

LA DÉCHÉANCE DE MARQUE : UNE ACTION FACILITÉE PAR LE PAQUET MARQUE

La marque est un actif immatériel fondamental dans la stratégie d'innovation d'une entreprise et un vecteur de communication indéniable, prisée tant par les particuliers que par les entreprises.

Ainsi, en 2017, 90.500 marques ont été déposées en France et près de 135.000 en Union européenne, démontrant l'attractivité du **seul droit de propriété intellectuelle à bénéficier d'une protection de dix ans, indéfiniment renouvelable.**

Ce fort succès a cependant un revers : celui d'un registre des marques saturé par des signes non exploités venant freiner le développement des entreprises, lorsque, à l'occasion d'une recherche d'antériorités visant à vérifier la disponibilité de leur signe, elles se heurtent aux mises en garde du juriste qui n'a d'autre choix que de déconseiller le dépôt.

L'action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux a justement pour objectif de désencombrer le registre des marques. Cette action, prévue à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, précise qu'**encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui ne l'exploite pas pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf juste motifs du non-usage.**

La déchéance n'est pas automatique, puisqu'elle doit faire, actuellement, l'objet d'une procédure devant les Tribunaux de grande instance spécialement compétents en matière de propriété intellectuelle, pour être prononcée, ce qui peut expliquer qu'elle soit peu usitée en pratique.

L'entrée en vigueur prochaine de la Directive européenne n°2015/2436 du 16 décembre 2015, initialement fixée au 14 janvier 2019, et repoussée courant 2019 pour une mise en application en 2020, vient modifier en profondeur la déchéance.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS ATTENDUS ?

Une procédure administrative

Alors qu'actuellement l'action en déchéance est de la seule compétence du juge judiciaire, elle relèvera demain de la compétence de l'INPI, comme la procédure d'opposition, les instances européennes ayant voulu introduire une **procédure efficace et rapide**, à l'instar de celle existant devant l'EUIPO, Office



Amélie CAPON

de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Cette compétence exclusive pose un certain nombre de questions et notamment celles relatives au coût d'une telle procédure, le but étant de favoriser les actions en déchéance tout en évitant les recours abusifs.

La taxe prévue par l'EUIPO pour la demande de déchéance est de 630 euros. Gageons que le montant fixé par l'INPI sera proche et, en tout état de cause, moins onéreux que l'engagement d'une action devant les Tribunaux.

Quant aux frais engendrés par une telle action, pour l'instant mis à la charge de la partie perdante dans le cadre de la procédure judiciaire, il serait souhaitable qu'ils soient supportés par la partie qui succombe, comme prévu devant l'EUIPO.

Cette compétence exclusive de l'INPI en matière de déchéance, si elle facilite les actions en déchéance à titre principal, vient, en revanche, complexifier les demandes de déchéance formées à titre reconventionnel comme moyen de défense à une action en contrefaçon. Le juge judiciaire, exclusivement compétent en matière de contrefaçon, devra, en effet, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Directeur de l'INPI quant à la déchéance, mettant ainsi à mal l'objectif poursuivi par la Directive d'une procédure rapide et efficace.

Une procédure rapide

Cette procédure, exclusivement électronique, reprendra vraisemblablement le même déroulé que la procédure d'opposition avec la possibilité d'une audience

orale, sur demande de l'une des parties et sera enfermée dans un délai court.

L'ABSENCE D'EXIGENCE D'UN INTÉRÊT LÉGITIME À AGIR

Actuellement, l'engagement d'une action en déchéance suppose la démonstration d'un intérêt légitime à agir, qui peut être difficile à démontrer en pratique, tout commencement d'usage de la marque dont la déchéance est revendiquée, pouvant être qualifié d'acte de contrefaçon.

La jurisprudence admet ainsi l'intérêt légitime à agir du demandeur à l'action lorsque ce dernier produit des attestations de fournisseurs et de clients intéressés par le développement de la marque contestée, démontrant ainsi que l'action en déchéance est justifiée afin de lever une entrave à l'utilisation d'un signe dans le cadre de son activité économique.

Sur ce point, la Directive fait référence à toute personne intéressée. Cette option semble être celle retenue par l'INPI qui se calque ainsi sur les pratiques de l'EUIPO en la matière, toujours dans le but de faciliter la déchéance.

SUR LA NOTION D'USAGE DE LA MARQUE

Le point de départ du délai de cinq ans fondant la déchéance pour défaut d'usage reste inchangé avec la procédure actuelle, à savoir cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque ou de la date du dernier acte d'exploitation sérieux de cette dernière.

La nouvelle procédure administrative introduite par la Directive européenne n°2015/2436 du 16 décembre 2015 permettra de faciliter les actions en déchéance de marque, à titre principal.

Il est donc conseillé aux titulaires de marques et en particulier à ceux détenant un portefeuille conséquent de s'assurer de l'exploitation effective de leurs signes, sous peine de perdre leurs droits sur leurs marques.

Amélie CAPON, Avocat associé,
Spécialiste en Droit
de la propriété intellectuelle

