



QU'EST CE QUE LA DECHEANCE DE MARQUE

Conseils pratiques publié le **15/09/2021**, vu **3532 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, si, dans un délai de 5 ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de 5 ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par le règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Le législateur de l'Union européenne a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque de l'Union européenne à la condition qu'elle soit effectivement utilisée (CJUE, 26 sept. 2013, aff. C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik c/ OHMI, pt 54). Ainsi, en vertu de l'article 58, paragraphe 1, du règlement, la déchéance des droits est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon dans trois séries d'hypothèses : en premier lieu, si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage, avec toutefois une limite en cas d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; en deuxième lieu, si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ; en troisième lieu, si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et circonstances de nature à établir la réalité de son exploitation commerciale (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-252/15 P, Naazneen Investments c/ OHMI, pt 56). La condition d'usage sérieux est satisfaite alors même que l'usage a eu lieu sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée pour autant que son caractère distinctif n'a pas été altéré (CJUE, 11 oct. 2017, aff. C-501/15 P, EUIPO c/ Cactus, pt 66).

[La procédure en nullité ou en déchéance](#) à l'encontre d'une autre marque appartenant à un tiers permet aux acteurs économiques à compter du 1er avril 2020 de faire valoir leurs droits plus simplement, plus rapidement et à moindre coût, en simplifiant des actions ouvertes auparavant dans le seul cadre d'un contentieux judiciaire.

Instruite à l'INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d'autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d'atteinte à l'ordre public.

Le propriétaire d'une [marque française](#) a l'obligation de l'exploiter pour les produits et services désignés dans son dépôt. Il risque sinon de la perdre.

I) Conditions de fond de l'action en déchéance pour cause de dégénérescence

A) La dégénérescence s'applique quand la marque est devenue après son enregistrement

Selon l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

En fait, les plaideurs qui ont eu recours à l'action en déchéance pour cause de dégénérescence ne se sont pas attaqués exclusivement à des marques qui étaient devenues la désignation usuelle du produit ou du service au sens de l'ancien article 12 de la directive (ce qui créait finalement un certain lien avec la notion de marque notoire, lien factuel). Ils ont aussi tenté d'obtenir la déchéance de marques composées de termes qui ne remplissaient pas ou plus les conditions minimales de la distinctivité d'une marque au regard des autres causes exposées à l'ancien article L. 712-2.

Une telle demande apparaît de prime abord comme étant contraire au texte même de la directive, du règlement et de la loi française, alors applicables, qui limitent les possibilités d'application de la dégénérescence au cas de la marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service.

En effet, seule [la marque](#) devenue la désignation usuelle d'un produit ou d'un service est apte à paralyser l'intervention des autres opérateurs économiques sur le marché considéré. Les autres causes de refus d'enregistrement ou de nullité de la marque sont, sur ce plan, un peu moins contraignantes pour les concurrents.

La société Candia a déposé la nuance de couleur Rose Pantone 212 à titre de marque pour désigner des produits laitiers. Elle assigne en contrefaçon les sociétés BSA et Lactel, qui utilisent une nuance très proche, le rose fuchsia, sur des produits identiques ; celles-ci répliquent en invoquant la dégénérescence de la marque au motif que cette nuance est devenue usuelle dans le domaine des produits laitiers.

La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 23 mars 2006, n° 04/08055) fait droit à cette demande :

[...] les sociétés appartenant à l'activité laitière font usage de la couleur « rose fuchsia » qui sans être toujours identique à la couleur « rose pantone 212 » est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d'attention moyenne d'opérer une distinction ; [...] cette nuance de rose qui est une modernisation de la couleur rose layette ou rose buvard qui identifiait autrefois les produits infantiles est devenue usuelle pour les sociétés commercialisant les produits

laitiers.

La société Lactel avait exercé des actions en contrefaçon, dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle a tenté d'empêcher la dégénérescence de son signe. La cour estime qu'elle n'a pas pris « des mesures suffisantes pour éviter cette généralisation de l'emploi par des tiers de sa marque déposée rose pantone 212 et éviter la banalisation de celle-ci ». La cour de Lyon rappelle la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt Pina Colada du 28 avril 2004.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision dans un arrêt du 10 juillet 2007. Elle confirme donc qu'une marque figurative peut faire l'objet d'une action en déchéance pour dégénérescence et que l'usage par des tiers de signes similaires et non pas identiques à cette marque ne fait pas obstacle à la déchéance, dès lors que le consommateur d'attention moyenne ne peut pas les distinguer.

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

L'article L. 714-6, b) dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Par hypothèse, la marque n'était, au jour de son dépôt, pas trompeuse à l'égard des produits ou services visés dans la demande et a donc été valablement enregistrée.

Mais elle est devenue trompeuse en raison des circonstances de son exploitation par son titulaire ou un tiers autorisé ou, comme dit la directive, « par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement ». Si l'enregistrement est refusé, ou la marque enregistrée susceptible d'être annulée, lorsque le signe était trompeur au moment du dépôt, il est assez logique que le droit de marque puisse disparaître si le signe devient trompeur en raison de l'usage qui en est fait dans le commerce. L'idée est que nul ne doit avoir de droit exclusif sur l'instrument d'une tromperie.

