

## Réponse à la consultation publique sur la transposition de la Directive Marques de l'Institut Stanislas de Boufflers

### L'institut Stanislas de Boufflers

L'Institut Stanislas de Boufflers est un *think tank* dont le but est de faciliter une innovation responsable au service de l'intérêt général.

L'Institut réunit notamment des spécialistes de la propriété intellectuelle issus de tous horizons (universitaires, fonctionnaires, magistrats, avocats, conseils en propriété industrielle) qui partagent en commun la volonté d'œuvrer en faveur de l'innovation.

### Membres de la commission ayant préparé cette réponse

Nicolas BINCTIN (Professeur de droit à l'Université de Poitiers), Julien BROSSE (Doctorant), Julien CANLORBE (Avocat), Sophie CHAULLET (Avocate), Charles DE HAAS (Avocat), Matthieu DHENNE (Avocat), Grégoire HADOT-PERICARD (élève-Avocat), Lydia MERAD (Avocate), Benjamin MOLLET-VIEVILLE (élève-Avocat), Jérôme TASSI (Avocat), Pascale TREFIGNY (Professeur de droit à l'Université Grenoble-Alpes).

### Contenu de la réponse

L'institut Stanislas de Boufflers forme tout d'abord cinq propositions principales pour améliorer le projet de transposition de la Directive.

A la suite de ces propositions, des remarques ou des propositions complémentaires sont présentées dans le but d'améliorer le projet de transposition.

#### Nos propositions principales

- Proposition 1 : Limitation des droits opposables (en opposition ou en nullité) aux droits imposés par la Directive
- Proposition 2 : Réformer substantiellement la procédure de déchéance pour non-exploitation en s'inspirant de la procédure allemande
- Proposition 3 : Ne pas prévoir d'exclusivité de l'INPI pour connaître les actions en nullité
- Proposition 4 : Unifier le régime des recours des décisions de l'INPI devant la Cour d'appel
- Proposition 5 : Prévoir que l'article L.711-1 puisse constituer un motif de nullité

## PROPOSITIONS PRINCIPALES DE L'INSTITUT STANISLAS DE BOUFFLERS

### Proposition 1 : Limitation des droits opposables (en opposition ou en nullité) aux droits imposés par la Directive

Les projets de nouveaux articles L. 716-5 (pour la nullité) et L. 712-4 (pour les oppositions) étendent la liste des droits antérieurs susceptibles d'être invoqués contre une marque ou une demande de marque. Cependant, cette liste ne s'étend pas à l'ensemble des droits antérieurs visés à l'article L. 711-4 (par exemple, elle ne comprend pas les noms commerciaux, les enseignes, les droits d'auteur, le droit à l'image ou encore les noms de domaine).

Or, les articles 43 (opposition) et 45 (nullité) de la Directive n'imposent de prévoir une procédure administrative rapide et efficace que pour certains droits antérieurs (ceux visés à l'article 5, § 1 à 3).

Nous craignons que l'INPI ne soit pas en mesure de traiter efficacement et rapidement ces oppositions ou demandes en nullité fondées sur ces nouveaux droits opposables. En effet, le nombre d'actions risque d'être important et il faudrait augmenter sensiblement le nombre de juristes.

Nous recommandons donc de limiter les nouveaux articles L. 716-5 et L. 712-4 aux droits antérieurs prévus de manière obligatoire par la Directive, en laissant aux Tribunaux la compétence pour statuer sur les nullités invoquées sur la base des autres fondements.

### Proposition 2 : Réformer substantiellement la procédure de déchéance pour non-exploitation en s'inspirant de la procédure allemande

L'article 45 de la Directive demande une procédure administrative « *efficace et rapide* » permettant de demander la déchéance.

Le projet de transposition ne nous semble pas prévoir une procédure conforme à cet objectif. En effet, lorsqu'une société a identifié plusieurs marques enregistrées non-exploitées qui pourraient constituer des obstacles à son projet, il est nécessaire qu'elle puisse obtenir une décision sur la déchéance à bref délai. La pratique montre que, dans la plupart de cas, le titulaire de la marque antérieure ne se défend pas.

Nous proposons donc une procédure de déchéance inspirée du droit allemand et qui ressemble à la procédure d'injonction de payer :

- le demandeur forme une demande en déchéance auprès de l'INPI ;
- l'INPI donne un délai (d'un ou deux mois) au titulaire de la marque attaquée pour s'opposer ou non à la déchéance. ;
- si le titulaire de la marque ne s'oppose pas, l'INPI prononce la déchéance passé le délai prévu ;

- si le titulaire de la marque s'oppose à la demande en déchéance, le demandeur en déchéance peut alors saisir le Tribunal de grande instance en déchéance pour non-exploitation.

