

QUELS DROITS SUR LA MARQUE DURANT LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES À COMPTER DE L'ENREGISTREMENT

Le titulaire d'une marque française dispose d'une période de cinq années à compter de son enregistrement pour en faire un usage sérieux. Faute d'usage effectif et sérieux à l'issue de cette période de cinq années, le titulaire pourra perdre ses droits car sa marque sera susceptible de déchéance pour non usage.

La condition d'usage a pour objet de libérer les registres de marques des signes non exploités et ainsi de les rendre à nouveau disponibles à l'ensemble des acteurs économiques.

Le 4 octobre 2018, la Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle visant à obtenir des précisions relatives à l'étendue des droits du titulaire d'une marque enregistrée durant les cinq premières années à compter de l'enregistrement de la marque.

La question posée à la Cour était plus précisément celle de savoir si le titulaire d'une marque qui n'a jamais été exploitée et qui a été déchu de ses droits sur celle-ci cinq ans après son enregistrement peut prétendre avoir subi une atteinte à la fonction essentielle de sa marque et solliciter la réparation d'un préjudice en raison de l'usage qui aurait été fait par un tiers d'un signe identique ou similaire au cours de la période de cinq ans ayant suivi l'enregistrement de la marque.

En d'autres termes, le titulaire d'une marque française bénéficie-t-il d'un véritable délai de grâce les cinq premières années de l'enregistrement de sa marque ?

Dans une décision du 26 mars 2020, la CJUE a suivi les conclusions de l'avocat général et répondu favorablement à cette question.

La CJUE a ainsi considéré que les articles 5, §1, sous b) (droits conférés par la marque), 10 (usage de la marque) et 12 (motifs de déchéance) de la directive 2008/95/CE « laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu



Tania KERN



Florence HOUISSE

de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ».

Comme l'a relevé la CJUE, à l'époque des faits au principal, le législateur français avait fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d'une marque pour non-usage à compter de l'expiration d'un délai de cinq ans suivant son enregistrement

et n'avait pas fait usage de la faculté qui était prévue à l'article 11 §3 de la directive 2008/95 (impossibilité d'invoquer valablement dans le cadre d'une action en contrefaçon une marque qui pouvait être déchue pour non usage).

Le titulaire d'une marque déchue pour non usage pouvait donc agir en contrefaçon de marque pour des faits commis antérieurement à la date d'effet de la déchéance et obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'usage de sa marque par un tiers durant les cinq premières années de l'enregistrement de sa marque.

Il est cependant nécessaire de s'interroger sur la portée de cette solution en France compte tenu de l'abrogation de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 par la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de la transposition de cette nouvelle directive en droit français par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en application de la loi PACTE et dont les dispositions qui nous intéressent sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019.

En effet, la directive 2015/2436 confère d'une part, une place plus importante à l'usage de la marque (voir notamment les considérants 30 à 32) et d'autre part, confère aux États membres moins de libertés en ce qui concerne les effets de la déchéance pour non usage.

L'article 16 de la directive 2015/2436 intitulé « usage de la marque » renvoie directement à quatre autres articles (17, 19, 44 et 46) qui instaurent des limitations et sanctions aux marques qui ne font pas l'objet d'un usage sérieux. Ces limitations et sanctions ne s'appliquent cependant, comme le précise le texte de l'article 16, que si l'absence d'usage sérieux est constatée dans une période de cinq ans suivant la date d'enregistrement.

Les limitations et sanctions visées à l'article 16¹ de la directive 2015/2436 portent plus précisément sur l'impossibilité d'introduire une

1 - Art. 16 - Directive 2015/2436 « Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage. »

action en contrefaçon, en nullité ou une opposition dans certaines hypothèses. L'article 17² s'applique ainsi aux actions en contrefaçon. Il introduit un nouveau moyen de défense fondé sur l'absence d'usage de la marque à la date de l'introduction de l'action en contrefaçon. Les articles 44 et 46 de la directive 2015/2436 s'appliquent respectivement aux procédures d'opposition et de nullité. En matière d'opposition le titulaire d'une marque postérieure peut demander à l'opposant de prouver qu'il a fait un usage sérieux de sa marque antérieure durant les cinq années ayant précédé la date de dépôt (ou de priorité selon le cas) de la marque postérieure. En matière de nullité, le demandeur à l'action peut se trouver dans l'obligation de démontrer qu'il a fait un usage sérieux de sa marque non seulement durant les cinq années ayant précédé la date de sa demande en nullité mais également durant les cinq années ayant précédé la date de dépôt (ou de priorité selon le cas), de la marque postérieure.

