

Réforme du droit des marques

Entrée en vigueur le 23 mars 2016, la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « **Paquet Marques** » a substantiellement réformé le droit des marques dans l'Union européenne.

Alors que cette Directive a conduit à l'adoption d'un nouveau Règlement sur les marques au niveau de l'Union européenne (Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017), entré en vigueur le 1^{er} octobre 2017, c'est au tour de la France de se doter d'un système plus moderne.

En effet, la Directive a été transposée en France par l'Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, précisée par le Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019.

Aujourd'hui 1^{er} avril 2020, ce sont les procédures administratives de nullité et de déchéance qui entrent en vigueur.

L'objectif de cette réforme est de « soutenir la mise en place d'un marché intérieur performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises »¹. Autrement dit, il est question d'aligner la réglementation française sur le droit européen afin de gagner en efficacité procédurale et sécurité matérielle.

Rappelons les mesures les plus tangibles de cette réforme :

Taxes

A l'instar de l'Union européenne en 2016, le forfait 3 classes a été abrogé au profit d'un calcul classe par classe.

Il s'agit de « réduire le coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité et entraînant, en conséquence, une plus grande disponibilité des signes et la possibilité de coexistence entre des acteurs sur le marché »².

Avant		Après	
Dépôt de demande d'enregistrement de marque			
Trois classes	210 €	Une classe	190 €
Classe supplémentaire	42 €	Classe supplémentaire	40 €
		→ Trois classes	270 €
Renouvellement			
Trois classes	250 €	Une classe	290 €
Classe supplémentaire	42 €	Classe supplémentaire	40 €
		→ Trois classes	370 €

¹ Directive (8)

² Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

Produits et services

Le monopole accordé par l'enregistrement d'une marque n'est pas absolu : une marque doit refléter strictement et clairement le produit ou le service qu'elle sert à distinguer. Il s'agit d'un principe essentiel (le principe de spécialité) que la réforme renforce en exigeant des libellés clairs et précis.

Il s'agit d'accroître la sécurité juridique des tiers, lesquels doivent être en mesure de déterminer sur la seule base de l'enregistrement, l'étendue de la protection de la marque.

Il existe de nombreuses marques dont l'enregistrement désigne des produits et/ou services « par défaut », à savoir, sommairement, des **intitulés** de classes. En effet, cela s'explique par le souci des opérateurs d'obtenir la protection la plus large.

Désigner ces intitulés signifiait désigner l'intégralité de la liste alphabétique de la classe concernée.

Pour lutter contre ces marques qui peuvent s'apparenter à des marques « de réserve », prohibées, l'I.N.P.I. exerce un contrôle strict depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, c'est le sens littéral des termes généraux (compris dans les intitulés de classes) qui est retenu par les examinateurs et les juges. Alternativement, le libellé est parfois ignoré en raison de son imprécision, vidant la protection de la marque de sa substance.

Par exemple :

Avant

Vêtements, chaussures, chapellerie

=

Antidérapants

Bandanas

Bandeaux

Bas

Bavoirs

Bérets

Couches en matières textiles

...

Après

Vêtements, chaussures, chapellerie

= Articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer

≠ *Couches en matières textiles*

■ Opposition

Forte de son efficacité, cette procédure s'est adaptée aux opérateurs économiques en incluant d'autres droits et s'inspirant du modèle européen au niveau de son déroulement.

En outre, l'I.N.P.I. exercera désormais un contrôle accru en matière d'usage. Ainsi, en cas de demande de preuves d'usage de la marque antérieure par le déposant, il sera requis d'apporter la preuve d'un usage concernant **chacun des produits et/ou services invoqués** (contrairement à l'un d'eux validant l'ensemble, auparavant).

La taxe d'opposition est par ailleurs désormais de 400 € au titre de la redevance de base et de 150 € par droit supplémentaire invoqué. En effet, pour autant que leur titulaire est identique, plusieurs droits peuvent maintenant être invoqués au sein du même acte d'opposition.

