécessaires.

Les projets d'ordonnances et de décret, préparés en concertation avec la Direction des affaires civiles et du Sceau de la Chancellerie et l'Institut national de la propriété industrielle, ont fait l'objet, du 15 février 2019 au 29 mars 2019, de la consultation des représentants des entreprises, des professionnels de la propriété industrielle et des juridictions, qui s'est clôturée par une réunion de travail. En considération des éléments présentés en réponse à cette consultation, les principaux changements intervenus dans les textes soumis pour examen au Conseil d'Etat sont présentés ci-dessous.

1- Les modalités de recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ont été réformées.

- a) **Les régimes de recours ont été clairement définis.**
 - Les recours formés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle demeurent formés devant les cours d'appel spécialisées territorialement compétentes.
 - Les recours formés à l'encontre des décisions statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation : la cour annule la décision contestée ou rejette le recours.
 - Les recours relatifs aux décisions rendues en matière de déchéance ou de nullité de marques sont des recours suspensifs en réformation : la cour a connaissance de l'entier litige ; les parties peuvent produire de nouvelles pièces et soulever des moyens nouveaux.
- b) **Les règles de procédure des recours ont été unifiées et rapprochées de la procédure d'appel de droit commun.**
 - Pour tous les recours, l'acte de recours doit être remis à la juridiction par voie électronique dans le mois qui suit la notification de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
 - La représentation des parties par avocat est désormais obligatoire.
 - L'intervention du ministère public n'est plus obligatoire. Ce dernier peut cependant prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
 - Les règles en vigueur qui prévoient que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance mais que la cour d'appel statue après qu'il a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales sont maintenues.
 - La procédure est écrite.
 - Les échanges avec l'Institut sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les échanges entre les parties et entre les parties et la cour sont dématérialisés. Les premiers échanges sont encadrés par des délais et soumis à des sanctions identiques à ce que prévoit la procédure d'appel de droit commun.
 - Les règles relatives aux écritures des parties sont calquées sur les dispositions du code de procédure civile : les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions. Toutefois, dans le cas des recours formés contre une décision

statuant sur la nullité ou la déchéance d'une marque, les parties peuvent présenter postérieurement à la cour les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Dans tous les cas, les écritures doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

- Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et les parties peuvent former un pourvoi en cassation.

2- L'énumération des droits antérieurs et les motifs d'opposition ont été étoffés.

- La marque jouissant d'une renommée ainsi que le nom de domaine ont été expressément ajoutés à l'énumération (non exhaustive) des droits antérieurs auxquels une marque ne doit pas porter atteinte.
- Pour renforcer la protection des dénominations publiques, l'antériorité tirée de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée des collectivités territoriales est étendue aux établissements publics de coopération intercommunale. Plus largement, le nom d'une entité publique peut constituer une antériorité opposable à une marque s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
- L'atteinte à un nom commercial, à une enseigne ou à un nom de domaine constitue désormais un motif d'opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque.
- La prescription des actions ouvertes au titulaire d'une marque indûment déposée par son agent ou son représentant est alignée sur celle des actions en revendication de marque dont l'enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, à savoir cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement à moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi.

3- La portée des droits conférés par l'enregistrement a été pleinement alignée avec la Directive.

- Les articles qui précisent la portée des droits conférés par l'enregistrement de la marque transposent fidèlement la Directive (au regard de la différence de libellé entre l'article 5, §1 et §3a et l'article 10, §2). Seule l'utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services peut être constitutive d'un acte de contrefaçon, à l'exclusion du simple dépôt à titre de marque.

4- Le régime de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été précisé.

- L'atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après « marque notoire ») est désormais sanctionnée sur le seul terrain de la responsabilité civile, à l'exclusion de la contrefaçon.
- L'atteinte à une marque notoire antérieure peut, dans la limite de la spécialité, fonder l'opposition à une demande d'enregistrement de marque ou l'annulation d'une marque postérieurement enregistrée.

5- La dénomination de « marque de garantie » a été préférée à celle de « marque collective de certification ».

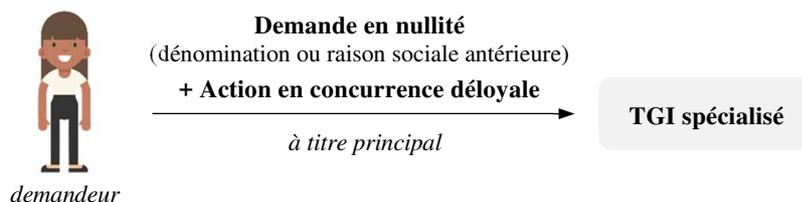
- Les produits ou services peuvent faire l'objet de certifications régies par les articles L. 433-1 à L. 433-11 du code de la consommation et les articles L. 641-20 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime, ou de labellisations contrôlées sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses. Puisqu'une marque garantissant la qualité d'un produit ou service ne recouvre pas nécessairement la certification au sens du droit français, les « marques collectives de certification » ont été renommées « marques de garantie » ainsi que le permet la Directive.

6- Le principe d'une répartition claire de compétences exclusives entre l'Institut national de la propriété industrielle et les tribunaux de grande instance est aménagé.