Cette action sanctionne, par hypothèse, une marque dont le vice n'est pas originel. M. Colombet avait précisé dans son rapport (Rapp. devant l'Assemblée nationale au nom de la Commission des lois, n° 1301, annexe au procès-verbal de la séance du 26 avr. 1990) qu'il s'agit de « (...) l'hypothèse où une marque, pendant le cours de la protection, devient trompeuse.

Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages une marque non déceptive à l'origine devient ultérieurement trompeuse ». Lors de son dépôt, ou lors d'une action en nullité, la déceptivité de la marque est appréciée par rapport au libellé du dépôt, en tenant strictement compte des produits et services visés. Lors d'une action en déchéance, c'est la déceptivité de la marque, telle qu'elle est utilisée, au moment où l'action en déchéance est introduite, qui est examinée). L'INPI n'a pas, lors du renouvellement de la marque, la possibilité de relever un vice qui affecterait la marque. C'est pourquoi il est important de prévoir la déchéance d'une marque qui serait devenue trompeuse.

B) Du fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire

La déchéance (« perte d'un droit, encourue à titre de sanction (...) pour incurie », Vocabulaire Cornu) pour défaut d'exploitation.

L'« usage sérieux » doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Il en résulte qu'un « usage sérieux » de [la marque suppose une utilisation](#) de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d'être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises.

[L'usage de la marque](#) doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose 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.

Le délai de cinq ans visé au texte doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d'enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI (Paris, 4e ch., 5 juin 2002,

Le délai de cinq ans est un délai ininterrompu qui doit être considéré indépendamment des faits d'exploitation qui ont pu exister avant et après (Paris, 2 juill. 1975 : Ann. propr. ind. 1976, 57).

Des constats d'huissiers établissant une utilisation ponctuelle de la marque ne suffisent donc pas à établir l'exploitation continue requise au texte (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2010, Alimex : PIBD 2010, 917, III, 272).

Dès lors qu'un usage sérieux de la marque a été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance, celle-ci ne peut être prononcée (Cour de cassation, chambre commerciale 9 juin 2009, Armand Thierry : PIBD 2009, 901, III, 1273).

La déchéance est normalement encourue pour tous les produits, ou services, qui n'ont pas été effectivement exploités (Paris, 4e ch., 14 avr. 1995 : PIBD 1995, 592, III, 354). Si seul un produit fait l'objet d'une exploitation, la déchéance doit être prononcée pour les autres produits ou services (Paris, 4e ch., 26 janv. 2001, Azzaro : PIBD 2001, III, 313).

Le prononcé de [la déchéance de la marque](#) n'empêche évidemment pas que puissent être toujours poursuivis les actes de contrefaçon antérieurs à celle-ci (Paris, 4e ch., 5 juin 1998, n° 94/28160 : JurisData n° 1998-022799 ; PIBD 1998, 661, III, 465) ou ceux auxquels peut être opposée la marque dans la mesure où celle-ci n'a été que partiellement déchue (Cour de cassation, chambre commerciale 6 nov. 2007)

II) Conditions procédurales de l'action en déchéance pour cause de déchéance

A) Compétence

D'un point de vue procédural il convient tout d'abord de relever qu'à ce jour les tribunaux de grande instance français ont compétence exclusive pour déclarer une marque française déchue pour cause de non-usage.

La demande de déchéance pour cause de non-usage d'une [marque française](#) peut être formée devant une juridiction française à titre principal ou à titre reconventionnel (en réponse à une action en contrefaçon). La très grande majorité des dossiers de déchéance résulte de demandes reconventionnelles dans le cadre d'actions en contrefaçon. Le mécanisme des 3 mois de la période suspecte permet en effet d'éviter bon nombre d'actions à titre principal, favorisant le rachat de marque ou la négociation d'un accord de coexistence, sous la pression d'une action en déchéance.

La déchéance d'une marque internationale désignant la France est évidemment traitée de la même manière, étant assimilée à un titre français.

La déchéance d'une marque internationale désignant la France est évidemment traitée de la même manière, étant assimilée à un titre français.

La déchéance peut être invoquée pour la première fois en appel sans pour autant constituer une demande nouvelle (par exemple, CA Paris, 14 avr. 1995 : PIBD 1995, III, p. 354). En effet, la déchéance, en tant que moyen de défense à l'action en contrefaçon, ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

La situation est différente lorsque la déchéance est demandée à titre principal. [La Cour de cassation a refusé en ce cas d'accepter une demande en déchéance d'une marque de l'Union européenne pour la première fois en appel, alors même que cette marque de l'Union européenne était identique à la marque française objet de la demande en déchéance principale.](#)

La compétence est dédoublée concernant les demandes de déchéance mises en œuvre à l'encontre des marques de l'Union européenne.

En effet, l'article 58-1, a) du règlement (UE) 2017/1001 dispose que l'EUIPO est compétent pour connaître des demandes en déchéance pour cause de non-usage à titre principal.