Avant

Droit antérieur

Marque

Indication géographique
(Collectivité territoriale, institut national de l'origine et de la qualité, organisme de gestion)

Droit postérieur

Marque

Après

Droit(s) antérieur(s)

Marque

Marque renommée

Dénomination ou raison sociale

Nom de domaine

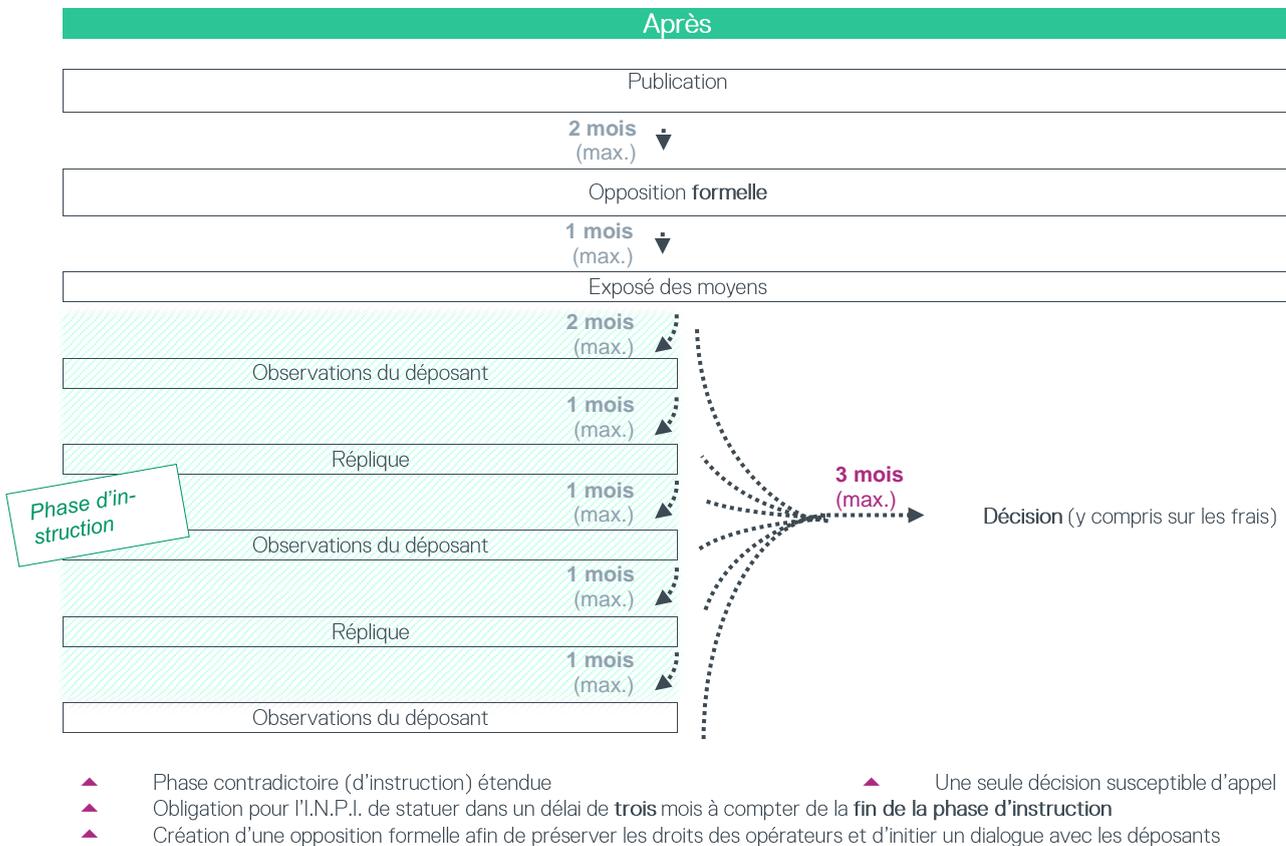
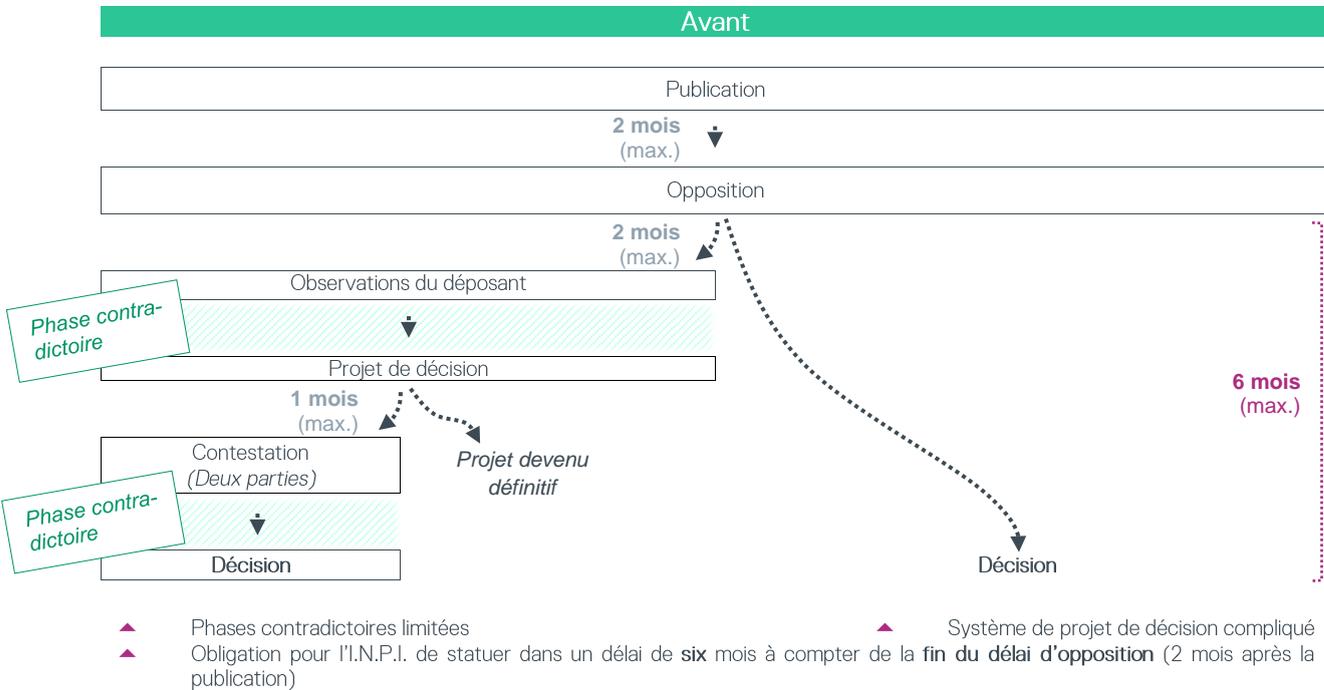
Nom commercial ou enseigne
(Rayonnement national requis)

