



**GERMAIN  
MAUREAU**

INTELLECTUAL PROPERTY SINCE 1849

Webinar

Le jeudi 7 mai à 11h



**Réforme du droit  
des marques :**

**Nouvelles  
stratégies**

## Objectifs de la présentation

- ✓ **Principaux changements** induits par cette réforme
- ✓ **Comment intégrer ces évolutions** dans votre stratégie Marques
  - Nouvelles catégories de marques
  - Procédures d'opposition
  - Procédure d'annulation / Déchéance
- ✓ **Echanges et questions-réponses**

## Introduction

Les objectifs de l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019:

- ✓ Adaptation du droit des marques **aux évolutions économiques et techniques (Art. L 711-1 CPI : marques sonores, marques animées / le dépôt mono classe)**
- ✓ **Harmonisation UE**
- ✓ **Renforcement des procédures administratives de « contentieux »**

## Introduction

L'entrée en vigueur de l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019:

- ✓ 11 décembre pour la plupart des dispositions
- ✓ 1<sup>er</sup> avril pour les procédures administratives en annulation et déchéance

# Introduction

## Quels Impacts de cette transposition sur votre stratégie de marques ?

- ✓ Sur les stratégies de dépôt ?
  - ✓ Sur les recherches d'antériorités ?
  - ✓ Opportunité des dépôts « défensifs/dissuasifs »
  
- ✓ Sur la stratégie de défense des droits ?
  - ✓ Mise sous surveillance des nouveaux droits opposables (**Art L 716-2-8 CPI**)
  - ✓ Sur l'usage des droits invoqués ?
  - ✓ Sur l'opportunité des actions?

- **Modification de la structure des taxes**

- **une redevance par classe** : pour le dépôt et le renouvellement
- **Montants** :

Taxes antérieures pour un dépôt 3 classes : **210 €**

Taxes futures du dépôt 1 classe: **190 €**, 2 classes: **230 €**, 3 classes: **270 €**, classe additionnelle **40 €**,

Taxes antérieures pour un renouvellement 3 classes: **250 €**

Taxes futures du renouvellement 1 cl: **290 €** 2cl: **330 €** 3cl: **370 €**

### Impacts potentiels sur les stratégies de dépôt / protection :

- dissuasion des dépôts inutiles, pas forcément des dépôts « défensifs/dissuasifs »
- incidence sur les renouvellements ?
- baisse des contentieux artificiels en France ?

## Nouveaux types de marques

- Suppression de l'exigence de représentation **graphique**
- **Conséquence : possibilité de déposer des fichiers mp3, mp4**
  - ✓ **Marque sonore** : déjà possible avant la réforme, pour les seules portées musicales, extension désormais à tout type de son
  - ✓ **Marque de mouvement et hologramme**: déjà possible avant la réforme, sous forme de série d'image fixe, désormais représentation animée par fichier vidéo
  - ✓ **Marque multimédia**: nouveau type de marque combinant vidéo et son

## Nouveaux types de marques

- **Statistiques :**

- INPI: depuis le 11 décembre 2019, quelques dépôts, en cours d'examen
- EUIPO: depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2017

	2018	%
3D	512	0.34%
Colour	44	0.03%
Figurative	69,599	45.63%
Hologram	1	0.00%
Motion	34	0.02%
Multimedia	16	0.01%
Other	19	0.01%
Pattern	24	0.02%
Position	57	0.04%
Sound	31	0.02%
Unknown	0	0.00%
Word Mark	82,188	53.88%
<b>Σ</b>	<b>152,525</b>	<b>100.00%</b>

	2019	%
3D	497	0.31%
Colour	35	0.02%
Figurative	74,489	46.44%
Hologram	1	0.00%
Motion	31	0.02%
Multimedia	19	0.01%
Other	21	0.01%
Pattern	18	0.01%
Position	84	0.05%
Sound	57	0.04%
Unknown	0	0.00%
Word Mark	85,151	53.09%
<b>Σ</b>	<b>160,403</b>	<b>100.00%</b>

	2020	%
3D	95	0.24%
Colour	9	0.02%
Figurative	17,606	44.48%
Hologram	0	0.00%
Motion	9	0.02%
Multimedia	2	0.01%
Other	14	0.04%
Pattern	16	0.04%
Position	20	0.05%
Sound	4	0.01%
Unknown	0	0.00%
Word Mark	21,805	55.09%
<b>Σ</b>	<b>39,580</b>	<b>100.00%</b>

