



Benjamin May, associé
may@aramis-law.com
+ 33 (0)1 53 30 77 03



Louis Jestaz, counsel
jestaz@aramis-law.com
+ 33 (0)1 53 30 77 81

Janvier 2020

Les apports du nouveau « Paquet Marques » : ce qu'il faut retenir

Le « Paquet marques », en vigueur depuis le 11 décembre 2019, contient des nouveautés importantes : la procédure d'opposition est désormais ouverte à tous les titulaires de droits antérieurs (et non seulement les titulaires de marques) ; certains signes (animations, audio, multimédia) peuvent désormais être déposés en tant que marques ; enfin, l'action en déchéance est en principe désormais dévolue à l'INPI, sauf si elle est soulevée dans une instance judiciaire à titre de défense. Ce dernier point soulèvera certainement des questions de procédure complexes.

Habilité par l'article 201 de la loi PACTE du 22 mai 2019, le Gouvernement a adopté l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. Cette Ordonnance transpose la Directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015 du « Paquet Marques » dont l'objectif affiché est d'harmoniser les législations des Etats Membres en matière de marque et assurer la compatibilité du Code de la propriété intellectuelle au Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 applicable aux marques de l'Union européenne. L'Ordonnance de transposition est entrée en vigueur le 11 décembre 2019, en même temps que son Décret d'application No 2019-1316 du 9 décembre 2019.

Les nouvelles dispositions seront applicables aux demandes d'enregistrement de marques, instances et oppositions formées à compter du **11 décembre 2019** à l'exception des nouvelles compétences de l'INPI pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance de marques qui ne seront applicables qu'aux instances introduites postérieurement au **1^{er} avril 2020**.

Modification de la procédure d'opposition

Droits antérieurs - Les titulaires de marques ne sont plus les seuls à pouvoir faire opposition à l'INPI. La liste des droits antérieurs pouvant servir de base à une opposition ([L. 712-4 CPI](#)) comprend désormais :

- Les marques de renommée,
- Les dénominations ou raisons sociales,
- Les noms commerciaux, enseignes ou noms de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, et
- Les indications géographiques.

Ainsi, les titulaires de ces antériorités, qui ne pouvaient auparavant agir qu'en nullité, une fois la marque enregistrée, peuvent maintenant former opposition contre une demande de marque sous réserve de démontrer un risque de confusion dans l'esprit du public. L'objectif affiché est de renforcer la protection des autres signes distinctifs - non déposés à titre de marques - mais susceptibles d'être imités par des tiers.

Délai - Le délai pour faire opposition reste de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque ([L. 712-4 CPI](#)) mais l'opposant bénéficie désormais d'un mois supplémentaire pour déposer son mémoire d'opposition ([R. 712-14 CPI](#)).

Introduction d'une procédure administrative en déchéance et en nullité de marque

Nouvelle répartition des compétences - A compter du 1^{er} avril 2020, l'INPI aura une compétence exclusive pour statuer sur les demandes en nullité et déchéance de marque **formées à titre principal** (L. 716-5 I CPI), lesquelles relevaient auparavant des Tribunaux de grande instance spécialisés. Les recours à l'encontre des décisions de l'INPI resteront du ressort de la Cour d'appel de Paris.

L'extension des compétences de l'INPI (L. 411-1 CPI) a vocation de rendre ces procédures plus rapides et moins coûteuses. Elle devrait également permettre d'apurer le Registre national des marques de celles non exploitées ou non valables.

En revanche, les Tribunaux de grande instance spécialisés conserveront une compétence exclusive pour (L. 716-5 II CPI) :

- Les demandes en nullité ou en déchéance formées à titre reconventionnel, c'est-à-dire en défense à une action en contrefaçon de marque ;
- Les demandes en nullité formées à titre principal sur certains motifs spécifiques tirés du caractère déceptif ou contraire à l'ordre public ;
- Les demandes en nullité ou en déchéance formées à titre principal mais :
 - o Associées à toutes autres demandes relevant de la compétence des Tribunaux de grande instance spécialisés (e.g. action en contrefaçon), ou
 - o Consécutives à l'obtention de mesures provisoires (e.g. référé-interdiction) ou probatoire (e.g. saisie-contrefaçon).

En outre, l'action en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure pourra être jugée irrecevable si, sur requête du titulaire de la marque contestée, il ne peut rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande (L.716-2-3).

Prescription - Enfin, la demande en nullité, qu'elle relève de la compétence de l'INPI ou de celle des Tribunaux de grande instance spécialisés, est dorénavant imprescriptible (L.716-2-6 CPI), excepté dans deux cas pour lesquels elle se prescrit par 5 ans :

- Lorsque la demande en nullité est introduite par le titulaire d'une marque notoire, et
- Lorsque le titulaire d'un droit antérieur a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de la marque contestée, sauf mauvaise foi du déposant.

Nouvelles exigences relatives au dépôt de marque

Suppression de l'exigence de représentation graphique - L'exigence de représentation graphique n'est formellement plus requise (L. 711-1 du CPI). Le signe doit être désormais représenté « *sous une forme appropriée, au moyen de la technologie communément disponible* » (R. 711-1 du CPI) ce qui ouvre la possibilité de remettre des fichiers audio ou multimédia (MP3, MP4, JPEG) pour l'enregistrement de marque sonore, de mouvement (animée) ou multimédia. En revanche, les marques olfactives ou gustatives sont *a priori* encore refusées. La marque doit en effet pouvoir être « *représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective* » (R.711-1 du CPI).

Taxes de dépôt - La taxe forfaitaire de dépôt de 210 euros d'une marque pour 1 à 3 classes de produits et services est remplacée par une taxe de 190 euros pour la 1^{ère} classe. Chaque classe supplémentaire coûtera au déposant 40 euros.