

ETUDE SUR LES NOUVEAUX MOYENS D'IRRECEVABILITÉ DANS LES ACTIONS EN CONTREFAÇON DE MARQUE : COMMENT S'EN PREMUNIR OU S'EN SERVIR HABILLEMENT

L'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, est venue introduire au sein du Code de la propriété intellectuelle de nouveaux moyens d'irrecevabilité.

Ces moyens se trouvent aux articles L.716-4-3, L.716-4-4 et L.716-4-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui renvoient aussi aux articles L.716-2-3 et L.716-2-4 dudit Code.

Pour résumer, l'action en contrefaçon pourra être déclarée irrecevable si le demandeur à l'action n'est pas en mesure de justifier :

1) d'un usage sérieux de la marque invoquée (sauf justes motifs de non-usage) dans :

- les cinq ans qui précèdent l'introduction de l'action en contrefaçon
- les cinq ans qui précèdent le dépôt de la marque contestée

2) du caractère distinctif et/ou de la renommée de la marque invoquée dans les cinq ans qui précèdent le dépôt ou la date de priorité de la marque contestée

3) de la preuve d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale, dans le cadre d'une action en contrefaçon introduite à la suite d'une opération de retenue douanière.

L'action en contrefaçon sera également forclosée en cas de tolérance pendant plus de 5 ans de l'usage de la marque contestée, sauf mauvaise foi.

Ces dispositions résultent de la transposition de la directive 2015/2436 dite « Paquet Marque » harmonisant le droit des marques entre l'Union européenne et les États membres.

Si ces irrecevabilités ne présentent pas de caractère automatique, puisque les nouveaux textes disposent qu'elles doivent être soulevées :

- sur « requête du défendeur » dans le cadre des dispositions de l'article L. 716-4-3 ;



Coralie DEVERNAY

- sur « requête du titulaire de la marque postérieure » dans le cadre des dispositions de l'article L. 716-4-5, elles doivent avoir été largement anticipées et faire l'objet de nouveaux réflexes.

Car à l'exception de la forclusion par tolérance qui n'évolue pas vraiment, ces nouvelles dispositions peuvent parfois aboutir à une coexistence de droits de marques sur le marché, solutions qui n'auraient pas été possibles avant l'entrée en vigueur de la réforme.

En effet, le demandeur pourra désormais être contraint par le défendeur de prouver l'usage sérieux de sa marque antérieure, son caractère distinctif et/ou sa renommée au cours de plusieurs périodes de références différentes.

À titre d'exemple, si le demandeur, titulaire d'une marque enregistrée le 1 janvier 2020, agit en contrefaçon le 1 janvier 2028 à l'encontre d'une marque déposée le 1 janvier 2026, celui-ci devra prouver, sur demande du défendeur :

- l'usage sérieux de sa marque au cours d'une première période comprise entre le 1^{er} janvier 2023 et le 1^{er} janvier 2028,
- l'usage sérieux de sa marque au cours d'une seconde période comprise entre le 1^{er} janvier 2021 et le 1^{er} janvier 2026.

soit rapporter la preuve d'un usage de sa marque de 2021 à 2028 soit un usage sur une durée de 7 ans.



Dans une telle hypothèse et bien que la marque A ne serait pas déchuée puisque utilisée depuis l'introduction de l'instance en contrefaçon, soit depuis le 1^{er} janvier 2028, l'action en contrefaçon à l'encontre de la marque B serait pour autant jugée irrecevable.

Il va donc exister des situations dans lesquelles les titulaires de droit seront privés d'action en contrefaçon contre certains tiers alors même que leurs droits de marque seront pourtant bien effectifs.

Il en irait pareillement, pour reprendre l'illustration plus haut, si bien qu'utilisée sans interruption depuis son dépôt la marque A, n'avait acquis un caractère distinctif que concomitamment au dépôt de la marque B.

Sur le fond, ces nouvelles dispositions impliquent donc une nouvelle stratégie sur les périodes de référence et les preuves ayant trait au caractère distinctif, à la renommée et à l'usage des marques.

Sur la forme, elles entrent en vigueur à un moment où la procédure civile vient de faire l'objet d'une réforme importante (Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019) qui notamment, confère, une compétence exclusive au Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, c'est-à-dire, sur les moyens qui tendent à faire déclarer un adversaire irrecevable sans examen au fond de sa demande.

Coralie Devernay, Avocat associée du Cabinet CLÉRY DEVERNAY Spécialiste en Propriété Intellectuelle

