



Déchéance de marque – Le délai de 5 ans doit être écoulé à la date où la demande en déchéance est formulée.

Commentaire d'arrêt publié le **19/07/2021**, vu **1769 fois**, Auteur : [Me Mike BORNICAT, Avocat](#)

Le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et s'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Alors que ni l'article 51, 1-a du Règlement 207/2009 du 26 février 2009 (désormais, article 58, 1-a du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017) ni l'article L.714-5 du **Code de la propriété intellectuelle** ne fixent la date à prendre en compte pour déterminer si cette période est échue, la Cour de justice de l'Union Européenne est venue préciser qu'il s'agit de celle de l'introduction de cette demande (CJUE 17 décembre 2020 aff. 607/19).

Dans l'affaire en cause, le titulaire d'une marque a introduit une action en **contrefaçon** à l'encontre d'une société devant les juridictions allemandes. En défense, cette dernière forme une demande reconventionnelle en déchéance de cette marque du fait de son non-usage.

Cependant, les produits couverts par la marque en cause avaient cessé d'être commercialisés à compter du mois de mai 2012 et la demande reconventionnelle formulée en septembre 2015, soit avant l'expiration de la période de cinq ans. En revanche, la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017, soit une fois le délai de 5 ans écoulé.

Se posait donc la question, dans le silence des textes, de savoir quelle date devait être retenue pour calculer la période de non-usage : celle de la demande reconventionnelle ou celle de la dernière audience ?

Saisie d'une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne précise qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne et que la date déterminante est celle de la première demande, c'est-à-dire de l'introduction de la demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à la marque.

Il s'agit d'une décision logiquement fondée sur une lecture littérale des dispositions du règlement 207/2009 du 26 février 2009.

En effet, retenir la date de la dernière audience équivaut à faire dépendre l'appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle en déchéance de la durée de la procédure.

Dit autrement, à la date où la demande en déchéance de marque est formulée, le délai de cinq années doit être acquis. Il s'agit d'un point important que toute personne agissant ou poursuivie en contrefaçon se doit de vérifier, y compris le cas échéant, et comme usité dans le domaine sportif, aux fins de jouer la montre...

Mike BORNICAT, Avocat marque et droits de propriété intellectuelle à Gap, vous assiste dans le cadre de votre stratégie de marque, de son dépôt à sa défense, en passant par l'exploitation de celle-ci.

Récemment sur le même thème.