



# DECHEANCE DE MARQUE ET NON USAGE DE MARQUE

Commentaire d'arrêt publié le **13/05/2020**, vu **2317 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

**L'action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle, sans l'autorisation de son titulaire.**

Se pose alors la difficulté de l'action en contrefaçon lorsque [la marque est déchue](#) du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d'objet d'un litige devant les juridictions françaises menant à une [décision de la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 26 mars 2020 \(CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18\)](#), considèrent que le titulaire d'une marque déchu de ses droits pour absence d'usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire.

## I- L'action en contrefaçon de marque

Selon [l'article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle](#), la contrefaçon d'une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l'autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d'un autre va à l'encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l'acheteur d'un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu'une [contrefaçon](#) soit considérée comme telle, trois conditions s'imposent :

- Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
- La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
- La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l'utilisation d'une marque sans autorisation par un tiers, l'entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par [l'action en contrefaçon](#), le demandeur pourra solliciter :

- Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
- La cessation des actes de contrefaçon
- Le retrait des produits de contrefaçon du marché
- Publication de la condamnation dans la presse

## **II- L'Action en contrefaçon lorsque les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage**

-  
[La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020](#), considère que le titulaire d'une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d'effet de la sanction.

L'affaire à l'origine de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 ([Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281](#))

Le titulaire d'une marque doit en faire un usage sérieux en l'absence duquel il peut encourir [la déchéance de ses droits](#). Au niveau national, [l'article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle](#) dispose, en effet, qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l'article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d'une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire [les effets de la déchéance d'une marque](#)

pour non-usage à compter de l'expiration d'un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l'expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d'exploitation, si elle n'est pas contraire à l'action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c'est là la clé de la décision, que « *si l'absence d'usage d'une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n'en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l'existence et, le cas échéant, l'étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer* ».

Par conséquent, l'action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

En revanche, l'une des finalités de l'action en contrefaçon est notamment d'obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d'indemniser son préjudice. En effet, l'action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l'auteur de la contrefaçon. Le montant de l'indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C'est sur ce point qu'il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l'objet d'aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui a donné lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n'est pas impossible et il reviendra au demandeur de l'action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subi afin d'obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d'une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

#### SOURCES :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIART000006069414>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst>

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIART000006069414>

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003747411>