## Marques sonores – quels dépôts ?

- Premier dépôt INPI mp3 – en cours d'examen:
- Exemples enregistrés par l'EUIPO depuis 2017:



Aéroport de Munich



Siemens



Lidl



Merck

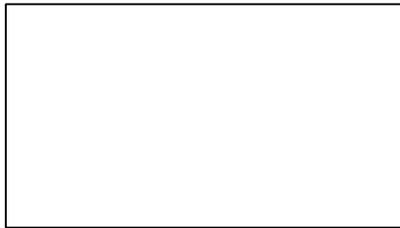
➤ Tous secteurs économiques

## Marques de mouvement – quels dépôts ?

- Premier dépôt INPI mp4 : marque de mouvement



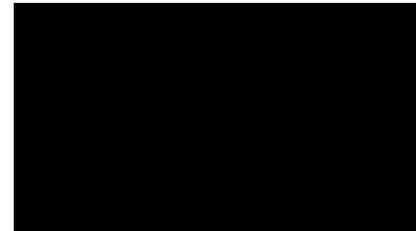
- Exemples enregistrés par l'EU IPO depuis 2017 :



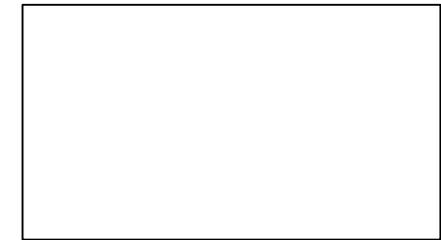
GENERALI



TOSHIBA



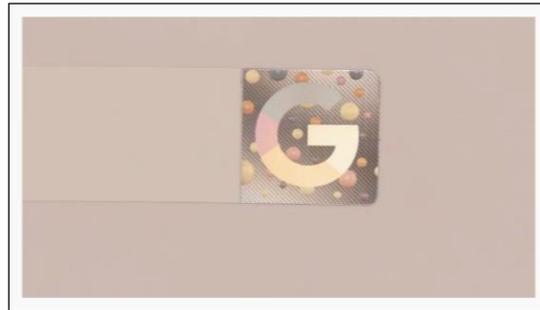
PUMA



GALERIES LAFAYETTES

## Hologrammes – quels dépôts ?

- Dépôts anecdotiques:



EUIPO

Google

*Pour des produits de sécurité et réalité virtuelle en classe 09*

➤ Étiquette holographique de sécurité ?

