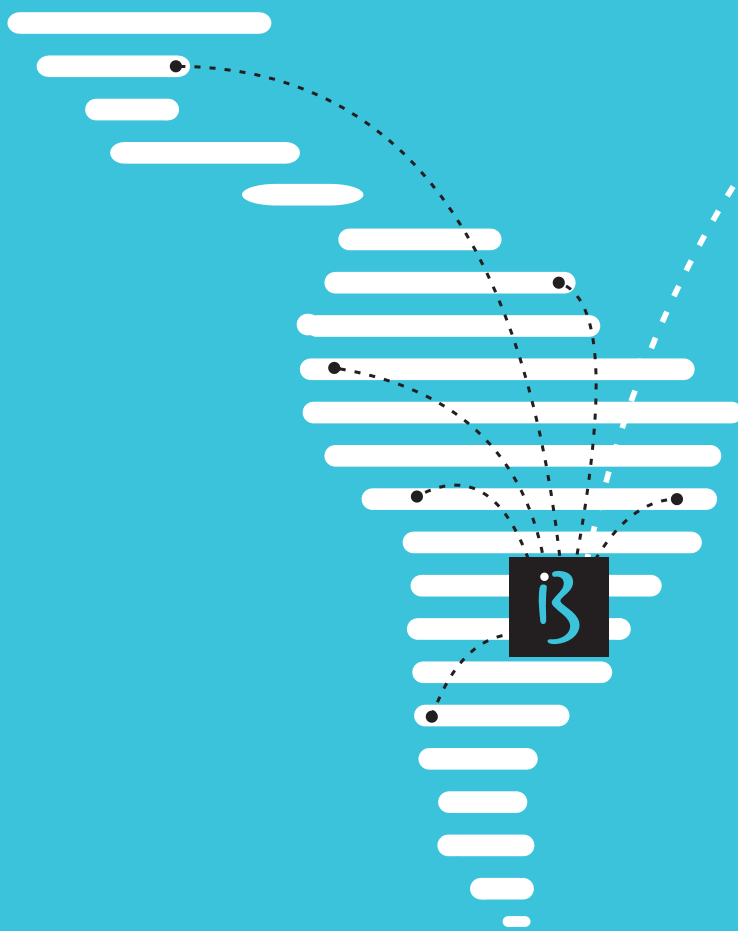


# Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes  
Convention de Paris / PCT

Recherches  
d'antériorités

Traduction de  
brevets

Commercialisation  
de la PI

**iB**  
BERKEN IP

# La déchéance de la marque pour défaut d'usage : Cadre du Système Régional de la Communauté Andine des Nations

*Non-Use Cancellation Actions: Framework of the Regional System of the  
Andean Community of Nations*

**Claudia BARRAQUINO**

*Avocate Spécialisée en Propriété Industrielle à l'Institut National pour la Défense de la  
Concurrence et la Protection de la Propriété Intellectuelle - INDECOPI au Pérou*

*Une marque est l'un des actifs immatériels les plus puissants qu'une entreprise puisse posséder et, par conséquent, son propriétaire doit faire un usage correct du signe distinctif qu'il a choisi pour l'identifier sur le marché. Pour cette raison, l'utilisation de la marque est vitale non seulement pour le bénéfice économique de son titulaire, mais aussi pour générer une relation avec les consommateurs, en transmettant des informations pertinentes sur la qualité du produit, ce qui influencera leurs futures décisions d'achat. Tout au long de cet article, nous allons aborder ce que l'on entend par l'usage d'une marque dans le commerce, qui doit être réelle, efficace et constante, afin d'éviter qu'à travers une éventuelle action en déchéance exercée par un tiers, le propriétaire puisse être déchu de son droit de marque. De même, les principaux aspects de l'exercice d'une action en déchéance seront abordés, ainsi que certains cas de la jurisprudence publiée par l'Indecopi, qui servent à illustrer différents aspects de l'utilisation correcte d'une marque selon la législation en vigueur et montrent les critères qu'applique l'autorité nationale péruvienne compétente en la matière.*

