

NUMÉRO 12  
MAI 2021

# REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

---



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE  
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[www.revue-rfpi.com](http://www.revue-rfpi.com)

ISSN 2490-8347

# L'exigence d'usage sérieux des marques au cœur des nouvelles procédures d'opposition et de déchéance : *Aspects procéduraux et conséquences stratégiques de la réforme du droit des marques en France*

*Genuine use requirements at the heart of the new trademark opposition and revocation procedures: procedural aspects and strategic consequences of the reform of the Trademark Law in France*

Léonard Pirastru

Conseil en Propriété Industrielle, Bringer IP

*La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », et l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, ont considérablement revu et modernisé le droit des marques en France. Parmi les mesures les plus spectaculaires, on note la refonte de la procédure d'opposition et l'introduction des actions administratives en déchéance et en nullité portées au principal devant l'INPI, très attendues des praticiens. Au cœur de ces procédures, l'exigence d'usage sérieux des marques fait figure de nouvelle « arme fatale » à la fois en attaque et en défense.*

*The Law No. 2019-486 of May 22, 2019 relating to the growth and transformation of businesses, known as "Loi PACTE", codified by Ordinance No. 2019-1169 of November 13, 2019 relating to trademarks, has considerably revised and modernized the French Trademark Law. In this context, the complete overhaul of the opposition procedure and the brand-new administrative revocation and cancellation actions brought before the INPI count as some of the most spectacular aspects of the reform and have been eagerly awaited by practitioners. At the heart of these procedures, the trademark genuine use requirements may become a new "lethal weapon" for claimants and defendants alike.*

## Introduction

La Loi « PACTE » constitue la transposition en droit interne de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, faisant office, selon l'énoncé même de la Directive, de « refonte » de la directive historique 2008/95/CE ayant harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques des États membres de l'UE.

A cette fin, la Directive avait pour ambition de rapprocher à la fois le droit matériel, mais également les règles de procédure, parfois hétéroclites, des différents États membres.

Une lecture de son Préambule révèle d'ailleurs très rapidement les motivations du législateur européen, lequel souhaite ancrer

le droit de marque dans la réalité du marché et conditionner plus que jamais le monopole conféré au titulaire du droit à une exploitation réelle et effective de la marque, conforme du reste à sa fonction essentielle.

Rappelant que « les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché », les rédacteurs ajoutent qu'« une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques » et qu'« il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour

lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement »<sup>1</sup>.

L'intention du législateur européen est claire : nettoyer les registres des marques, fort encombrés, et faciliter l'accès à des procédures en déchéance et en annulation rapides et efficaces<sup>2</sup>.

Se dessine même en creux une philosophie du droit des marques qui, si elle n'est pas fondamentalement nouvelle, consacre une approche de marché résolument plus pragmatique, se rapprochant de celle du droit anglo-saxon.

A ce titre, on mesure immédiatement le rôle accru joué par l'usage, plus que jamais érigé comme condition de mise en œuvre et d'opposabilité du droit de marque.

La Loi « PACTE » et l'Ordonnance n° 2019-1169 restituent assez fidèlement cette approche et témoignent toutes deux d'une volonté du législateur français de respecter le plus possible les ambitions de la Directive européenne.

Sur le fond, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas trop évolué, posant toujours le principe d'une déchéance encourue en cas d'absence d'usage sérieux de la marque, sans justes motifs, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En revanche, la spectaculaire refonte de la procédure d'opposition et la non moins remarquable introduction des demandes administratives en déchéance portées au principal devant l'INPI consacrent le rôle pivot joué par l'exigence d'usage sérieux de la marque dans le cadre de ces actions, tant comme arme de défense (I) que comme arme d'attaque (II).

## I. L'obligation d'usage sérieux comme arme de défense dans le cadre de la procédure d'opposition

L'obligation faite à l'opposant, sur demande du déposant, de produire des preuves d'usage de la marque servant de base à l'opposition, n'est évidemment pas nouvelle. Toutefois, la contrainte exercée sur l'opposant était relativement légère, puisque celui-ci devait, dans la rédaction antérieure du Code de la propriété intellectuelle, simplement rapporter la preuve d'un usage « pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondé l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation »<sup>3</sup>.

En d'autres termes, il suffisait à l'opposant de prouver un usage de la marque antérieure pour au moins un produit ou service pertinent pour conforter l'opposabilité de son droit pour l'intégralité des produits et services visés par la marque première.