## Marques multimédia – quels dépôts ?

- **Avant la transposition:** néant
- INPI: deux dépôts



- **Exemples enregistrés par l'EU IPO depuis 2017:**



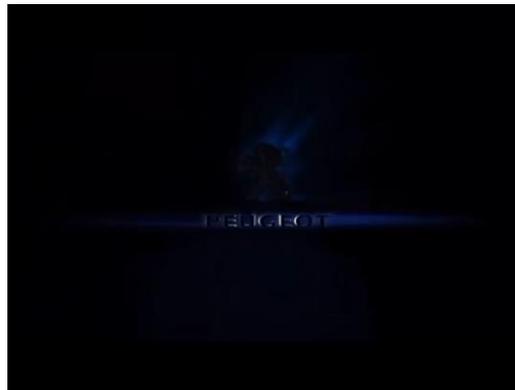
BRITISH TELECOM



NETFLIX

## Nouveaux types de marques – quel usage ?

- Protection de l'identité sonore / audiovisuelle / digitale

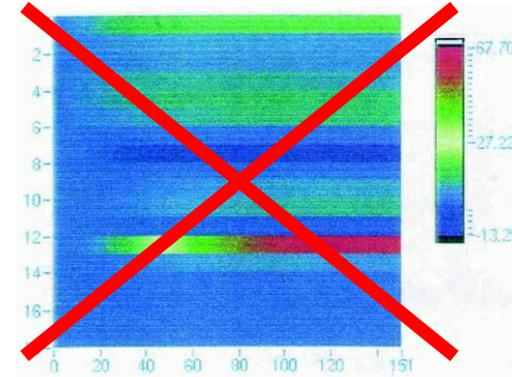
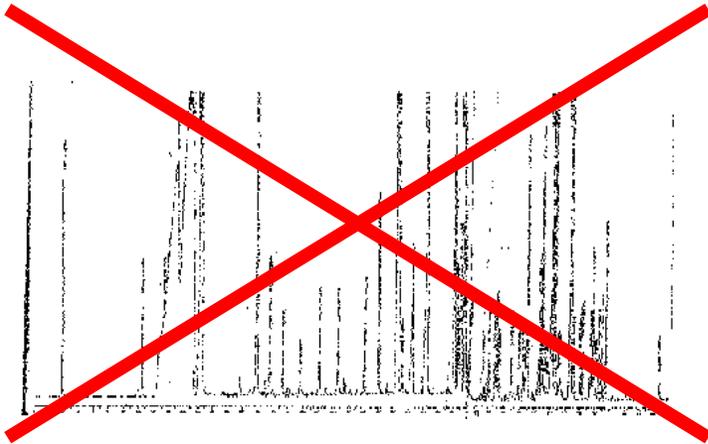


- Protection des éléments holographiques de sécurité



## Marques olfactives / gustatives

- Pas de représentation satisfaisante possible, en l'état de la technologie



## Nouveaux types de marques: Distinctivité

- En présence d'un élément verbal ou figuratif distinctif – pas de difficulté



« Barça »

**TOSHIBA**

- En l'absence d'élément verbal ou figuratif identifiable ?
  - *Sévérité des offices ?*
  - *Transposition de la jurisprudence restrictive des marques de forme, exigeant que la forme **diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur ?***

## Nouveaux types de marques: Distinctivité

- Absence de lien immédiat et direct avec le produit : Pas de signe **descriptif ou imposé par la nature ou la fonction du produit:**



sonnettes



briquets



scooters



pour des bananes

- Pas de signe **trop long** (non mémorisable) :



- Pas de signe **trop court** :



## Nouveaux types de marques: Distinctivité

- Statistiques : enregistrements par l'EU IPO

	2018	%		2019	%
Word Mark	70,774	53.08%	Word Mark	74,549	52.96%
Figurative	62,092	46.57%	Figurative	65,736	46.70%
3D	359	0.27%	3D	338	0.24%
Color	21	0.02%	Sound	33	0.02%
Sound	19	0.01%	Motion	22	0.02%
Motion	16	0.01%	Position	21	0.01%
Other	13	0.01%	Color	20	0.01%
Pattern	10	0.01%	Multimedia	15	0.01%
Position	10	0.01%	Pattern	11	0.01%
Multimedia	9	0.01%	Other	10	0.01%
Hologram	1	0.00%	Hologram	2	0.00%
Unknown	0	0.00%	Unknown	0	0.00%
<b>Σ</b>	<b>133,324</b>	<b>100.00%</b>	<b>Σ</b>	<b>140,757</b>	<b>100.00%</b>

Enregistrements

### Dépôts

	2018	%		2019	%
3D	512	0.34%	3D	497	0.31%
Colour	44	0.03%	Colour	35	0.02%
Figurative	69,599	45.63%	Figurative	74,489	46.44%
Hologram	1	0.00%	Hologram	1	0.00%
Motion	34	0.02%	Motion	31	0.02%
Multimedia	16	0.01%	Multimedia	19	0.01%
Other	19	0.01%	Other	21	0.01%
Pattern	24	0.02%	Pattern	18	0.01%
Position	57	0.04%	Position	84	0.05%
Sound	31	0.02%	Sound	57	0.04%
Unknown	0	0.00%	Unknown	0	0.00%
Word Mark	82,188	53.88%	Word Mark	85,151	53.09%
<b>Σ</b>	<b>152,525</b>	<b>100.00%</b>	<b>Σ</b>	<b>160,403</b>	<b>100.00%</b>

- Quelle stratégie ?

- ✓ Une **protection complémentaire**

- ✓ Réponse à de **nouveaux besoins ?**

- A discuter avec les équipes en charge de la communication

- Quelles questions ?

- ✓ Recherches ? Surveillances ?

- ✓ Appréciation de la contrefaçon ?

