



La déchéance d'une marque générique : conditions, effets et cumul avec la nullité

publié le **05/01/2013**, vu **4206 fois**, Auteur : [Anthony BEM](#)

La déchéance d'une marque peut être obtenue si celle-ci venait à devenir générique. Nous envisagerons donc les conditions et les effets de la déchéance d'une marque devenue la désignation usuelle dans le commerce de produits ou services.

Afin d'éviter la déchéance de sa marque, le titulaire du signe doit faire valoir ses droits sur la marque, par exemple en exerçant des actions en contrefaçon, en informant le public que le terme employé est une marque, etc ...

A défaut, l'article L. 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle prévoit que le propriétaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque cette marque « *est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service* ».

Pour prononcer la déchéance pour dégénérescence, la jurisprudence tient compte de l'attitude du titulaire de la marque et du fait que la marque soit devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Ainsi, la déchéance d'une marque pour dégénérescence est prononcée lorsque le titulaire de la marque a :

- soit utilisé celle-ci comme désignation usuelle de ses produits. Exemples : la publicité excessive ou l'assimilation du produit à sa marque ;
- soit laissé le public employer cette marque comme terme usuel pour désigner ses produits et n'aura pas défendu celle-ci, est resté passif face à l'emploi généralisé de sa marque, de sorte que la marque ne permette plus d'identifier des produits mais soit perçue comme la désignation générique d'un produit ou service. Il en ira ainsi des termes pinacolada ou fooding par exemple.

Afin de prononcer la déchéance d'une marque, les juges prendront en compte nécessairement le public de référence qui utilise de manière usuelle le signe pour désigner, dans le commerce, le produit ou le service concerné :

« Dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des

professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci ».

En outre, l'article L. 714-6 a du code de la propriété intellectuelle prévoit que la déchéance du signe est encourue lorsque la marque finit par devenir la désignation usuelle du produit ou service de l'entreprise.

Ainsi, la déchéance peut être prononcée lorsque le signe désigne non le produit lui-même, mais l'une de ses caractéristiques. Il importe peu que le signe utilisé par des concurrents ne soit pas exactement identique à la marque exploitée.

En outre, il apparaît que toute marque, même figurative ou semi-figurative, peut faire l'objet d'une déchéance pour dégénérescence.

La déchéance pour dégénérescence peut n'être que partielle, c'est-à-dire que pour certaines classes de produits et services, si bien que la marque peut subsister pour d'autres produits ou services pour lesquels elle n'est pas utilisée de manière usuelle.

S'agissant de la déchéance d'une marque déceptive, il est nécessaire d'appréhender les conditions d'exploitation de la marque.

A la différence de la nullité, la déchéance n'est prononcée qu'à compter du jour de la demande en justice.

L'action en nullité et en déchéance d'une marque peut être invoquée de manière cumulative lorsque la marque est déceptive.

Cette marque est susceptible d'être annulée et la nullité de la marque entraîne son anéantissement rétroactif. Ainsi, tous les contrats portant sur la marque sont annulés.

Afin de protéger sa marque, le titulaire de la marque doit donc adopter un comportement vigilant et faire opposition à ce que la marque soit utilisée communément, engager des procédures, adresser des mises en demeure, afin de faire en sorte que la marque ne soit pas perçue dans le public comme une désignation générique.

Autrement dit, même si la déchéance de marque générique est prononcée dans quelques rares situations particulières, ses effets sont relativement sévères et nécessitent de la part de leur titulaire vigilance et protection de celle-ci.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information ([en cliquant ici](#)).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "*mots clés*" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com