Cette pratique, qui avait le mérite de placer l'opposant dans une position favorable, pouvait paraître quelque peu inique, en particulier lorsque le titre antérieur avait été déposé comme « marque de barrage » ou « marque défensive » pour un nombre important de classes et/ou de produits et services, quand bien même l'usage effectif de la marque antérieure aurait été en réalité limité à quelques activités clés, voire à un unique produit.

Rappelons-nous que jusqu'à cette année, la taxe de dépôt de l'INPI permettait de désigner jusqu'à trois classes de produits et services sans supplément, ce qui a certainement incité les déposants à étendre quelque peu le champ de protection de leur marque au-delà de leur cœur de projet et a contribué, dans une certaine mesure, à saturer les registres<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, 16 déc. 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Considérant 31.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Considérant 38 : « afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité (...) » et Article 45 « Sans

préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque ».

<sup>3</sup> CPI, art. R. 712-17 (ancienne rédaction)

<sup>4</sup> A ce titre, le nouveau système, qui prévoit un paiement des taxes de dépôt par classe, devrait

Si le Code de la propriété intellectuelle se trouvait ici clairement protecteur du titulaire de marque, on pouvait néanmoins lui reprocher une certaine artificialité. En effet, la fonction essentielle de la marque est, comme nous le rappelle la Directive, de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres acteurs du marché et d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Or, il n'existe aucune raison légitime de protéger le titulaire de la marque pour des produits ou services qu'il n'exploite pas, une fois passée la période d'incontestabilité de cinq ans, puisque la fonction essentielle de la marque n'est en pareil cas pas réellement affectée au-delà d'une abstraction juridique.

Bien évidemment, rien n'empêche l'opposant d'arguer de la similitude des produits et services pour lesquels un usage a pu être démontré avec les produits et services similaires désignés par la demande de marque contestée, puisque son droit de marque le lui permet directement. En revanche, il est plus discutable d'accorder à l'opposant une protection directe sur des produits ou services pour lesquels l'usage n'a pas été démontré.

En outre, dans sa pratique antérieure, l'INPI disposait d'une marge de manœuvre pour le moins limitée dans l'appréciation des preuves d'usages produites par l'opposant. Classiquement, l'existence d'une apparence d'usage pour l'un au moins des produits ou services fondant l'opposition était considérée comme suffisante, offrant peu de latitude aux déposants pour contester la matérialité et la portée des preuves fournies.

Sur ce point, la réforme du droit des marques nous semble plus en cohérence avec la finalité du droit de marque. Introduit par l'Ordonnance n° 2019-1169, l'article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit de manière plus pragmatique qu'« aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour

lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis »<sup>5</sup>.

On note un alignement clair de la réglementation française sur la pratique de l'EUIPO en la matière. Il est permis de penser que les examinateurs de l'INPI s'inspireront largement des critères et directives dégagés par la « jurisprudence » de l'Office de l'Union européenne pour apprécier la matérialité de l'usage, notamment pour déterminer la force probante des éléments soumis, et son intensité, afin de pouvoir justifier d'un usage sérieux.

Sachant que cette appréciation est résolument casuistique et dépend d'un grand nombre de facteurs (type de produits/services, degré de spécialisation et prix des produits et services, typologie du marché pertinent, etc.), on peut s'attendre à un contentieux croissant en la matière. Les premières décisions devraient donner des indices précieux sur le soin à apporter par les titulaires de marques aux dossiers d'usage.

Conséquence de ce nouveau pouvoir des examinateurs de l'INPI et d'une interprétation plus stricte des preuves d'usage : tout produit ou service pour lequel un usage n'est pas démontré sera écarté des débats – ou à tout le moins réduit au plus petit dénominateur commun d'une catégorie large de produits ou au produit précis exploité –, réduisant ainsi d'autant la portée de protection des droits antérieurs invoqués au soutien de l'opposition.

Un premier constat s'impose pour le praticien : lorsque le titre antérieur présente une fragilité connue ou supposée sur un produit ou service clé de l'opposition, on prendra plus que jamais soin d'argumenter, non pas uniquement sur l'identité ou la similitude de ce produit ou service avec les libellés couverts par la demande contestée, mais également sur la similitude subsidiaire avec des produits ou services plus solides, c'est-à-dire pour lesquels un usage peut être prouvé. L'idée est de ne pas se retrouver sans

---

inciter les déposants à concentrer leur investissement sur les classes « clés » de leurs projets et contribuer à désengorger les registres.

<sup>5</sup> En application directe de l'article 44 de la Directive (UE) n° 2015/2436 : « Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des

services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition (...), que pour cette partie des produits ou des services ».

argument si le moyen principal juridiquement plus fort (mais fragilisé par l'absence d'usage) devait finalement être écarté des débats par l'examineur en cas de défaillance de preuves.

