

[DÉCHÉANCE DE MARQUE]

Note du Cabinet de conseil en propriété industrielle et intellectuelle EVOLIS

2 avril 2020

Sur la réforme en elle-même les points essentiels à retenir sur ces procédures sont les suivants :

À compter du 1^{er} avril 2020, l'INPI sera désormais compétent, à titre principal, en matière :

- **de nullité absolue ou relative (qui pourra être fondée sur plusieurs motifs et/ou plusieurs droits)**
- **et de déchéance de marque**

Actions en nullité

⇒ Motifs de nullité absolue (conditions de fond/forme)

L'INPI sera en charge des actions en nullité formées sur des motifs de nullité absolue (comme la distinctivité) tels qu'énoncés aux articles L.711-2, L.715-4 et 7.715-9 du Code de la propriété intellectuelle.

⇒ Motifs de nullité relative (droits antérieurs)

Les titulaires de droits antérieurs suivants pourront agir directement devant l'INPI :

- Le titulaire d'une marque ou son licencié exclusif ;
- Le titulaire de droits sur une dénomination sociale ou raison sociale ;
- Le titulaire de droits sur un nom commercial ou enseigne ;
- Le titulaire de droits sur un nom de domaine ;
- Le titulaire de droits découlant d'une indication géographique (AOP/IGP) ;
- Le titulaire de droits sur le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
- Le titulaire de droits sur le nom d'une activité exercée par une personne morale de droit public.

À noter qu'en parallèle, les Tribunaux conserveront une compétence

- exclusive pour connaître des actions en nullité lorsque celles-ci sont formées de façon connexe ou reconventionnelle à toute autre demande relevant de la compétence des Tribunaux (notamment les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale) ;
- pour les actions en nullité formées à titre principal, lorsque celles-ci seront fondées sur l'existence de droits d'auteurs, de droits de dessins et modèles et/ou de droits de la personnalité antérieurs.

Actions en déchéance

L'INPI sera en charge des actions en déchéance formées à titre principal fondées notamment sur la déchéance :

- pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans ;
- d'une marque devenue la désignation usuelle ou générique pour désigner tout ou partie des produits et services désignés par son enregistrement ;
- d'une marque trompeuse pour le public ;
- d'une marque de garantie ou d'une marque collective.

À noter que les Tribunaux qui conserveront une compétence pour les actions en déchéance formées à titre reconventionnel d'une action principale dont la compétence relève des Tribunaux.

Recommandations en ce qui concerne l'usage des marques et les preuves à conserver

La réforme qui a été opérée a un impact fort pour ce qui concerne l'usage en matière de droit des marques car le titulaire qui n'exploite pas sa marque s'expose désormais à des risques accrus.

- ⇒ En matière d'opposition, l'opposant devra en effet rapporter des preuves d'usage de la marque antérieure basant l'opposition pour tous les produits et services invoqués dans l'opposition. L'INPI ne prendra ainsi en considération pour rendre sa décision que les produits et services pour lesquels l'usage a été réellement prouvé.
- ⇒ En matière de déchéance, le défendeur devra apporter des preuves d'usage de la marque antérieure de tout (demande en déchéance totale) ou partie (demande en déchéance partielle) de sa marque.

Au niveau de la stratégie de défense des droits cette réforme aura un impact car elle simplifie et facilite considérablement les actions en déchéance qui seront ainsi plus rapides et moins onéreuses que les procédures judiciaires.

Dès lors, la conservation des preuves d'usage devient alors un sujet important et les titulaires de droits doivent s'organiser afin d'être prêts en cas de besoin de riposte. Dans ce contexte il est donc recommandé :

- d'exploiter vos marques
- de constituer de manière rigoureuse et fréquente des dossiers d'usage de vos marques pour tous les produits et services qu'elles couvrent. Ces preuves d'usage
 - doivent
 - porter la marque
 - être datées de manière certaine
 - peuvent être
 - factures, bons de commandes, barèmes de prix
 - documents commerciaux et publicitaires (catalogues, brochures, prospectus ; parution dans les médias
 - emballages, étiquettes, photographies