Avec cette proposition, la phase administrative est courte et efficace. Seuls les cas complexes et/ou litigieux feront l'objet d'une procédure judiciaire.

### **Proposition 3 : Ne pas prévoir d'exclusivité de l'INPI pour connaître les actions en nullité**

Le projet de nouvel article L. 716-5 prévoit une compétence exclusive de l'INPI pour statuer sur les demandes principales en déchéance ou en nullité (sauf le cas prévu au dernier alinéa de cet article).

Cette répartition des compétences ne nous semble pas conforme à l'article 45.1 de la Directive qui prévoit l'obligation d'instaurer une procédure administrative « *sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions* ». Même si la texte de la Directive est peu clair sur le fait de savoir s'il s'agit d'un recours initial ou d'un recours en appel, il nous semble que l'esprit du texte milite pour une compétence partagée entre l'INPI et les Tribunaux.

Nous proposons donc une compétence partagée entre l'INPI et les juridictions judiciaires sur toutes les demandes principales en déchéance ou en nullité.

### **Proposition 4 : Compléter le régime des recours des décisions de l'INPI devant la Cour d'appel**

Le projet de transposition prévoit un régime de recours séparé entre, d'une part, les recours en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres et, d'autre part, les recours en matière de nullité ou de déchéance des marques (largement inspiré des dispositions des articles R464-12 et suivants du Code de commerce sur les recours contre les décisions de l'Autorité De la Concurrence), ce qui est justifié par le fait que les premiers sont de nature administrative tandis que les seconds sont de nature juridictionnelle.

Quelques améliorations aux nouvelles règles envisagées paraissent néanmoins nécessaires.

- Prévoir une représentation obligatoire des parties devant la Cour d'appel. Cela permettrait de respecter pleinement le principe du contradictoire, d'espérer une amélioration de la qualité des décisions en appel et éviterait aux parties se défendant seules (souvent des particuliers) pour voir trop souvent leur recours rejeté en raison des règles procédurales qui leur échappent.
- Le Directeur de l'INPI qui statue en première instance ne devrait pas pouvoir formuler des observations, ni se pourvoir en cassation.
- Sur un plan plus général, le projet est beaucoup plus lacunaire (que le code de commerce sur les recours contre les décisions de l'ADC) et il conviendrait pour le moins de renvoyer à un décret nécessaire pour le compléter.

**Proposition 5 : Prévoir que l'article L.711-1 puisse constituer un motif de nullité**

Le projet de nouvel article L. 714-3 ne vise plus l'article L. 711-1 comme motif d'annulation. Cela est confirmé par les projets d'articles L. 716-2 et L. 716-5.

Ainsi, la définition même d'une marque et le caractère précis et clair de l'objet de la protection ne pourraient pas être invoqués dans une action en nullité.

Cet oubli nous semble regrettable, d'autant plus que ce texte devra être invoqué pour statuer sur la validité des nouvelles formes de marques.

## PROPOSITIONS ET REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'INSTITUT STANISLAS DE BOUFFLERS

Nous reproduisons ci-dessous un certain nombre de propositions et remarques sur les points complémentaires. Le but de ces propositions et remarques est d'améliorer la compréhension du texte et sa mise en œuvre pratique.

- Remarque 1 : Article L. 714-3 (nullité) : la possibilité pour le Ministère Public de se saisir d'office d'une demande en annulation ne figure plus dans le CPI (sauf pour l'ordre public et les bonnes mœurs, cf. nouvel article L. 716-2, dernier alinéa).
- Remarque 2 : Il manque le titre de la sous-section IV (Contrefaçon) après l'article L. 716-3-1.
- Remarque 3 : Le nouvel article R. 716-14 introduit une irrecevabilité spécifique liée à l'autorité de la chose jugée. Ce texte pose un vrai problème juridique puisqu'une décision rendue par une autorité administrative (INPI) pourrait bénéficier de l'autorité de la chose jugée dans une procédure civile. En outre, il faudrait exclure le cas d'une demande en déchéance formée plusieurs années après la première demande.
- Remarque 4 : concernant l'épuisement des droits, le nouvel article L. 713-4 prévoit une condition de mise dans le commerce sur le territoire de l'Union Européenne, comme la directive (article 15). Or, le Règlement sur la marque de l'UE prévoit lui un épuisement en cas de mise sur le marché dans l'espace économique européen.
- Remarque 5 : dans la liste des droits antérieurs des projets de nouveaux articles L. 711-4 (pour la nullité) et L. 712-4 (pour les oppositions), l'atteinte « au nom, à l'image, ou à la renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public » nous semble trop imprécise et de nature à porter atteinte à la sécurité juridique. Par exemple, un EPIC est-il compris dans cette liste ?
- Remarque 6 : L'article 10.1 de la Directive énonce: « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci ». Or, selon le projet d'article L.713-1 CPI : « L'enregistrement de la marque (...) un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés (...) ». Ne pourrait-on pas reprendre la formule « droit exclusif » pour être le plus conforme possible à la directive ? Par ailleurs, il nous semble préférable d'utiliser la notion de « propriétaire » plutôt que celle de « titulaire ».
- Remarque 7 : nous avons relevé l'absence de transposition de la précision selon laquelle le signe litigieux doit être « utilisé pour » des produits ou services (aux projets d'articles

