

SOMMAIRE

- *Les Nouvelles dispositions en vigueur suite à l'adoption du « paquet Marques » en France : La procédure d'opposition auprès de l'INPI*
- *Brexit – Marques*



Les nouvelles dispositions en vigueur suite à l'adoption du « Paquet Marques » en France : La procédure d'opposition auprès de l'INPI

L'adoption de cette nouvelle réforme par législateur français constitue un bouleversement dans le droit des marques en l'absence d'évolution significative depuis des décennies.

Ces dispositions, largement inspirées par celles mises en place depuis de nombreuses années par l'Office des marques de l'Union Européenne, va nécessiter l'instauration d'une nouvelle stratégie de dépôt et de défense des droits des titulaires sur le territoire national.

La nouvelle procédure d'opposition va s'appliquer sur les marques déposées à compter du 11.12.2019 ou publiées au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle) du 3.01.2020.

En premier lieu, **la procédure d'opposition a été modifiée en plaçant au cœur de la procédure la question de l'usage des marques antérieures évoquées** dont l'enregistrement a été publié il y a plus de cinq ans.

Cette action menée sur la base d'une marque en particulier devra être étudiée attentivement en raison de l'examen renforcé par l'INPI des preuves susceptibles d'être apportées pour justifier d'une exploitation.

Cette demande de preuves d'usage au cours de la procédure constitue un moyen de riposte des déposants pouvant s'avérer redoutable car le service de l'INPI pourrait clôturer la procédure sans juger du fond à défaut de rapporter ces preuves.

Cette disposition est majeure en droit français et doit conduire les déposants à la plus grande vigilance dans la défense de leurs droits en collectant dès que possible les éléments de preuves de l'usage de chacune de leurs marques.

A titre d'illustration, les documents prouvant l'usage sérieux d'une marque française sont les suivants :

- brochures, revues, catalogues, prospectus et tout document commercial ou publicitaire ;
- impressions des pages du site web ;
- étiquettes, barèmes de prix ;
- bons de commande ou devis ;
- factures ;
- attestations de client indiquant que les services facturés ont été reçus ;
- déclarations écrites sur l'honneur ou solennelles ;
- sondages, provenant de préférence d'instituts indépendants ;
- articles de presse

Ces documents doivent être datés et prouver la continuité de l'usage de la marque pour tous les produits et services opposés. Il ne doit pas s'agir d'un usage épisodique de la marque ayant uniquement pour but d'éviter la déchéance des droits de marque.

Ensuite, ces éléments de preuves doivent être destinés au public. La jurisprudence exige en effet que le titulaire de la marque puisse démontrer qu'il existe un contact effectif entre la marque et la clientèle.

Il est donc important de veiller à ce que tous les signes d'une entreprise soient bien utilisés à titre de marque, c'est-à-dire comme indication de l'origine commerciale pour l'ensemble des produits et services de son libellé, à tout le moins pour les produits et services qui correspondent au cœur de métier de l'entreprise. Un usage à titre de dénomination sociale ou d'enseigne, de nom de domaine réservé sur internet, ne sera pas retenu à titre de marque.

La preuve de l'usage revient au titulaire de la marque (ou un tiers autorisé tel qu'un licencié).

Par ailleurs, il est également important que, sur les documents, la marque soit reproduite sous la forme telle que déposée. Toutefois, si la marque est exploitée de manière légèrement modifiée, il faut alors que son caractère distinctif ne soit pas altéré afin que la déchéance ne soit pas encourue.

Aussi et afin d'éviter de perdre son droit sur son signe, il est vivement conseillé au titulaire de se constituer des archives pour chacune de ses marques et ce de manière régulière et de les conserver précieusement le temps nécessaire.

Cette démarche préventive mise en place en amont pourrait s'avérer déterminante en ce que le délai imparti en vue de fournir ces preuves est très court (1 mois) dans le cadre de la procédure d'opposition.

