

25 juin 2019  
Réunion de l'AFPPI

# Projet d'ordonnance de transposition de la Directive 2015/2436

Yann Basire  
Maître de conférences à l'Université de Strasbourg  
Directeur de la section française du CEIPI



# Projet d'ordonnance – transposition du « paquet marques »

- ◆ Rappel
  - ◆ Transposition en deux temps possible
  - ◆ Janv. 2019/Janv. 2023 (art. 45)
- ◆ Projet
  - ◆ Soumis à la consultation publique (restreinte)
  - ◆ Date limite des réponses : 27 mars
  - ◆ Réunion 29 mars
  - ◆ Calendrier: transposition début de l'été?
  - ◆ Modifications des Livres IV et VII du CPI (partie législative et partie réglementaire)
  - ◆ Modification du Code de la consommation
  - ◆ Modification du Code de l'organisation judiciaire
- ◆ Méthode
  - ◆ Création
  - ◆ Suppression
  - ◆ Modification

# Projet d'ordonnance – transposition du « paquet marques »

## ◆ Remarques liminaires

- ◆ Certaines dispositions (relatives à la procédure administrative) entreront en vigueur au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2020
- ◆ Juridictions judiciaires resteront compétentes pour statuer sur les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du texte
- ◆ Pas d'application immédiate pour les marques déposées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret (loi applicable au moment du dépôt)
- ◆ Renouvellement des marques antérieures selon la nouvelle procédure pour les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret
- ◆ Droit transitoire: Jurisprudence Cour de justice (Louboutin, Pirelli, etc.)

# Objet du droit

- ◆ Les éléments constitutifs de la marque (art. L. 711 et s.)
  - ◆ Définition de la marque
    - ◆ **Suppression** de la représentation graphique
    - ◆ Texte conforme à la lettre de la Directive
    - ◆ « *Ce signe 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* ».
    - ◆ Liste non exhaustive des signes pouvant répondre à cette définition
    - ◆ **Quid des signes non traditionnels?**
    - ◆ Consécration de *Sieckmann* à l'article **R. 712-3-1** (indications sur la représentation des différents signes)
    - ◆ CJUE: aff. *Red Bull*

# Motifs absolus

- ◆ Les conditions de validité
- ◆ Organisation des articles surprenante
- ◆ Pourquoi ne pas reprendre la **distinction motifs absolus/motifs relatifs**
- ◆ Distinctivité/Licéité/Disponibilité

# Motifs absolus

## ◆ Art. L. 711-2

- ◆ Consécration textuelle de la **distinctivité autonome** (*sont refusés à l'enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif*) (a)
- ◆ Copier/coller de la directive: les signes composés exclusivement d'éléments ou d'indications **devenus usuels** dans le langage courant (d)
- ◆ Ajout de la formule « **autres caractéristiques** » (e)
- ◆ « *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés* ».
- ◆ Acquisition de la distinctivité par l'usage: « *être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait* » - **le texte reste le même**
  
- ◆ On vise également: les signes qui ne peuvent constituer une marque en application de l'article L. 711-1 (a)

**L'article se veut relatif à la distinctivité tout en envisageant des motifs de refus extérieurs à l'exigence de distinctivité**

# Motifs absolus

- ◆ Art. L. 711-3
  - ◆ Exclusion en application de 6<sup>ter</sup> à défaut d'autorisation des autorités compétentes
  - ◆ Contraire à l'OP et BM, ou dont l'usage est légalement interdit
  - ◆ Exclusion des signes déceptifs
  - ◆ AO, IG, mentions traditionnelles, spécialités traditionnelles garanties
  - ◆ Dénomination d'une variété végétale antérieure
  - ◆ Dépôt de mauvaise foi – **cause d'annulation, mais pas de rejet de l'enregistrement (V. art. L. 712-7 qui vise uniquement comme causes de rejet de la demande les § a) à e) et non le f))**



# Motifs

# Dispositions transposées?

# absolus

# facultatives

# non

- ◆ a) l'usage de cette marque peut être **interdit en vertu de dispositions légales** autres que le droit des marques de l'État membre concerné ou de l'Union;
- ◆ b) la marque comporte un signe de **haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux**;
- ◆ c) la marque comporte des **badges, emblèmes et écussons** autres que ceux visés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris et présentant un **intérêt public**, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente conformément au droit de l'État membre