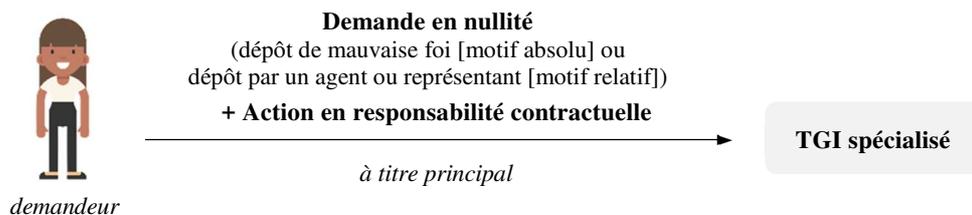
- L'Institut national de la propriété industrielle est seul compétent pour connaître des demandes en déchéance de marques formées à titre principal, quels qu'en soient les motifs.
- L'Institut est également seul compétent pour statuer sur les demandes en nullité de marques formées à titre principal lorsqu'elles sont **exclusivement** fondées sur :
 - un ou plusieurs motifs absolus ; ou
 - un ou plusieurs motifs relatifs tirés de l'atteinte à un signe distinctif antérieur, soit à une marque, à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à un nom de domaine, à une indication géographique (*largo sensu*), au nom d'une entité publique ainsi qu'au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
- Les tribunaux de grande instance spécialisés ont compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité de marques formées à titre principal lorsqu'elles sont fondées, **au moins**, sur un motif relatif tiré de l'atteinte aux droits d'auteur, aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ou aux droits de la personnalité d'un tiers.
- Enfin, les tribunaux de grande instance spécialisés ont compétence exclusive pour connaître de toute demande en nullité ou en déchéance de marque, formée à titre principal ou reconventionnel, quel que soit le motif invoqué, lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal de grande instance (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle) ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

EXEMPLES.

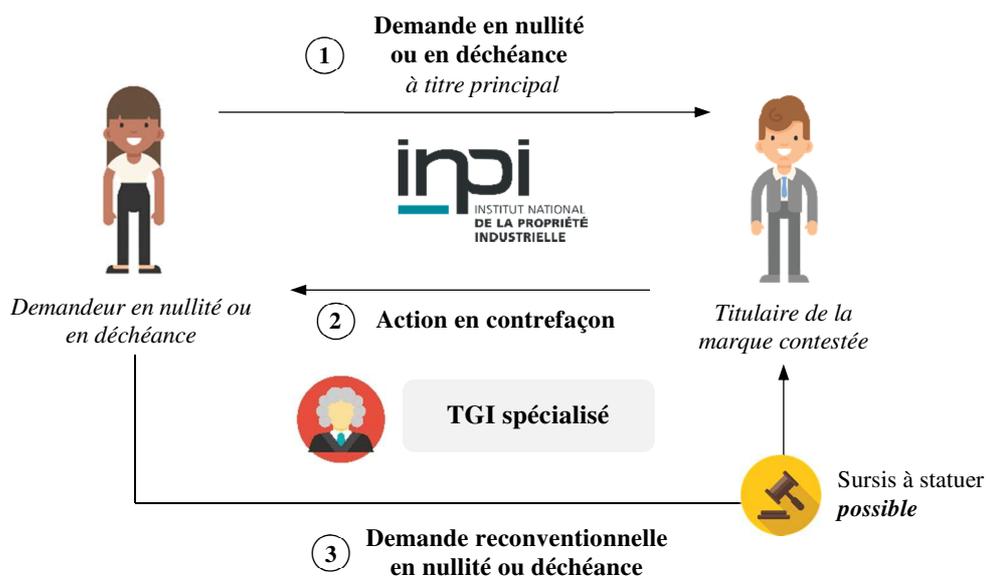
1. La demande en nullité d'une marque postérieure fondée sur une dénomination ou raison sociale antérieure connexe à une action en concurrence déloyale visant à obtenir la cessation de l'usage du signe relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance spécialisé.



2. La demande en nullité d'une marque déposée par un licencié en fraude des droits du donneur de licence connexe à une action en responsabilité contractuelle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance spécialisé.



3. Alors qu'une demande en nullité ou en déchéance est formée à titre principal devant l'Institut national de la propriété industrielle, le titulaire de la marque contestée peut engager une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance spécialisé territorialement compétent. Le demandeur en nullité ou en déchéance, prétendu contrefacteur, peut alors former une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance devant le tribunal de grande instance saisi pour les mêmes faits que la demande initialement formée devant l'Institut. Dans cette hypothèse, le tribunal **pourra** (possibilité ouverte suite à la consultation) surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.



7- Les modalités d'application dans le temps des projets de textes ont été arrêtées.

- Les dispositions de l'ordonnance et de son décret d'application entreront en vigueur au lendemain du jour de la publication de l'ordonnance, à l'exception des dispositions relatives aux procédures en nullité et en déchéance de marques qui n'entreront en vigueur qu'à compter du 1^{er} avril 2020.
- Toutefois, la faculté de renouveler la marque une année avant la fin de la période de protection ne sera ouverte que pour les marques dont l'échéance de protection est postérieure d'une année à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Toutes les autres marques seront à renouveler dans le cadre du système actuel.
- Conformément au droit commun, les nouveaux moyens de défense introduits par la Directive (articles 8, 17, 18, 44 et 46), transposés par des fins de non-recevoir, s'appliqueront aux actions engagées à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux actions, introduites devant les tribunaux de grande instance ou devant les cours d'appel spécialisés, en cours et non achevées au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
- La loi applicable pour l'examen de la demande d'enregistrement de marque ou pour l'opposition formée à son encontre est :
 - pour les demandes de marques françaises, la loi en vigueur à la date de dépôt ;
 - pour les demandes de marques françaises issues de la transformation d'une demande de marque ou d'une marque de l'Union européenne, la loi en vigueur à la date de réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office européen (EUIPO) ;
 - pour les demandes de marques françaises issues de la transformation d'un enregistrement international, la loi applicable à la date de l'enregistrement international ou la date d'inscription de son extension à la France, cette date étant reprise comme date

- de dépôt de la demande nationale (article 9 *quinquies* du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid) ;
- pour les enregistrements internationaux désignant la France, la loi en vigueur à la date d'enregistrement de la demande d'extension à la France par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.