Cette recommandation est d'autant plus pertinente qu'**à partir du 1er avril 2020, les actions en déchéance seront facilitées en ce qu'elles ne seront plus la compétence exclusive des tribunaux judiciaires mais relèveront de celle des services de l'INPI à titre principal.** Par cette voie administrative, les procédures devraient être traitées plus rapidement et à moindre coût de sorte que ces avantages seront exploités par beaucoup.

De manière alternative, le titulaire d'une marque qui ne serait pas à l'aise avec ces questions d'usage peut être en mesure de fonder son action sur d'autres droits antérieurs désormais.

En effet, si cette procédure d'opposition ne pouvait se baser auparavant que sur une marque déposée, enregistrée ou notoire, une AOC, AOP, IGP, IG ou le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, cette prérogative est, à présent, **ouverte à des droits supplémentaires dont les signes distinctifs tels que les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine réservés sur internet, notamment.**

Dès lors, les nouvelles demandes de marques pourront être contestées par ces droits antérieurs, sous réserve de l'acquiescement de taxes officielles pour chaque droit évoqué. L'opposant est donc susceptible de renforcer le poids de sa procédure d'opposition en justifiant, comme à l'accoutumée, du risque de confusion par le biais d'un mémoire juridique.

S'ouvrira ensuite une phase contradictoire comportant des échanges d'observations entre les parties dans des délais très courts et il appartiendra ensuite au service de l'opposition de l'INPI de rendre sa décision sur chacun des droits exposés dans un délai estimé entre 6 et 10 mois selon les circonstances d'espèce.

Dans ce nouveau contexte, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre juriste en vue de déterminer l'opportunité d'un nouveau dépôt de vos marques déposées il y a plus de cinq ans et dont les logos et/ou les produits et services désignés ne seraient plus en adéquation avec votre usage actuel ou à venir.

Les juristes de notre Cabinet sont à votre disposition pour vous épauler dans la constitution de ces dossiers et répondre à toutes vos interrogations.

Bérénice AUBERT

Conseil en Propriété Industrielle

BREXIT : Marques

Comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne **le 1er février 2020**.

Qu'en est-il des procédures en cours, de la désignation de ce territoire ?

L'accord sur le retrait prévoit une période transitoire qui s'étendra jusqu'au 31 décembre 2020:

*Toutes les procédures devant l'Office de l'Union Européenne (EUIPO) reposant sur des motifs de refus en relation avec le territoire du Royaume-Uni, des droits antérieurs acquis au Royaume-Uni, ou des parties/représentants domiciliés au Royaume-Uni, se dérouleront comme jusqu'à présent jusqu'au terme de la période de transition.

Dès lors, la marque de l'Union Européenne reste constituée de 28 pays membres dont le Royaume-Uni : <https://www.ipside.com/images//articles/2020/03/Intrt-de-la-marque-de-lUnion-Europenne-2019.pdf>

* L'accord prévoit également le maintien de la protection au Royaume-Uni des demandes et enregistrements internationaux concernant les marques selon le système de Madrid désignant l'UE pendant la période de transition susmentionnée.

Nous vous tiendrons informés des futurs développements à venir en fin d'année.

Bérénice AUBERT

Conseil en Propriété Industrielle



6, impasse Michel Labrousse
31 100 TOULOUSE
Tél : 05 31 50 00 22

29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél : 01 80 40 08 02

7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
Tél : 05 33 10 00 20

4 rue du Kérogan
29330 QUIMPER
Tél : 02 98 10 24 00

Site Euro Santé - Entrée B
235, avenue de la recherche
59120 LOOS

Centre d'affaire ACTIVA
4, allée Catherine Bourbon
64000 Pau
Tél : 05 31 50 00 22

39 rue Grange Galand
37554 St AVERTIN Cedex
Tél : 02 40 80 49 15

14, rue Raoul Perpère
Le Forum
64100 Bayonne
Tél : 05 59 15 29 25

Centre d'affaire SIAM
81 rue de SIAM
29200 BREST
tél : 02 98 05 08 07

39, rue Grange Galand
37554 St Avertin cedex
tel : 02 40 80 49 158