*A brand is one of the most powerful intangible assets a business can own and, consequently, its owner must make correct use of the distinctive sign he has chosen to identify him in the market. For this reason, the use of a trademark is vital not only for the economic benefit of its holder, but also to generate a relationship with consumers, conveying relevant information on the quality of the product, which will influence their future purchasing decisions. Throughout this article, we will discuss what is meant by the « use » of a trademark in commerce, which must be real, effective and constant, in order to avoid that through a possible trademark cancellation proceeding exercised by a third party, the owner may be deprived of his trademark right. In addition, the main aspects of the exercise of a trademark cancellation action will be addressed, as well as the case-law published by Indecopi, which serve to illustrate different aspects of the correct use of a trademark according to the legislation currently in force and show the criteria that manages the peruvian national authority competent in the matter.*

## **Introduction**

Le droit de la propriété industrielle au Pérou, en Colombie, en Équateur et en Bolivie est régi par la Décision 486, norme supranationale de la Communauté Andine des Nations (CAN).

Le régime commun de propriété industrielle de la CAN repose sur un système constitutif de droits qui établit que le droit à l'usage exclusif d'une marque est acquis dès l'enregistrement de celle-ci auprès de l'office national compétent<sup>1</sup>. Pour son enregistrement, il n'est pas exigé comme condition préalable que la

---

<sup>1</sup> Conformément à l'article 154 de la Décision 486.

marque soit utilisée pour pouvoir accéder au registre.

Or, un tel système peut encourager l'enregistrement de marques sans que les déposants aient l'intention de les utiliser sur le marché, une intention de "non-utilisation" qui peut être due à des raisons différentes. Quelles que soient ces raisons, la réalité est qu'une marque enregistrée et non utilisée devient un obstacle inutile pour les entrepreneurs qui souhaitent s'approprier le signe et l'utiliser efficacement sur le marché<sup>2</sup>.

Dans cet ordre d'idées, étant donné que l'enregistrement de la marque confère un droit d'utilisation exclusif à son propriétaire – ce qui peut empêcher un tiers non autorisé d'utiliser ladite marque ou une marque similaire sur le marché – l'action en déchéance de la marque est présentée comme un mécanisme permettant de faire face au problème susmentionné. Ce mécanisme permet en effet de supprimer le droit exclusif du titulaire sur sa marque du fait de son inutilisation. Bien que la norme n'établisse pas l'obligation d'utiliser une marque enregistrée, le défaut d'utilisation de celle-ci par son titulaire inactif – lequel entrave l'enregistrement d'une nouvelle marque avec sa marque enregistrée et non utilisée – est sanctionné<sup>3</sup>. Par conséquent, l'action en déchéance constitue une forme d'extinction ou de perte d'un droit de marque valablement accordé.

## **I. Qui peut exercer l'action en déchéance d'une marque pour défaut d'utilisation ?**

Tout d'abord, il convient de préciser que la déchéance est une action facultative, qui n'est effectuée qu'à la demande d'un particulier, et non d'office par l'autorité administrative compétente.

---

<sup>2</sup> P. Gamboa Vilela, « La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial », *Revista de Derecho Administrativo*, Lima 2006, p. 225.

En effet, l'article 165 de la Décision 486 établit que l'office national compétent se prononcera sur la déchéance d'une marque à la demande de toute « personne intéressée ». En d'autres termes, pour déposer une action en déchéance pour défaut d'usage, la réglementation en vigueur n'exige pas d'avoir un « intérêt légitime », puisque la qualité de « personne intéressée » est justifiée sur la seule présentation d'une demande en déchéance de la marque. Ainsi, dans les termes visés à l'article précité, le simple fait qu'une personne engage une action en déchéance d'un enregistrement de marque spécifique implique que ledit demandeur ait la qualité de « personne intéressée ».

Dès lors, bien que le titulaire d'une marque enregistrée mais pas effectivement utilisée sur le marché conserve tous les droits exclusifs sur celle-ci, il est confronté à un risque latent de perdre ce droit, dans la mesure où tout tiers intéressé pourrait demander la déchéance pour défaut d'usage et, par la suite, obtenir un droit préférentiel lui permettant de demander l'enregistrement de cette marque.