*Conséquences de l'absence de transposition?*



# Motifs relatifs

- ◆ **L. 711-4 (modification, article 5)**
- ◆ Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment :
  - ◆ a) ~~A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui s'entend d'une marque enregistrée, d'une demande de marque, sous réserve de son enregistrement ultérieur, ou d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;~~
  - ◆ b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  - ◆ c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  - ◆ ~~d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique enregistrée ou homologuée au sens de l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique, sous réserve de son enregistrement ou de son homologation ultérieurs ;~~
  - ◆ e) Aux droits d'auteur ;
  - ◆ f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
  - ◆ g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
  - ◆ h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ;
  - ◆ i) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public (pas de procédure d'alerte envisagée).

# Motifs relatifs

- ◆ **Art. L. 711-4**
  - ◆ Définition de la marque antérieure
  - ◆ Suppression de la formule « appellation d'origine » - Est visée l'indication géographique enregistrée, homologuée ou demandée
  - ◆ Ajout: nom, image ou renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un **organisme de droit public (Collège de France, Inserm, etc.)**

**Il n'est pas fait mention:**

- du nom de domaine
- de la marque renommée (un renvoi est fait ultérieurement à l'article L. 713-3-1)

*Art. L. 711-4-1: hypothèse du signe dont l'enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque protégée dans un pays de l'Union de Paris, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire*

Dans la Directive: même paragraphe que la marque renommée

# Acquisition du droit

## **Art. L. 712-2-1**

Procédure d'alerte pour les collectivités territoriales et les EPCI

**Aucune procédure pour les autorités et organismes de droit public**

## **Art. L. 712-3**

**Observations écrites** concernant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des b et c de l'article L. 712-7 (art. L. 711-2, a à e et L. 711-3, a à e) – conforme à la Directive (disposition facultative)

## **Art. L. 712-4 et L. 712-4-1: redondants**

- Liste des droits antérieurs permettant de faire opposition
- Liste des personnes pouvant faire opposition

# Acquisition du droit Opposition

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

- 1° **Une demande de marque**, sous réserve de son enregistrement, ou une **marque enregistrée**, bénéficiant le cas échéant d'une date de priorité antérieure, sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 ;
- 2° **Une marque notoirement connue**, au titre de l'article 6 *bis* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sur le fondement des articles L. 713-2 ou L. 713-3 ;
- 3° **Une marque de renommée**, sur le fondement de l'article **L. 713-3-1** ;
- 4° **Une dénomination ou raison sociale**, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 5° **Une demande d'indication géographique**, sous réserve de son enregistrement ou de son homologation, ou une **indication géographique enregistrée** ou homologuée, au sens de l'article L. 722-1 ;
- 6° **Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale** ;
- 7° **Le nom, l'image ou la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public.**

Une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de Paris peut également fonder une opposition dans les conditions prévues à l'article L. 711-4-1.

# Acquisition du droit Opposition

L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4 sous réserve de leur appartenance au même titulaire, par les personnes suivantes :

1° **Le titulaire d'une marque** mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 712-4;

2° **Le bénéficiaire d'un droit exclusif** d'exploitation d'une marque mentionnée au 1° et 3° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° **Toute personne morale** agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 4° de l'article L. 712-4 ;

4° Toute personne autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée, et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

5° Une **collectivité territoriale** au titre du 6° de l'article L. 712-4 ou au titre du 5° de l'article L. 712-4, dès lors que l'indication géographique comporte le nom de la collectivité demanderesse ;

6° Toute **personne morale de droit public**, au titre du 7° de l'article L. 712-4 ;

7° **Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation** au nom de son agent ou de son représentant, en application de l'article L. 711-4-1.