Nom d'une entité publique

Indication géographique
(Collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, organisme de gestion)

Droit postérieur

Marque



Actions administratives en déchéance et en nullité

Afin d'apurer le registre national de manière plus efficace et libérer les signes qui ne sont plus exploités en vue de leur réappropriation ou non, compétences ont été données à l'I.N.P.I. de statuer sur des questions auparavant réservées aux juridictions judiciaires.

Cette déjudiciarisation devrait permettre plus de rapidité et de simplicité aux titulaires de droits. Incidemment, elle devrait également réduire le coût lié à ces actions.

Les tribunaux continuent d'être compétents pour juger de ces actions. Une répartition de ces compétences a ainsi été établie entre les tribunaux et l'I.N.P.I.

Enfin, l'action en nullité, dans la lignée de la procédure d'opposition, met l'accent sur l'obligation d'exploitation des marques invoquées puisque le défaut d'usage de telles marques constitue une cause d'irrecevabilité de la demande.

Avant



Actions en contrefaçon
Actions en nullité
Actions en déchéance

Après



Actions en nullité, à titre principal, fondées sur

- ▲ une marque
- ▲ un nom de domaine
- ▲ une dénomination sociale
- ▲ un nom commercial
- ▲ une enseigne
- ▲ une indication géographique

Actions en déchéance à titre principal



Actions en contrefaçon

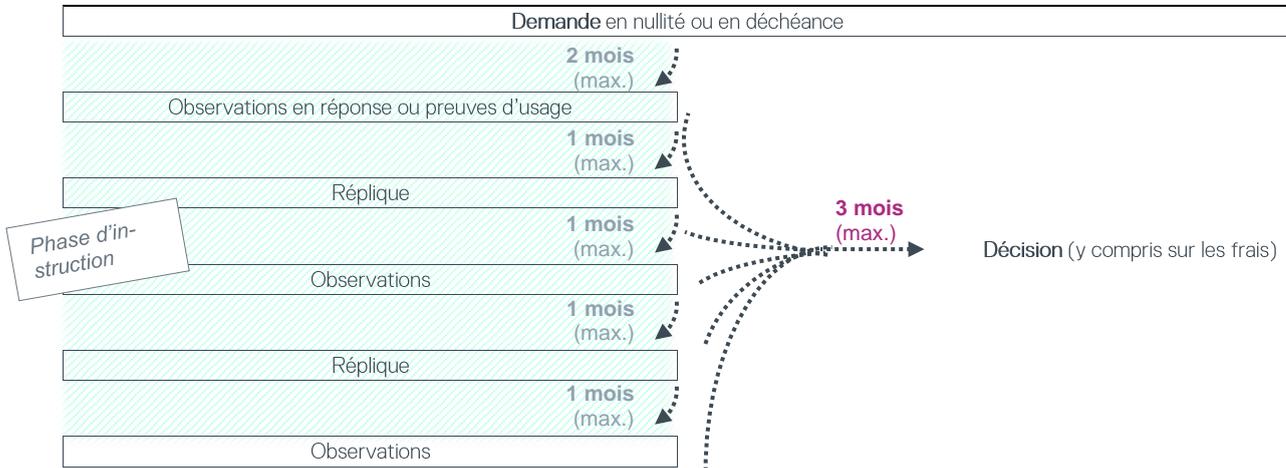
Actions en nullité à titre reconventionnel ou connexes à une demande relevant de sa compétence

Actions en nullité, à titre principal, fondées sur

- ▲ un droit d'auteur
- ▲ un dessin ou modèle
- ▲ un droit de la personnalité

Actions en déchéance à titre reconventionnel connexes à une demande relevant de sa compétence

Déroulement des procédures



Contacts



Marc Schuler
Associé IP
[Profil](#) | [Email](#)



Inès Tribouillet
Collaboratrice IP
[Profil](#) | [Email](#)



Pauline Albouy
Juriste IP
[Profil](#) | [Email](#)

© Taylor Wessing LLP 2020

Cette publication est purement informative. Elle ne saurait répondre à une situation spécifique ni constituer un avis juridique. Les bureaux Taylor Wessing offrent aux clients des prestations juridiques coordonnées au niveau international. L'objectif est d'apporter des réponses juridiques adaptées et orientées vers les attentes commerciales des clients. Les bureaux Taylor Wessing sont juridiquement autonomes les uns des autres. De plus amples informations sur nos bureaux et les règles professionnelles auxquelles ils sont soumis sont disponibles sur Taylorwessing.com/regulatory.html ou sur rhtlawtaylorwessing.com.