Ainsi, incombe au titulaire d'une marque la charge de prouver l'utilisation réelle et effective de celle-ci sur le marché dès lors qu'une action en déchéance a été engagée contre ledit enregistrement par un tiers intéressé.

## **II. Quand une action en déchéance peut-elle être déposée ?**

Le deuxième paragraphe de l'article 165 de la Décision 486 établit que l'action en déchéance ne pourra être engagée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de notification de la résolution qui met un terme à la procédure d'enregistrement de la marque considérée, de sorte qu'une action en

<sup>3</sup> C. Arana Courrejollas, « La cancelación de la marca por falta de uso », *Revista Themis* n°36, 1997, p. 196.

déchéance ne pourrait être recevable avant ce délai.

Par ailleurs, la demande en déchéance pour défaut d'usage peut également être introduite lorsque la marque en question constitue le fondement d'une opposition. Ladite action est alors utilisée comme mécanisme de défense dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (« action en déchéance comme moyen de défense »). Dans cette hypothèse, c'est le requérant qui, en répondant à l'opposition formulée, demandera la déchéance de la marque qui constitue le fondement de l'opposition, laquelle sera résolue dans la même procédure.

### III. Que faut-il entendre par « utilisation » de la marque sur le marché ?

Pour établir si une marque est utilisée conformément ou non à la Décision 486, il faut répondre à quatre questions: (i) qui doit utiliser la marque (facteur subjectif) ; (ii) comment la marque doit-elle être utilisée (facteur objectif) ; (iii) où doit-elle être utilisée (facteur territorial) ; et enfin, (iv) même lorsque la norme citée n'y fait pas référence, il faut déterminer la période pendant laquelle la marque doit être utilisée (facteur temporel)<sup>4</sup>.

En ce qui concerne le facteur subjectif, la norme dispose que la marque doit être utilisée par son propriétaire, par un licencié ou par une personne autorisée. Bien qu'il soit habituel que le titulaire exploite directement sa marque, il n'est pas rare que certains propriétaires souhaitent le faire par le biais de tiers. À ce propos, il convient de noter que la Décision n'exige aucune formalité pour une telle

autorisation ou l'existence d'un accord de licence signé entre le titulaire et le tiers utilisateur de la marque<sup>5</sup>. En effet, la Commission des Signes Distinctifs de l'Institut National pour la Défense de la Concurrence et la Propriété Intellectuelle (INDECOPI)<sup>6</sup> considère que, dans les cas où le titulaire de la marque présente des documents délivrés par des tiers comme moyen de preuve d'utilisation – tels que des factures, tickets de vente, publicité, entre autres – ladite preuve est réputée avoir été délivrée par des personnes autorisées, en application du principe de présomption de véracité prévu à l'article IV du Titre Préliminaire de la Loi 27444, Loi Générale sur la Procédure Administrative. À cet égard, il est présumé que les documents et déclarations formulés par les administrés, de la manière prescrite par ladite loi, correspondent à la réalité des faits qu'ils affirment.

Concernant le facteur objectif, le concept "d'usage" est défini par la loi. Dans le cas des Pays Membres de la Communauté Andine, l'article 166 de la Décision 486 établit qu'une marque est réputée utilisée sur le marché :

« Lorsque les produits ou services qu'elle distingue ont été mis ou sont disponibles sur le marché sous cette marque, dans la quantité et la manière qui correspondent normalement, compte tenu de la nature des produits ou services et les modalités selon lesquelles ils sont commercialisés sur le marché ».

Il en découle que l'utilisation de la marque doit être réelle, efficace et continue, ce qui requiert une présence effective et constante des produits ou services sur le marché. Autrement dit, les produits ou services identifiés par ladite

<sup>4</sup> P. Gamboa Vilela, « La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial », *Revista de Derecho Administrativo*, Lima 2006, p. 227.