- L'**inpi** va délivrer :

*des certificats d'enregistrement papier ne comportant pas le signe, mais le **hachage cryptographique** du fichier:*

`f2d81a260dea8a100dd517984e53c56a7523d96942a834b9cdc249bd4e8c7aa9`

(SHA 256 – empreinte à 64 caractères)

- en l'absence de certificat d'enregistrement électronique comportant le signe, comme de base en ligne à caractère officiel, faille probatoire: difficulté potentielle dans le cadre de revendications de priorité ou de litiges

- préférer le dépôt  **EUIPO**  
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## Une nouvelle procédure d'opposition

- Des droits antérieurs étendus
- Des motifs plus larges
- Une procédure modifiée (opposition formelle, multiples droits antérieurs)
- L'importance accrue de l'usage de la marque antérieure.

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Des droits antérieurs ajoutés :**
  - ✓ Marque antérieure
  - ✓ Dénomination, raison sociale, s'il existe un risque de confusion
  - ✓ Nom commercial, enseigne, nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion
  - ✓ Indication géographique
  - ✓ Nom, image ou renommée d'une collectivité locale
  - ✓ Nom d'une entité publique s'il existe un risque de confusion.

## Une nouvelle procédure d'opposition

- Des motifs d'opposition plus larges s'agissant des marques antérieures:
  - ✓ Produits/services et signes identiques
  - ✓ Risque de confusion
  - ✓ Atteinte à une marque antérieure enregistrée jouissant d'une renommée lorsque la marque postérieure est identique ou similaire, que les produits/services soient ou non identiques ou similaires, lorsque cet usage tirerait indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
  - ✓ Marque demandée par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un état partie à la CUP, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire.

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Des motifs d'opposition plus larges s'agissant des marques antérieures:**
  - ✓ Ex atteinte marque renommée :
    - ✓ Produits différents : KUSMI TEA c/ KUSMI JEANS – thé /vêtements
    - ✓ Produits identiques : BOTOX c/ BOTUMAX – Produits identiques

## Une nouvelle procédure d'opposition

- Une procédure d'opposition modifiée:
  - Possibilité de déposer une opposition formelle – dépôt de la motivation sous 1 mois.
  - Possibilité d'invoquer plusieurs droits antérieurs dans une seule opposition.

Modification des redevances  :

- Précédemment : 325 euros
- Nouveau système:
  - Taxe de 400 euros pour le premier droit
  - Taxe de 150 euros par droit/fondement additionnel

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Une procédure d'opposition modifiée:**
  - Un allongement de la procédure d'opposition de 6 à 10 mois (*instauration d'une opposition formelle, fondements multiples, examen complet des preuves d'usage*)
  - Possibilité de demande conjointe de suspension de la procédure 3 x 4 mois au lieu de 2x3 mois actuellement).
  - Le projet de décision est supprimé
  - Le délai SVR ramené de 6 à 3 mois mais le point de départ du délai est modifié.

# Une nouvelle procédure d'opposition

Réception de l'opposition : ↓

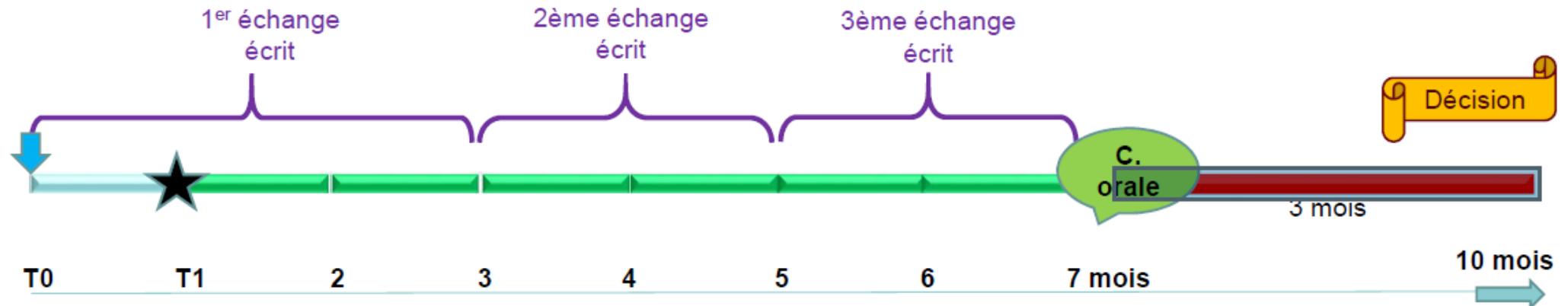
Examen de recevabilité et notification de l'opposition : ★

Commission orale éventuelle : C. orale

Phase de pré-instruction : 

Phase d'instruction : 

Phase de décision : 



1 mois pour compléter l'opposition

2 mois pour répondre à l'opposition + demander des preuves d'usage, le cas échéant.