La prudence pourrait, à l'avenir, inciter les titulaires de marques à ne fonder leur opposition que sur des produits ou services dont ils pourront justifier d'un usage. L'étendue des preuves d'usage produites est, en effet, susceptible de révéler en creux des informations précieuses à la défense sur la fragilité réelle du titre et de permettre la préparation d'une stratégie plus proactive du déposant, telle que l'engagement d'une action en déchéance, partielle ou totale, contre le titre invoqué.

## **II. L'obligation d'usage sérieux comme arme d'attaque dans le cadre des actions administratives en déchéance**

Tout professionnel de la propriété intellectuelle ayant mené des recherches d'antériorités aura pesté nombre de fois contre des titres, supposés ou avérés dormants, dont il est clair qu'ils couvrent plus de produits ou services que de raison, mais constituant en l'état des obstacles juridiques vis-à-vis de projets de clients.

Certes, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait de longue date la possibilité de demander la déchéance d'une marque enregistrée depuis plus de cinq ans et non exploitée, partiellement ou totalement, devant les tribunaux. Toutefois, de telles actions, judiciaires par nature, induisaient certaines lourdeurs procédurales, liées notamment à la nécessité d'assigner le titulaire devant le tribunal compétent (à supposer que pareille assignation soit possible, c'est-à-dire que les coordonnées du titulaire aient bien été tenues à jour sur les registres de l'INPI), des coûts parfois considérés comme trop importants ou hors de proportion par rapport au projet du donneur d'ordres, ainsi que des délais de traitement et de résolution de l'action souvent inadaptés aux impératifs commerciaux de lancement – et donc de sécurisation juridique – d'une nouvelle marque. C'est peu dire que les actions

administratives en déchéance étaient attendues avec impatience par les professionnels de la propriété intellectuelle.

Désormais, le nouvel article L. 716-5 I du Code de la propriété intellectuelle prévoit une compétence au principal pour l'INPI pour l'engagement des demandes en déchéance :

« I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle

(...) 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».

Toutefois, la compétence reste acquise aux tribunaux dans les cas prévus par le point II du même article :

« Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux (...) sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond ».

L'article R. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle prévoit l'irrecevabilité d'une demande en déchéance lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'INPI ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours,

consacrant ainsi les effets d'autorité de chose jugée des décisions de l'INPI en la matière.

Sans conteste, l'introduction des actions administratives en déchéance constitue une arme nouvelle et bienvenue à la portée des aspirants déposants dans l'établissement de stratégies de libération, et ce, d'autant plus qu'elle simplifie considérablement la tâche du demandeur à l'action, tout en promettant un dénouement plus rapide qu'une action portée devant les tribunaux et en diminuant les coûts liés.

En effet, la préparation de l'action ne nécessite pas d'investissement ou d'effort exorbitant pour le demandeur, dans la mesure où la charge de la preuve repose – assez classiquement pour ce type d'actions – sur le titulaire du titre attaqué. Ce principe est affirmé sans ambiguïté par l'article L. 716-3-1 du Code de la propriété intellectuelle : « la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ».

Ainsi, les conditions formelles d'engagement de la demande en déchéance sont pour le moins légères, étant limitées à l'identification du demandeur, de la marque attaquée et des produits ou services visés par la demande le cas échéant, à la justification du paiement de la redevance prescrite et à la justification d'un pouvoir de mandataire, dans les cas où cela est nécessaire.

Nul autre élément de preuve ou de justification n'est exigé du demandeur au stade de l'engagement de l'action, puisque l'article R. 716-1 du Code précité précise en son alinéa 4 que l'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance n'est pas requis lorsque la demande est fondée sur l'article L. 714-5 du même Code.

Ce n'est en réalité que si le titulaire de la marque répond à la demande en déchéance et présente des arguments ou produit des preuves d'usage que le demandeur à l'action devra présenter à son tour des arguments ou preuves visant à combattre et à détruire les éléments adverses. A ce titre, on relèvera que la demande en déchéance est soumise au respect du principe du contradictoire et permet plusieurs échanges écrits, voire

oraux, entre les parties, à la manière des procédures judiciaires existantes.

Les demandes administratives en déchéance sont d'autant plus accessibles qu'aucun intérêt à agir n'est exigé, si l'on se réfère à la rédaction de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée ».