<sup>5</sup> À ce sujet, il faut tenir compte du fait que dans le cas où l'autorisation se manifeste par un accord de licence de marque, la norme n'établit pas comme une condition que ledit contrat soit enregistré dans les Registres de la Propriété Industrielle administrés par l'INDECOPI.

<sup>6</sup> L'INDECOPI constitue l'autorité compétente au Pérou pour l'octroi des certificats de marques et d'autres signes distinctifs ; elle est aussi compétente pour connaître et résoudre en première et dernière instance administrative, les procédures contentieuses concernant la propriété industrielle, c'est-à-dire, les oppositions, les actions en déchéance, les actions en nullité et les actions en contrefaçon.

marque doivent être accessibles au public sur le marché.

Ainsi, un usage sérieux ne pourra être démontré par la seule publicité réalisée ou l'intention d'utiliser la marque en question. À ce sujet, il est nécessaire d'analyser les preuves d'usage en tenant compte de la nature du produit. La Commission des Signes Distinctifs sera plus exigeante lors de l'analyse de l'utilisation d'une marque qui identifie des produits et/ou services de consommation massive tels que des produits alimentaires de grande consommation, des vêtements, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des services de restauration, que dans le cas d'un produit ou d'un service qui n'est pas souvent acquis (un véhicule aquatique, par exemple). Normalement, dans le premier cas, la Commission exigera des preuves démontrant une acquisition effective des produits ou services identifiés par la marque en question. Au contraire, dans le cas de produits ou services qui ne sont pas destinés à la consommation massive, l'autorité administrative sera un peu plus flexible lors de l'analyse des preuves d'usage.

D'après les critères appliqués par la Commission des Signes Distinctifs, dans le cas de l'action en déchéance de la marque **TOTAL**<sup>7</sup>, enregistrée pour distinguer des appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, entre autres, la Commission a établi que « bien que les preuves fournies par le titulaire de la marque consistent en des photos du magasin péruvien PROMART HOMECENTER et de la société équatorienne SOYODA, dans lesquelles les produits identifiés par ladite marque ont été proposés à la vente, aucun document dans le dossier ne démontre l'acquisition effective des produits identifiés avec la marque et le logo TOTAL par

des consommateurs péruviens ou andins. En effet, à la discrétion de cette Commission, la publicité et la mise à disposition du public des produits mentionnés, ne permettent pas de déterminer la commercialisation effective des produits identifiés par la marque dont la déchéance est envisagée, de la manière qui correspond à la nature desdits produits, conformément à l'article 166 de la Décision 486 ».

De plus, on pourra également qualifier l'usage à titre de marque lorsqu'elle distingue exclusivement des produits exportés de l'un des pays membres de la CAN<sup>8</sup>. Par conséquent, une utilisation valide de la marque ne peut être envisagée en matière d'importation de produits à destination de l'un des pays membres de la CAN et en provenance d'un pays tiers.

Concernant l'usage effectif de la marque, le dernier paragraphe de l'article 166 de la Décision 486 établit que celle-ci doit être utilisée sous la forme enregistrée. Autrement dit, elle doit comporter les mêmes caractéristiques que le logo figurant sur le certificat d'enregistrement<sup>9</sup>, dès lors qu'il s'agit d'une marque mixte ou figurative. Seules les variations minimales non substantielles seront acceptées, ainsi que des détails ou éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

Par exemple, dans le cas de l'action en déchéance contre la marque **BIOLAX**, la Commission des Signes Distinctifs a établi que, bien que ladite marque soit initialement constituée du nom BIOLAX écrit en lettres stylisées, et que les preuves présentées montrent l'utilisation du même nom, mais sans les lettres stylisées (c'est-à-dire BIOLAX), un tel usage ne modifie pas le caractère distinctif de la marque analysée<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Critère adopté par la Commission des Signes Distinctifs de l'INDECOPI, 20 déc. 2019, Résolution n° 5856-2019/CSD-INDECOPI.

<sup>8</sup> Conformément à l'article 166 de la Décision 486.