1 mois à l'opposant pour répondre au fond et/ou fournir les preuves d'usage + 1 mois au déposant pour répliquer sur le fond et/ou sur les PU.

1 mois à l'opposant pour répondre au fond et/ou sur les P/U + 1 mois au déposant pour répliquer sur le fond ou sur les PU. Pas de moyen nouveau à ce stade pour le déposant.

L'INPI a 3 mois pour statuer sur l'opposition à compter de la fin de la phase d'instruction.

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Importance de l'usage de la marque antérieure dans les procédures d'opposition:**

- Pouvoirs étendus de l'INPI sur l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque
- *Art. L.712-5-1: L'opposition fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du (déposant), ne peut établir :*

*1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq dernières années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande (de marque opposée) dans les conditions prévues à l'article L.714-5*

*2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non usage.*

*(...) la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les P/S pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.*

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Quelles conséquences sur les stratégies « marques » ?**
  - Avoir une connaissance précise des marques exploitées (pour quels produits et services)
  - Constituer de manière anticipée des dossiers de preuves d'usage, de renommée
  - Réagir très rapidement aux avis de surveillance.
  - Limiter la portée d'une opposition et n'invoquer que les produits/services de la marque antérieure qui font l'objet d'une exploitation

## Une nouvelle procédure d'opposition

- **Quelles stratégies ?**
  - Ne pas systématiquement invoquer de nombreux fondements (A examiner au cas par cas).
  - Mise en place de surveillances sur des signes non protégés à titre de marque.
  - Etendre de manière plus systématiques les recherches d'antériorités au RCS et parmi les noms de domaines.
  - Envisager de nouveaux dépôts de marques en cas d'actualisation du logo et bénéficier d'une nouvelle période de 5 ans pendant laquelle la marque n'est pas soumise à l'obligation d'usage.

## Les procédures de déchéance et de nullité

- Les procédures administratives de déchéance et de nullité – En vigueur depuis le 1<sup>er</sup> avril:
  - Nouvelles procédures administratives de déchéance et de nullité devant l'**inpi**
  - Objectif poursuivi : faciliter le recours à de telles actions (procédure plus rapide, moins coûteuses... )

## Les procédures de déchéance et de nullité

- **Articulation des compétences exclusive:**

### Compétence exclusive **inpi**

- ✓ Demande de déchéance à titre principal fondée sur :
  - ✓ *Non exploitation*
  - ✓ *Dégénérescence*
  - ✓ *Marque devenue trompeuse*
- ✓ Demande en nullité fondée sur un motif absolu (i.e. *défaut de caractère distinctif, caractère déceptif, ordre public, bonnes mœurs...*)
- ✓ Demande en nullité formée sur un motif relatif (i.e. *droits antérieurs - marques, déno, soc., nom commercial, nom de domaine...*)

### Compétence exclusive TGI

- ✓ Demandes en nullité ou en déchéance à titre reconventionnel (quelque soit le motif)
- ✓ Demande en nullité à titre principal fondée sur certains motifs relatifs :
  - ✓ *Droits d'auteur*
  - ✓ *Droit des dessins et modèles*
  - ✓ *Droits de la personnalité*
- ✓ Demande en nullité ou en déchéance (peu importe le motif) lorsque la demande est connexe à tout autre action relevant de la compétence du TGI ou que des mesures probatoires ou conservatoires ont été ordonnées

# Les procédures de déchéance et de nullité

## • Articulation des compétences exclusive:

### Compétence exclusive **inpi**

- ✓ Demande de déchéance à titre principal fondée sur :
  - ✓ *Non exploitation*
  - ✓ *Dégénérescence*
  - ✓ *Marque devenue trompeuse*
- ✓ Demande en nullité fondée sur un motif absolu (i.e. *défaut de caractère distinctif, caractère déceptif, ordre public, bonnes mœurs...*)
- ✓ Demande en nullité formée sur un motif relatif (i.e. *droits antérieurs - marques, déno, soc., nom commercial, nom de domaine...*)

### Notions et exemples

**Non exploitation** : usage réel et sérieux, à titre de marque, pendant une période ininterrompue de 5 ans (à compter de la publication de l'enregistrement ou du dernier acte d'usage)

