



La déchéance de la marque pour défaut d'exploitation durant un délai ininterrompu de cinq ans

publié le 19/12/2012, vu 11775 fois, Auteur : [Anthony BEM](#)

Le code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour toute personne ayant un intérêt à faire retirer tout droit de propriété sur une marque enregistrée pour défaut d'exploitation de cette marque durant un délai ininterrompu de cinq ans de la part de son déposant : l'action en déchéance de marque.

Le 12 novembre 2002, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que la marque joue un rôle fondamental dans le domaine de la concurrence, car elle constitue la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique et que cette entreprise est responsable de leur qualité.

La marque constitue donc une garantie pour le consommateur sur l'origine véritable du produit ou du service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible sa provenance.

En France, l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu'il a désignés* ».

Afin d'éviter que le titulaire de la marque obtienne un monopole sur le marché en restreignant le choix d'autres déposants, donc l'accès à la concurrence, la protection est assortie de l'obligation de l'exploiter de manière effective.

Ainsi, l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'en cas de non-exploitation d'une marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans, le propriétaire s'expose à une action en déchéance.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « *la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée* ».

L'intérêt à agir en déchéance est reconnu à celui qui exerce une activité identique ou bien seulement similaire à celle du titulaire de la marque litigieuse.

La jurisprudence permet aussi au demandeur d'exercer l'action en déchéance, et ce, même si son activité est totalement étrangère à celle du défendeur, notamment lorsque le demandeur souhaite exercer une activité future, identique à celle du défendeur, en utilisant une marque enregistrée par ce tiers.

La seule limite sera alors que l'action ne traduise pas « *la volonté délibérée de s'approprier, sans bourse déliée, des marques effectivement connues sur le marché, au préjudice d'une société dont elles constituent un élément incorporel du fonds de commerce* ».

L'action en déchéance est irrecevable tant le délai de cinq ans *de la non-exploitation ou de l'usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement de la marque n'est pas arrivé à son terme.*

En effet, l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

Le point de départ de ce délai est la publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (CA Paris, 21 mai 2008, RG N° 05.05413).

Selon la jurisprudence une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits

ou services pour lesquels elle a été enregistrée (Cass. Com., 30 novembre 2004).

La marque doit être exploitée en tant que telle, c'est-à-dire conformément à sa fonction, qui est de désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui exclut de prendre en considération son utilisation à titre d'enseigne, de raison sociale ou de nom commercial, dès lors qu'il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que là où elle remplit sa fonction de distinguer les produits et services offerts à la vente, soit en étant apposée sur eux, soit en accompagnant leur mise à la disposition du consommateur.

L'usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue d'une conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente.

Lorsque les modifications apportées au signe enregistré sont substantielles elles lui font perdre son caractère distinctif et le déposant encourt la déchéance de sa marque.

Il n'est pas possible de sauver de la déchéance une marque enregistrée du seul fait qu'une autre marque enregistrée, aussi proche soit-elle de la première, serait exploitée.

Par conséquent, il est nécessaire que chaque signe soit exploité afin de bénéficier de la protection du droit des marques. (CA Paris, 25 janvier 2006, RG N° 05-00106).

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