<sup>9</sup> P. Gamboa Vilela, « La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la

cancelación parcial », *Revista de Derecho Administrativo*, Lima 2006, p. 228.

<sup>10</sup> Critère adopté par la Commission des Signes Distinctifs de l'INDECOPI, 06 fév. 2020, Résolution n° 401-2020/CSD-INDECOPI.

Au contraire, dans le cas de l'action en déchéance contre la marque LA CAJAMARQUINA FORTIFICADA et son logo



, la Commission des Signes Distinctifs a établi que la marque dont la déchéance est envisagée et le signe LA



CAJAMARQUINA et son logo, qui apparaissent dans les preuves, diffèrent. « Bien que les deux signes montrent le nom LA CAJAMARQUINA et l'image d'une femme portant une tresse avec un récipient à la main et un champ vert en arrière-plan, ils ont une police différente dans chaque cas, ainsi qu'une combinaison différente des éléments chromatiques, graphiques et un arrangement différent ». Par conséquent, la Commission a conclu que lesdites variations modifient le caractère distinctif de la marque qui fait l'objet de l'analyse<sup>11</sup>.

S'agissant du facteur territorial, la Décision 486 considère que l'usage peut être attesté dans n'importe quel pays membre de la CAN (la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou). À titre d'exemple, une utilisation valide d'une marque enregistrée au Pérou, conformément à la norme applicable, pourrait être démontrée par la présentation de preuves d'usage uniquement en Colombie.

Enfin, il convient de noter que seule l'utilisation faite au cours des trois dernières années précédant l'introduction d'une action en déchéance est pertinente. En ce sens, les pièces fournies doivent apporter la preuve d'une utilisation de la marque uniquement pendant la période pertinente (facteur temporel).

<sup>11</sup> Critère adopté par la Commission des Signes Distinctifs de l'INDECOPI, 17 juin 2020, Résolution n° 2176-2020/CSD-INDECOPI.

## IV. Charge de la preuve

Selon le principe juridique de la charge de la preuve, quiconque prétend un fait doit le prouver. Cependant, en matière de déchéance, il y a un renversement de la charge de la preuve. Celle-ci est transférée au titulaire<sup>12</sup> de la marque et n'incombe pas à la partie demanderesse de l'action en déchéance, qui allègue précisément que la marque en question n'a pas été utilisée.

Pour cette raison, c'est le titulaire qui devra fournir les preuves nécessaires afin de démontrer l'usage de sa marque sous la forme prévue par la législation applicable.

Parmi les moyens de preuve qui peuvent être proposés pour démontrer l'utilisation effective d'une marque figurent les justificatifs de paiement, les factures, les inventaires de marchandises, les catalogues, la publicité, les contrats, entre autres moyens de preuve appropriés.

## V. Déchéance Partielle

L'article 165 de la Décision 486 établit que :

« Lorsque la non-utilisation d'une marque n'affecte qu'un ou certains des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, une réduction ou une limitation de la liste des produits ou services inclus dans l'enregistrement de la marque sera ordonnée, éliminant ainsi ceux pour lesquels la marque n'a pas été utilisée ; pour cela, l'identité ou la similitude des produits ou services sera prise en compte ».

Compte tenu de ce qui précède, si les pièces présentées ne prouvent pas que la marque a été utilisée pour distinguer les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, le signe fera l'objet d'une déchéance totale. Au contraire, si l'utilisation est démontrée pour certains des produits ou services désignés dans l'enregistrement, la liste des produits ou

<sup>12</sup> Conformément à l'article 167 de la Décision 486.

services sera simplement restreinte ; et, par conséquent, ladite marque sera partiellement déchu. Autrement dit, la marque restera valable pour les produits ou services pour lesquels l'usage aura été prouvé.

Ainsi, la finalité de l'action en déchéance est de garantir que la protection accordée à une marque ne se limite qu'aux produits ou services effectivement commercialisés ou fournis sur le marché.