**Dégénérescence** : *Texto, Pina Colada*

**Tromperie** : *Cotonnelle, Geneva*

**Défaut de caractère distinctif** : *Medisite*

**Ordre public / Bonnes mœurs** : 

**Droits antérieurs** : marque identique ou similaire, y compris non enregistrée si notoire au sens de l'article 6bis de la CUP ; raison sociale, nom commercial si risque de confusion ; noms de domaine si exploitation antérieure)



## Procédure administrative en déchéance/nullité

- Motifs relevant de l'**inpi** :
  - TOUS: déchéance (usage sérieux, dégénérescence, trompeur), nullité absolue, nullité relative
  - SAUF: nullité relative fondée sur
    - Droit d'auteur
    - Droit de dessin et modèle
    - Droits de la personnalité
  - ≠ Actions en contrefaçon / concurrence déloyale

## Procédure administrative en déchéance/nullité

- **Entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2020 :**
  - Procédure **électronique**
  - Demande en ligne – **taxe 600 € + 150 €** par droit antérieur supplémentaire
  - **Motivation immédiate** des demandes en nullité
  - Notification au **titulaire inscrit** ou son **mandataire constitué\***

\* Attention aux marques pour lesquelles aucun mandataire professionnel n'est inscrit, ou dont les coordonnées du titulaire sont obsolètes

## Procédure administrative en déchéance/nullité

- Phase **contradictoire** (« instruction ») comportant:
  - Plusieurs échanges écrits
  - Procédure orale optionnelle
- Possibilité de **suspension sur demande conjointe**
- **Délai « SVR »** : (3 mois) après la fin de la phase contradictoire
  - Durée totale de la procédure variable
- **Condamnation aux frais** de la partie perdante, selon barème (à fixer)
- La décision a les effets d'un jugement, constitue un titre exécutoire

## Procédure administrative en déchéance/nullité

- **Quelles stratégies pour les titulaires de droits :**
  - **Actions en déchéance pour dégénérescence**
    - Veiller à faire usage de sa marque à la façon d'une marque et réagir aux usages inappropriés
  - **Actions en déchéance pour défaut d'usage**
    - En attaque**
      - Stratégies de libération de marques/outil de négociation pour un rachat d'une marque
    - En défense**
      - Risques d'actions formées par « homme de paille » pour faire pression / Risques d'actions spéculatives
      - Conservation de preuves d'usage tout au long de la vie de la marque (car en cas de demande de production de preuves d'usage, le délai sera court). Preuves utiles : pages web, factures, bons de commandes, catalogues, statistiques de chiffre d'affaires, de parts de marché, d'investissements en publicité, de connexions à un site web (authentification par source externe), etc. Tous les éléments doivent être datés, se rapporter au territoire français et faire figurer la marque telle que déposée.

## Procédure administrative en déchéance/nullité

- **Quelles stratégies pour les titulaires de droits :**
  - **Actions en annulation pour motifs absolus**
    - **En attaque**
      - Réflexion stratégique à mener avant d'opposer une marque « faible » à un tiers
      - Attention à la forclusion, qui sera prise en compte
    - **En défense**
      - Approfondir et élargir les recherches d'antériorités (marques similaires, noms de société, noms de domaine, etc.).
      - Constituer et conserver au fil du temps des éléments justifiant du caractère acquis par l'usage (justificatifs d'exploitation insuffisants, il faut démontrer que le signe est perçu comme une marque, c'est-à-dire un indicateur d'origine. Le sondage de notoriété est le meilleur moyen, mais les statistiques de connexion à un site web, ou un compte de réseau social dédié à la marque, les investissements en communication et parts de marché en découlant, sont des faisceaux exploitables.

# Merci de votre attention



**Bertrand Geoffray**

*Associé*

*Conseil en propriété industrielle*



[bertrand.geoffray@germainmaureau.com](mailto:bertrand.geoffray@germainmaureau.com)



**Isabelle Hegedüs**

*Conseil en propriété industrielle*



[Isabelle.hegedus@germainmaureau.com](mailto:Isabelle.hegedus@germainmaureau.com)



**William Lobelson**

*Associé*

*Conseil en propriété industrielle*



[william.lobelson@germainmaureau.com](mailto:william.lobelson@germainmaureau.com)