# Acquisition du droit Opposition

- ◆ **Marque renommée visée** et renvoi à l'article L. 713-3-1 (????)
- ◆ Ajout du dépôt de mauvaise foi (uniquement hypothèse de l'agent)
- ◆ L'opposition peut être formée sur la base d'un ou plusieurs droits, sous réserve qu'ils appartiennent au même titulaire

# Acquisition du droit

- ◆ **L. 712-6-1 (art. 13 Directive)**
  - ◆ Hypothèse de la marque déposée par l'agent
  - ◆ Le titulaire peut **s'opposer** à l'usage
  - ◆ Demander la **cession** de la marque à son profit
  - ◆ Prescription : **5 ans** à compter de la publication de la demande d'enregistrement



# Droits conférés par l'enregistrement

- ◆ Droits conférés par l'enregistrement (art. L. 713 et s.)
- ◆ Modifications des différents articles relatifs à la mise en œuvre du droit
- ◆ Copier/coller approximatif de la directive

# Droits conférés par l'enregistrement

- ◆ Art. L. 713-2
  - ◆ Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, **l'usage dans la vie des affaires** d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement
  - ◆ Transposition imparfaite:
    - ◆ Il n'est pas fait mention de la précision « le signe est identique à la marque et **est utilisé** pour des produits et services » - Quelle est la portée de la formule dans la Directive?
    - ◆ *Quid* des marques simplement déposées: contrefaçon? Action en nullité?
    - ◆ Consécration de la condition d'usage dans la vie des affaires
    - ◆ Fonctions de la marque : référence dans les considérants de la Directive

# Droits conférés par l'enregistrement

## Art. L. 713-3:

~~Sont interdits~~ Est interdit, sauf autorisation du propriétaire titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

1° ~~La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite,~~ D'un signe identique à la marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

2° ~~L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée,~~ D'un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le risque de confusion comprend le risque d'association.

*Idem:* « le signe est identique ou similaire à la marque et **est utilisé** pour des produits ou des services »

# Droits conférés par l'enregistrement

## ◆ Art. L. 713-3-1

Est interdit l'usage sans juste motif dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si cet usage **tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.**

## ◆ Protection de la marque renommée

- ◆ **Droit exclusif**
- ◆ **Action en contrefaçon**
- ◆ **Conséquences théoriques/Conséquences pratiques**

# Droits conférés par l'enregistrement

## ◆ Art. L. 713-3-2

- ◆ Liste des actes susceptibles de porter atteinte au droit de marque **conformément aux articles qui précèdent**

- ◆ Apposition

- ◆ Offre, mise sur le marché, détention à cette fin

- ◆ Offre ou fourniture de services

- ◆ Importation ou exportation

- ◆ Usage comme nom commercial, dénomination sociale

- ◆ Usage dans les papiers d'affaires et la publicité

- ◆ Usage dans des publicités comparatives illicites

- ◆ Ajouts par rapport à la Directive:

- ◆ Suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée (*conforme à la juris. de la CJUE*)

- ◆ Ces actes sont interdits même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode »

# Droits conférés par l'enregistrement

## ◆ Art. L. 713-3-2

- ◆ Transit : L'introduction sur le territoire national et dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent **de pays tiers** et sont revêtus, sans autorisation, d'une marque identique à la marque enregistrée ou **qui ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels**, sans préjudice de l'application des dispositions visées au second alinéa de l'article L. 716-4-3.

# Droits conférés par l'enregistrement

## L. 713-3-3

Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits en application des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 et L. 713-3-2 du fait de **l'usage dans la vie des affaires** pour des produits et services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposé la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :

1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports précités ;

2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des supports précités.

*Quelle interprétation doit-on donner à ce texte?*



# Droits conférés par l'enregistrement

## ◆ L. 713-3-4

- ◆ Si 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, sur demande du titulaire de la marque, indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé, qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
- ◆ Usage d'une marque dans un dictionnaire / Risque de dégénérescence
- ◆ Quelles sanctions?