L.713-2, L. 713-3 et L. 713-3-1) alors que cette précision a été ajoutée à l'article 10 de la Directive par rapport à la Directive n° 2008/95.

- **Remarque 8 :** l'article L. 713-5 demeure dans sa rédaction antérieure pour la protection de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la CUP. Le texte conserve donc un régime de responsabilité civile classique.

Il en résulte notamment un traitement différent de la protection de la marque notoire non enregistrée sur le plan du régime de protection (accessoires de la saisie contrefaçon, etc.).

Attention : la France a étendu dès la loi du 4 janv. 1991, l'article L.713-5 aux marques notoires (alinéa 2) sans que cela ne soit prévu par la Directive, qui n'envisage la marque notoire que comme un droit antérieur possible.

Ainsi, dans le chapitre III, « *Droits conférés par l'enregistrement* », figure un intrus : notre article L.713-5 qui ne concerne plus que l'atteinte à une marque notoire qui « *engage la responsabilité civile* » de la personne qui fait un usage de ladite marque notoire d'un tiers « *de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* », non enregistrée selon l'article 6 bis de la CUP.

Obs. : Dès la 1<sup>ère</sup> Directive d'harmonisation 89/104, du 21 déc. 1988, il était prévu une option pour les EM, devenu une obligation avec la Directive 2015/2436 du 16 déc.2015, afin de mettre en place une protection pour les marques de renommée en cas de « *l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ».

Le projet reprend exactement cette formulation pour l'atteinte à la marque de renommée (ajout de « *tire indûment profit du caractère distinctif* »...), mais pas l'article

L.713-5 tel que modifié dans le projet.

1/ Peut-on laisser cette protection supplémentaire au regard du texte de la directive ? (sachant que le parasitisme fondé sur les art.1240 et 1241 peut peut-être suffire) et cela nous permettrait d'être plus conforme à la directive ?

2/ Si oui, il paraît critiquable de maintenir cet article dans un chapitre relatif aux « *droits conférés par l'enregistrement* », si l'on considère que la marque notoire, au sens de l'article 6 bis de la CUP vise justement des marques non enregistrées.

3/ Cela est d'autant plus ambigu qu'il est indiqué que l'auteur de ces actes engage « *sa responsabilité civile* ».

Commenté [MD1]: ?

- Remarque 9 : Pour les actes incriminés (CPI, Art.L.713-3-2 et s.), la rédaction est très proche des termes de la Directive. Toutefois, nous notons la reprise de la suppression ou altération de la marque (L.713-3-2, 7°) qui ne figure pas dans la Directive. De même, alors que le dépôt par un agent figure dans les actes que peut interdire le titulaire (Art. 13, Dir.), permettant au titulaire de s'y « *opposer* » (droit d'opposition concerné ou demande de nullité, ce que prévoit expressément l'art.45, Dir.), le projet français en traite dans les droits antérieurs qui devraient permettre la nullité. Attention, car l'art. L.714-3 ne vise que l'enregistrement qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-2 à L.711-4 . Il semblerait que l'article suivant, qui traite de l'enregistrement par l'agent, ne soit pas visé.
- Remarque 11 : Pour les marques collectives, le projet pas de reprise des dispositions de l'article 32 sur l'usage des marques collectives. C'est un problème car la directive écarte l'idée de licences pour l'usage par les tiers, de même que la jurisprudence. Or, la pratique semble pourtant encore avoir parfois l'idée d'un tel acte pour l'exploitation. Le droit d'usage tient de la conformité aux conditions établies par le règlement.
- Remarque 12 : Pour les marques collectives, il est nécessaire de prévoir une période transitoire afin de permettre aux marques actuelles de se mettre en conformité avec le nouveau régime. Il semble qu'une période d'un an pour fournir à l'office en vue de publication le règlement d'usage et éventuellement permettre aux personnes physiques propriétaires de telles marques de les transférer à des personnes morales éligibles serait un minimum. Cette solution paraît préférable à une cohabitation de marques soumises à des conditions différentes ou au report de la mise en conformité au jour du renouvellement de la marque.

\*\*\*