C'est pour cela que la norme établit une obligation pour l'autorité administrative (et non une faculté) de procéder à la déchéance partielle de l'enregistrement et de maintenir le titre en vigueur uniquement en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels l'usage de la marque a été effectivement rapporté, afin que le registre des marques soit le plus fidèle à la réalité du marché.

## VI. Les justes motifs en cas de non-usage de la marque

Cependant, le défaut d'utilisation de la marque par son titulaire peut ne pas être sanctionné. En effet, selon le dernier alinéa de l'article 165 de la Décision 486, le titulaire d'une marque ne peut être déchu de son droit lorsqu'il démontre que l'absence d'usage est dû, entre autres, à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.

À ce sujet, la Cour de Justice de la Communauté Andine examine les critères établis par la doctrine<sup>13</sup> pour identifier certaines situations telles que la force majeure ou le cas fortuit :

« En droit public, le professeur VEDEL<sup>14</sup>, lorsqu'il traite la question de la force majeure, la qualifie comme « un événement en dehors de

l'activité de l'auteur présumé ; qui est imprévisible et irrésistible ».

Il distingue avec le cas fortuit en raison du « caractère externe de la force majeure ».

À titre d'exemple par rapport à ce qui précède, il commente : « Si la foudre ou un orage peuvent constituer un cas de force majeure, l'éclatement d'un pneu ou la rupture d'une pièce mécanique, même si le conducteur d'une voiture ne peut être blâmé, est un simple cas fortuit non indemnisable ».

Tout d'abord, le cas de force majeure se caractérise par son imprévisibilité. Un événement raisonnablement prévisible n'est pas constitutif d'un cas de force majeure. Le cas de force majeure est également irrésistible, ce qui signifie que la production des dommages n'a pu être empêchée. L'effet de la force majeure est d'exonérer complètement l'auteur apparent du dommage, et c'est logique car le dommage est en fait dû à une cause extérieure qu'il ne pouvait pas prévoir et auquel il ne pouvait pas résister »<sup>15</sup>.

En général, les cas fortuits ou de force majeure sont tous deux produits par des faits de la nature et/ou de l'homme, lesquels seront évalués de manière casuistique.

Les causes qui justifient la non-utilisation d'une marque sur le marché ne doivent pas dépendre du titulaire de ladite marque. Seules les causes qui dépassent la volonté du propriétaire seront admises, telles que les cas de force majeure ou cas fortuit, comme les restrictions à l'importation et d'autres exigences officielles imposées aux produits ou services protégés par la marque<sup>16</sup>.

En outre, l'obtention de permis et le respect des spécifications établies par des lois spéciales (tel que le respect de la procédure relative à

<sup>13</sup> Ces mêmes critères sont également appliqués par la Commission des Signes Distinctifs dans des affaires relevant de sa compétence.

<sup>14</sup> G. Vedel, *Derecho Administrativo*, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, p. 320.

<sup>15</sup> Interprétation Préjudicielle, Cour de Justice de la Communauté Andine, 27 oct. 1999, 15-IP-99.

<sup>16</sup> Critère adopté par la Chambre Spécialisée sur la Propriété Intellectuelle de l'INDECOPI, 29 déc. 2008, Résolution n° 3256-2008/TPI-INDECOPI.

l'obtention d'autorisations sanitaires) ne constituent pas un juste motif en cas de non-usage, car il ne s'agit pas d'événements imprévus. Dans ce contexte, il est noté que le titulaire de la marque aurait pu et aurait dû prévoir les situations susmentionnées.