## ◆ L. 713-4

- ◆ Epuisement

## ◆ L. 713-5

La reproduction ou l'imitation d'une marque ~~jouissant d'une renommée~~ notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement pour lesquels la marque est notoire engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire titulaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

*Quid de la marque notoire dans la spécialité?*

# Droits conférés par l'enregistrement

## ◆ Art. L. 713-6

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale :

1° De son nom de famille ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique ;

2° 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 ;

3° 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 à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;

4° D'un nom commercial ou d'une enseigne, lorsque cet usage est antérieur à l'enregistrement de la marque, dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

**Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.**

*Rôle du juge?*

*Quid des IGPIA?*

*Ordre de l'article - § 2 passe à l'alinéa 1*

# Contentieux Nullité

- ◆ **Contentieux**

- ◆ **L. 716-2-3 : force de l'usage dans l'action en nullité**

Est **rejetée** la demande en nullité formée par le titulaire **d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans** qui ne peut rapporter la **preuve**, sur requête du titulaire de la marque postérieure, que pendant la **période de cinq ans précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée**, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article L. 714-5, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Lorsque la marque antérieure était enregistrée **depuis plus de cinq années à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure**, le titulaire de la marque antérieure doit également prouver, sous peine de rejet de sa demande, que la marque a fait l'objet d'un **usage sérieux durant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure**, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits et services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.

- *Preuves d'usage pour les 5 ans qui précèdent la demande en nullité*
- *Preuve d'usage pour les 5 ans qui précèdent le dépôt*

# Contentieux Nullité

- ◆ **L. 716-2-4 (art. 8: absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée)**

La demande en nullité fondée sur une marque antérieure est **rejetée** lorsque le demandeur ne peut pas établir que, **à la date du dépôt** ou à la date de priorité de la marque postérieure, **la marque antérieure, susceptible d'être annulée** sur le fondement des *b*, *c* et *d* de l'article L. 711-2, **avait acquis un caractère distinctif**.

La demande en nullité fondée sur l'article L. 713-3 est **rejetée** si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, **la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public**.

La demande en nullité fondée sur l'article L. 713-3-1 est **rejetée** si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la marque antérieure invoquée **avait acquis une renommée au sens de cette disposition**.

# Contentieux

## Nullité (prescription/forclusion)

- ◆ L. 716-2-6

- ◆ Sans préjudice des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action en nullité de la marque n'est soumise à aucun délai de prescription

- ◆ L. 716-2-7

Prescription action en nullité fondée sur une marque notoire

- ◆ L. 716-2-8

Forclusion par tolérance

Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque **postérieure sur le fondement de l'article L. 711-4**, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

**On ne vise que l'article L. 711-4 – *Quid* de la nullité demandée sur la base de 713-3-1**

# Contentieux

## Atteinte au droit

### ◆ L. 716-4

L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 (marque renommée), L. 713-3-2 (liste des atteintes), L. 713-3-4 (dictionnaire) et L. 713-4 alinéa 2.

### *Quid des actes préparatoires de l'article L. 713-3-3?*

### ◆ L. 716-4-2

Al. 1: L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation licencié exclusif peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.

Al. 6: L'action en contrefaçon se prescrit par cinq 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.



# Contentieux

## Atteinte au droit

- ◆ **L. 716-4-3 (transposition de l'article 17 – usage- et 18 - droit d'intervention)**

Est **irrecevable** toute action en contrefaçon introduite à l'encontre d'une **marque postérieure enregistrée qui n'aurait pas été déclarée nulle** en application des articles L. 716-2-3 (*usage*), L. 716-2-4 (*distinctivité*), et L. 716-2-8 (*forclusion par tolérance*), ou de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 dans le cas d'une marque de l'Union Européenne postérieure enregistrée.

Est **irrecevable** toute action engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 par le titulaire de la marque au titre du 8° de l'article L. 713-3-2 (*transit*) si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.



# Contentieux

## Atteinte au droit

- ◆ Transposition imparfaite de l'article 17 de la Directive – qui vise les 5 ans ayant précédé la **date d'introduction de l'action en contrefaçon**
- ◆ Ici: les cinq années ayant précédé la **date d'introduction de l'action en nullité**
- ◆ Article 18 (droit d'intervention) renvoie à l'article 46 § 3 (absence d'usage comme moyen de défense action en nullité) et non à l'article 17.

# Merci!

[Yann.basire@ceipi.edu](mailto:Yann.basire@ceipi.edu)

Twitter: @yannbasire