On notera ici une différence avec les actions judiciaires en déchéance, pour lesquelles l'intérêt à agir reste requis. La distinction n'est pas sans importance, en ce qu'elle offre la possibilité à tout tiers ou cabinet juridique d'engager la demande devant l'INPI, le cas échéant sans révéler l'identité du donneur d'ordres. Cette faculté pourrait s'avérer très utile lorsque celui-ci souhaite conserver l'anonymat vis-à-vis d'un concurrent, dans le cadre d'une stratégie globale de libération ou de négociations ultérieures, en vue, par exemple, du rachat du titre attaqué.

La demande administrative en déchéance se veut ainsi nettement plus souple et accessible que son pendant judiciaire et paraît répondre de manière adaptée aux objectifs de la Directive de mettre en place une procédure « efficace et rapide ».

Notons que l'absence d'exigence d'intérêt à agir a fait l'objet de craintes liées au risque de demandes intempestives, engagées dans le seul but de mettre la pression de manière injustifiée sur le titulaire de la marque. L'Arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque est destiné à prendre en compte ce risque et éviter ou limiter de telles demandes abusives.

Les principes généraux en la matière sont posés par l'article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la

partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

Il reste donc à déterminer, selon les cas, quelle partie est considérée comme gagnante ou perdante. L'article 2 II. de l'Arrêté du 4 décembre 2020 précité vient apporter quelques éléments de réponse :

« Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :

- a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
- b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
- c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Certains cas permettent ainsi de manière évidente de déterminer la partie gagnante (la demande en déchéance est accueillie intégralement, sans que le titulaire de la marque attaquée n'ait produit la moindre preuve ou argument, ou à l'inverse est rejetée intégralement suite à la justification d'un usage sérieux par le titulaire du titre attaqué pour tous les produits ou services concernés). D'autres cas nécessiteront sans doute des précisions, notamment lorsque la déchéance n'est prononcée que pour partie des produits et services concernés, lorsque la demande est retirée sur initiative du demandeur ou lorsque le titulaire renonce formellement à son droit. Il est permis d'imaginer l'application de règles similaires à celles appliquées par l'EUIPO dans le cadre des procédures actuelles.

Les règles de répartition des frais devraient permettre de préserver les intérêts des deux parties, tout en incitant la partie dont la position est la plus fragile à accéder aux demandes adverses. En toute hypothèse, la menace d'une condamnation aux frais de l'action devrait équilibrer positivement le rapport de force entre les parties, d'une part, en réduisant les risques d'engagement intempestif d'actions injustifiées et, d'autre part, en limitant les cas dans lesquels le

titulaire du titre attaqué joue la carte de l'inertie, en s'abstenant de toute réponse.

Dans ces conditions, l'action en déchéance pourrait désormais constituer un levier de négociations – enfin – réellement efficace, pour obtenir un consentement ou racheter un titre par exemple, et permettre une prompte sécurisation juridique de nombreux projets de marques à moindre coût.

## Conclusion

Il convient de saluer comme il se doit le recentrage effectué par la Loi « PACTE », qui place la notion d'usage sérieux au cœur du nouveau droit des marques. Cette nouvelle orientation nous apparaît plus conforme à la fonction essentielle de la marque et répond aux objectifs poursuivis par le législateur européen. Nul doute que la refonte de la procédure d'opposition et l'introduction des demandes administratives en déchéance permettront la mise en place de véritables stratégies de libération au profit des aspirants déposants et participeront à un rafraîchissement, bienvenu, des registres, saturés de titres non exploités.

Il est à noter qu'à la mi-septembre 2020, pas moins de 87 actions en déchéance pour défaut d'exploitation avaient d'ores et déjà été engagées devant l'INPI depuis leur mise en place le 1<sup>er</sup> avril dernier<sup>6</sup>, témoignant du succès public de ces nouvelles procédures, dont les premières décisions sur le fond étaient attendues pour le mois de novembre.

Revers de la médaille : la réforme renforce les exigences pesant sur les titulaires de marques et devrait les inciter à suivre précisément la vie de leurs titres, à vérifier de manière régulière que le signe est bien exploité sous la forme enregistrée pour les produits ou services d'intérêt et à compiler régulièrement des preuves d'usage, soigneusement datées, afin de se préconstituer un dossier d'usage efficace devant permettre de tenir en échec des revendications de tiers.

---

<sup>6</sup> Source : INPI

Ainsi, si la réforme du droit des marques offre de nouveaux moyens d'action efficaces, en demande comme en défense, il appartient aux praticiens de sensibiliser les titulaires de marques sur les obligations renforcées qui leur incombent.

**L.P.**