De plus, la Chambre Spécialisée en Propriété Intellectuelle de l'INDECOPI a établi que le titulaire d'une marque qui vise à justifier le défaut d'usage de celle-ci par le fait de ne pas avoir l'enregistrement sanitaire accordé par le DIGEMID<sup>17</sup>, ne pourra pas invoquer comme cause justificative le délai dont bénéficie ladite autorité administrative pour l'évaluation des demandes d'inscription au registre sanitaire, car il constitue une période prévisible pour les administrés. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité administrative susvisée subirait un retard<sup>18</sup> dans la procédure, ledit délai constituerait un événement imprévisible pour l'administré et donc susceptible de justifier le défaut d'usage d'une marque<sup>19</sup>. Ainsi, dans le cas précis de l'action en déchéance contre la marque **Cepacol**<sup>20</sup>, enregistrée pour distinguer des produits pharmaceutiques, entre autres, le titulaire a réalisé des actes antérieurs depuis le 30 avril 2016 visant à se conformer aux exigences d'enregistrement du produit pharmaceutique devant le DIGEMID, qui a été demandé devant ladite autorité administrative le 20 avril 2018 ; cependant, le délai pour répondre à la demande a expiré le 19 juillet 2018, de sorte que ledit processus, à ce jour-là, a un retard de plus d'un an et huit mois. Ainsi, compte tenu du fait que l'obtention de l'enregistrement sanitaire auprès de l'autorité administrative (DIGEMID) constitue un facteur déterminant pour la commercialisation des produits pharmaceutiques que distingue la

marque, et qu'un retard imprévisible a été encouru dans le processus d'obtention de celle-ci, ladite Chambre a conclu qu'il n'était pas possible pour le titulaire d'utiliser sa marque enregistrée sur le marché, car il avait besoin de l'enregistrement préalable effectué par l'autorité administrative précitée. En ce sens, la Cour de Justice de la Communauté Andine s'est prononcée en déclarant que si la procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique par les autorités sanitaires est retardée, ce retard constituerait une justification de l'absence d'utilisation de la marque du produit pharmaceutique correspondant<sup>21</sup>.

De la même manière, ne constituent pas non plus des causes justificatives pour le défaut d'utilisation d'une marque, le manque de ressources financières, économiques ou commerciales pour fabriquer et/ou distribuer les produits identifiés par ladite marque ; la difficulté ou l'impossibilité de vendre les produits désignés ; ou encore la situation de crise économique que le pays où la marque est enregistrée peut traverser<sup>22</sup>.

## VII. Droit préférentiel

Conformément à l'article 168 de la Décision 486, la personne qui obtient un résultat favorable dans une procédure de déchéance (à savoir, la partie demanderesse) obtiendra un droit préférentiel à formuler une demande d'enregistrement de la marque déchu.

Ainsi, le droit préférentiel implique un avantage temporel par rapport aux tiers. En effet, la norme confère à celui qui a obtenu un résultat favorable dans une action en déchéance, le droit de demander

<sup>17</sup> Direction Générale des Médicaments, des Fournitures et des Substances Narcotiques, qui est un organisme appartenant au Ministère de la Santé (MINSA) du Pérou.

<sup>18</sup> Le terme « retard » doit être compris comme la période supplémentaire ou excédentaire ajoutée au délai légalement établi pour que l'autorité administrative procède à l'octroi de l'enregistrement sanitaire demandé par l'administré.

<sup>19</sup> Critère adopté par la Chambre Spécialisée sur la Propriété Intellectuelle de l'INDECOPI, 05 déc. 2019, Résolution n° 2002-2019/TPI-INDECOPI.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Journal officiel de l'Accord de Carthagène, n° 528, 26 janv. 2000.

<sup>22</sup> D'après les critères appliqués par la Commission des Signes Distinctifs de l'INDECOPI.



L'enregistrement de la même marque pendant une période maximale de trois mois après l'émission, par l'instance administrative, de la résolution mettant fin à la procédure de déchéance. En conséquence, le dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque dans ce délai, effectué par un tiers, ne pourra être opposé à l'enregistrement d'une demande ultérieure dans laquelle un droit préférentiel a été invoqué sur la base d'une action en déchéance d'une marque initiée antérieurement<sup>23</sup>.

Il ressort que le droit préférentiel n'est pas une conséquence systématique de l'action en déchéance, qu'elle soit totale ou partielle. En effet, la personne qui obtient une issue favorable dans une procédure de déchéance peut décider de ne pas exercer ledit droit de préférence, étant donné que ce droit est seulement facultatif. Même si celui-ci est exercé, ladite personne peut le faire valoir seulement entre la date du dépôt de l'action en déchéance et jusqu'à trois mois à compter de la date à laquelle la résolution administrative mettant fin à l'action devient définitive. Après quoi, la marque déchue sera à nouveau disponible pour toute personne souhaitant en demander l'enregistrement, c'est-à-dire qu'elle devient une *res nullius*<sup>24</sup>.