B) Intérêt à agir

Toute personne qui y a un intérêt peut agir en déchéance (Paris, 4e ch., 20 mars 1998 : JurisData n° 1998-021898), et ce tant au regard de ses activités principales que de ses activités accessoires (Paris, pôle 5, 1re ch., 27 févr. 2013, Soc. Swinger International Spa : Propr. ind. 2013, comm. 13, note Tréfigny).

Le demandeur en déchéance justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique (Cass. com., 18 mai 2010). Il en va particulièrement ainsi quand les deux entreprises en cause exercent leur activité dans le même secteur (Paris, 4e ch., 27 nov. 1990 : PIBD 1991, 501, III, 348).

Mais ne justifie pas d'un intérêt à agir celui qui ne pourrait pas procéder à la réservation du signe éventuellement libéré en raison d'un risque de confusion potentiel avec la dénomination sociale et le nom commercial de l'entreprise titulaire de la marque (Orléans, ch. com. et fin., 17 oct. 2002).

C) Preuve

a) Type de preuve

En déchéance devant un tribunal français – La question du type de preuve pouvant être apporté ne soulève guère de difficulté, car, en matière civile, la preuve des faits juridiques est, en principe, libre. D'ailleurs, en la matière, l'article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que la preuve peut être apportée par tous moyens. Par conséquent, tout mode de preuve de nature à emporter la conviction du tribunal est acceptable.

L'appréciation des preuves soumises relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 7 oct. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 192). Autre principe classique en la matière : la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation doit être prononcée si les éléments versés aux débats à titre de preuves d'exploitation ne sont pas datés (TGI Paris, 25 nov. 1994 : PIBD 1995, n° 401, III, p. 128) ou encore « que tous les documents non datés ou portant des dates qui ne se situent pas dans la période de référence ou qui font état d'une exploitation à l'étranger sont dénués de toute pertinence » (CA Paris, 26 janv. 2001 : PIBD 2001, n° 722, III, p. 312).

Les preuves d'usage en question doivent montrer un usage tourné vers l'extérieur comme le rappelle le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2008 (PIBD 2008, n° 885, III, p. 660) :

Qu'en revanche, les documents intitulés (...) ne sauraient être utilement invoqués pour faire la démonstration d'une telle exploitation pour les autres produits concernés dès lors qu'ils constituent, ainsi que le souligne justement la société défenderesse, des documents internes destinés aux seuls franchisés, en vue de l'agencement des vitrines et de la mise en valeur des articles de linge de maison commercialisés sous la marque.

En déchéance à titre principal devant l'EUIPO – Les moyens de preuve de l'usage sérieux dans les procédures devant la division d'annulation sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à l'examen de la preuve de l'usage des marques communautaires dans la procédure d'opposition. Il convient dès lors de se référer aux dispositions détaillées contenues dans la partie 6 de la directive relative à la procédure d'opposition (revue en date du 01/10/2017 par l'EUIPO).

Cette directive interne à l'EUIPO s'avère être une source d'information d'une particulière richesse et il convient évidemment de s'y référer pour de plus amples détails à ce sujet. La règle 10 du

règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) du Conseil sur la marque de l'Union européenne est le texte de base fixant le type de document en principe acceptable devant l'EUIPO :

- les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 4;
- les preuves sont produites conformément aux règles 55, paragraphe 2, 63 et 64 et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 97, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) 2017/1001. Le nouveau règlement délégué (UE) 2017/1430 introduit aussi des exigences de forme en matière de présentation et de structuration des preuves, qui doivent être clairement identifiées et indexées.

b) Charge de la preuve

En déchéance devant un tribunal français – La charge de la preuve est inversée, car ce n'est pas au demandeur à la déchéance (par voie d'action ou d'exception) de prouver que le propriétaire n'a pas exploité, mais au titulaire de la marque, défendeur de prouver qu'il a effectivement exploité. L'article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle, le précise expressément.

Ce renversement de la charge de la preuve s'impose par le fait que conserver la règle traditionnelle *actori incumbit probatio* (CPC, art. 6 et 9) conduirait à solliciter du demandeur l'administration d'une preuve négative (absence d'exploitation), par définition très difficile, voire impossible, à rapporter.

En déchéance à titre principal devant l'EUIPO – La règle 19 du règlement (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2017/1001 du Conseil sur la marque de l'Union européenne impose au titulaire de la marque de l'Union européenne contestée d'apporter la preuve de l'usage de la marque au cours de la période indiquée. Si la preuve n'est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque de l'Union européenne est prononcée.

Il en va de même de la preuve de l'existence de justes motifs pour le non-usage. Le rôle de l'EUIPO consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. Il n'appartient pas à l'EUIPO de recueillir lui-même des éléments de preuve d'usage.

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161690?init=1+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000039381546#LEGIARTI000039381546

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525749?init=true&page=1&query=06-15.593+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035149079?init=true&page=1&query=13-11.513&searchField=ALL&tab_selection=all