Pour transposer l'article 17 de la directive, le législateur français a introduit une nouvelle fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon à l'article L.716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle. Est ainsi irrecevable :

« (...) toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. »

L'article L.716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle ne précise pas qu'il ne s'applique pas au titulaire d'une marque enregistrée depuis moins cinq années. Il se contente de viser l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un

usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Doit-on en conclure qu'une action en contrefaçon fondée sur une marque enregistrée depuis moins de cinq années et non encore exploitée serait irrecevable ?

Une telle conclusion paraît à l'évidence contraire tant à la lettre de l'article 16 de la directive 2015/2436, qu'à l'esprit des dispositions du droit des marques européen accordant au titulaire de marque un « délai de grâce » pour exploiter sérieusement son enregistrement.

Doit-on par ailleurs en conclure qu'une action fondée sur une marque sujette à déchéance et non exploitée serait irrecevable même pour les faits non prescrits commis antérieurement à la date de prise d'effet de l'éventuelle déchéance ?

Cette opinion paraît contraire à l'analyse faite par l'avocat général dans le cadre de l'affaire C-622/18. En effet, après avoir répondu à la question préjudicielle en analysant les dispositions de la directive 2008/95/CE et la législation française applicable aux faits de l'espèce, l'avocat général s'est également prononcé sur la portée de la solution eu égard à la jurisprudence communautaire *Länsförsäkringar* et aux les dispositions de la directive 2015/2436.

Ainsi, selon lui, l'article 17 de la directive 2015/2436 « ne vise pas la possibilité de demander, y compris après la déchéance, par une action en contrefaçon, l'indemnisation du préjudice subi pour des actes commis alors que la marque déployait encore ses effets juridiques » (point 78 de ses conclusions).

Admettre le contraire reviendrait à faire produire à une hypothèse de déchéance un effet rétroactif alors même que cet effet rétroactif semble être écarté par le droit européen et le code de la propriété intellectuelle.

En effet, tant l'article 47 de la directive n°2015/2436 que l'alinéa 5 de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, maintiennent la distinction qui a toujours existé entre les effets de la nullité et ceux de la déchéance. Une marque nulle est réputée n'avoir eu dès l'origine aucun effet. Une marque déchue pour non usage ne produit plus d'effets seulement à compter de la date de prononcer de la déchéance. En application des articles susvisés, une marque peut être déchue pour non usage soit à compter de la date de la demande en déchéance, soit sur requête d'une partie, à compter de la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.

La date antérieure à laquelle est survenu le motif de déchéance ne devrait pouvoir être, en ce qui concerne la déchéance pour non usage, au plus tôt, que celle du 5^{ème} anniversaire de l'enregistrement de la marque en cause.

Nous sommes donc d'avis que les rédacteurs de la directive n°2015/2436 n'ont pas entendu priver le titulaire d'une marque déchue des droits dont il a disposé sur sa marque, a minima pendant les cinq premières années qui ont suivi son enregistrement et qui constituent pour le titulaire un « délai de grâce ».

A noter que la même question ne se pose pas dans les mêmes termes pour l'article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l'article 18 de la directive n°2015/2436, qui, bien que non visé à l'article 16 cité ci-dessus, introduit également des causes d'irrecevabilité supplémentaires. En application de l'article L.716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle ces causes d'irrecevabilité supplémentaires s'appliquent à l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une autre marque enregistrée postérieurement à celle qui fonde l'action. Outre l'impossibilité d'agir en contrefaçon à l'encontre d'une marque enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq années consécutives, cet article introduit la possibilité pour le défendeur dans le cadre d'une action en contrefaçon dirigée contre une marque postérieure enregistrée, de solliciter des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée, au cours des cinq années ayant précédé

2 - Art. 17 - Directive 2015/2436 « Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action est intentée [...] ».

l'action en contrefaçon et au cours des cinq années ayant précédé le dépôt de la marque postérieure. L'article L.716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en effet à l'article L.716-2-3³ du code de la propriété intellectuelle qui s'applique uniquement aux titulaires de marques antérieures enregistrées depuis plus de cinq ans à la date de la demande.

En conclusion, même s'il ne semble pas que depuis le 11 décembre 2019, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en application de la loi PACTE, les droits du titulaire d'une marque durant les cinq premières années à compter de la date d'enregistrement de la marque aient été sérieusement compromis, un usage rapide, sérieux et continu de la marque

enregistrée est plus que jamais indispensable.

**Tania Kern
Florence Housse
Cabinet Kern & Weyl
Avocates au barreau de Paris**

3 - Article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) 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 ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. »