Le droit préférentiel, en ce qu'il n'implique pas l'enregistrement automatique de la marque déchue par la personne qui obtient la déchéance partielle ou totale de celle-ci, n'est pas un droit absolu. Autrement dit, son exercice ne suppose pas, pour celui qui l'invoque, un accès infaillible au registre.

En effet, pour exercer valablement le droit préférentiel, la partie demanderesse devra solliciter l'enregistrement du signe distinctif litigieux ; c'est-à-dire qu'elle devra procéder à un nouveau dépôt de la marque, dont la demande sera examinée par l'autorité

compétente. Celle-ci doit vérifier que la marque demandée est conforme aux exigences juridiques correspondantes et que les droits des tiers précédemment acquis ne sont pas violés, y compris les droits détenus par le titulaire de la marque qui a fait l'objet de l'action en déchéance.

Compte tenu de ce qui précède, deux moments doivent être distingués. Le premier, relatif à l'action en déchéance, et dans lequel l'utilisation effective et réelle de la marque pour les produits ou services mentionnés dans l'enregistrement doit être prouvée ; et, le second, en relation avec l'exercice du droit préférentiel dérivé de ladite action. Nous sommes donc confrontés à deux scénarios qui traitent de sujets différents.

En définitive, le droit préférentiel n'accorde qu'une priorité temporelle<sup>25</sup> – dérivée de l'exercice dudit droit – permettant ainsi de solliciter l'enregistrement d'une marque qui aurait été déchue, mais dont la demande fera nécessairement l'objet d'un nouvel examen. C'est alors au moment où l'autorité administrative évalue la demande d'enregistrement du signe distinctif – déposé sur la base d'un droit préférentiel – qu'il sera déterminé si celui-ci pourra accéder au registre, après que l'examineur aura vérifié l'absence de motifs de refus tels que prévus par la réglementation applicable.

## Conclusion

Chaque marque a vocation à être utilisée, dans la mesure où ce n'est que lorsqu'une marque est appliquée à un produit ou service disponible sur le marché, qu'elle est consolidée en tant que signe distinctif, et qu'elle remplit alors sa fonction essentielle d'identification d'origine, propre à toute marque.

<sup>23</sup> Critère adopté par la Commission des Signes Distinctifs de l'INDECOPI, 27 fév. 2015, Résolution n°349-2015/CSD-INDECOPI.

<sup>24</sup> C. Arana Courrejollés, « La cancelación de la marca por falta de uso », *Revista Themis* n°36, 1997, p. 197.

<sup>25</sup> R. Metke Mendez, « El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina », *Revista Estudios Socio-Jurídicos de Colombia*, vol. 9, num. 2, juill.-déc., 2007.

Ainsi, l'objectif d'une action en déchéance est d'établir une concordance entre le registre et la réalité de l'utilisation réelle et effective de la marque en question sur le marché.

En effet, en excluant du registre les marques pour lesquelles il n'a pas été prouvé un usage effectif et constant sur le marché des produits et services visés dans l'enregistrement, et à défaut de justes motifs, l'action en déchéance permet d'élaguer le registre des marques. Dès lors, le but est d'empêcher qu'une marque enregistrée et non utilisée puisse constituer un obstacle à l'entrée d'une autre marque dont le titulaire aurait l'intention de l'utiliser efficacement. À défaut, serait compromise la fonction principale de la marque, laquelle est un outil de compétitivité sur le marché.

Pour toutes ces raisons, l'action en déchéance, qu'elle soit totale ou partielle, vise à circonscrire la protection de l'enregistrement de la marque aux produits ou services qui ont été effectivement commercialisés ou fournis sur le marché et mis à la disposition des consommateurs.

**C. B.**