

Marque - 3 QUESTIONS - Le dépôt réitéré d'une marque sous obligation d'usage - Veille par Jérémie Cardenas

Document: La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, 24 Juin 2021, 451

La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, 24 Juin 2021, 451

3 QUESTIONS - Le dépôt réitéré d'une marque sous obligation d'usage

Veille par Jérémie Cardenas avocat, Counsel, Herald (anciennement Granrut)

Marque

[Accès au sommaire](#)

1 - Le dépôt réitéré d'une marque sous obligation d'usage est-il permis ?

Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne et de l'article 16 de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d'une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l'usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance des droits sur sa marque. Corrélativement, le titulaire de la marque dispose d'un « *délai de grâce* » de 5 ans courant à compter de l'enregistrement de sa marque, délai pendant lequel il n'a pas à justifier de l'usage sérieux de sa marque. Ce « *délai de grâce* » revêt une importance particulière, même pour le titulaire qui fait un usage sérieux de sa marque, en ce qu'il permet d'éviter une preuve souvent coûteuse et chronophage et de nature à rendre plus complexe la défense de la marque. Il peut donc être tentant, pour le titulaire d'une marque sous obligation d'usage, de procéder à un dépôt réitéré de sa marque et ainsi bénéficier d'un nouveau « *délai de grâce* ». À cet égard, il y a lieu de relever qu'aucun texte n'interdit expressément cet acte, mais qu'il existe des limites posées par la jurisprudence.

2 - Quelles sont ces limites ?

Aux termes de l'article 59, 1, b) du règlement (UE) 2017/1001, constitue une cause de nullité absolue de la marque le dépôt effectué de « *mauvaise foi* ». La directive (UE) 2015/2436 emploie les mêmes termes en son article 4, 2. Sur ce fondement, le Tribunal de l'Union européenne a rendu une décision le 21 avril 2021 (*TUE, 21 avr. 2021, T-663/19, EU : T : 2020:1044*) dans laquelle il a approuvé la Chambre des recours de l'EUIPO d'avoir procédé à l'annulation d'une marque, en retenant que, par son dépôt réitéré, le titulaire de la marque a « *délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l'Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l'usage, pour en tirer profit au détriment de l'équilibre du régime des marques de l'Union européenne établi par le législateur de l'Union* » (pt 69). En l'espèce, le titulaire de la marque « *MONOLOPHY* », objet du dépôt réitéré, avait admis au cours de la procédure que l'un des avantages justifiant le dépôt de la marque contestée reposait sur le fait de ne pas avoir à apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque dans le cadre d'une procédure d'opposition. Précédemment, le même Tribunal avait pu juger qu'il « *ne saurait être exclu que le fait pour le titulaire d'une marque communautaire de déposer une demande réitérée pour la même marque, afin d'éviter les conséquences d'une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d'usage de marques antérieures, soit un élément dont il peut être tenu compte aux fins d'apprécier la mauvaise foi du titulaire* » (*TUE, 13 déc. 2012, T-136/11, ECLI : EU : T : 2012:689, pt 27*). Dans cette espèce, le Tribunal avait néanmoins rejeté la demande en nullité en considérant que la preuve de

la mauvaise foi n'était pas rapportée. Dans une affaire ultérieure, le juge de Luxembourg avait également considéré que la preuve de la mauvaise foi n'était pas rapportée (*TUE, 18 nov. 2014, T-50/13, ECLI : EU : T : 2014 : 967*). En revanche, les juridictions internes avaient d'ores et déjà eu l'occasion d'annuler plusieurs marques découlant de dépôts réitérés, en retenant la mauvaise foi du déposant.

3 - Comment caractériser la mauvaise foi ?

La charge de la preuve de la mauvaise foi du déposant appartient au demandeur en nullité. Le simple constat d'un nouveau dépôt d'une marque identique à une marque antérieure sous obligation d'usage n'est en principe pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi d'autant plus si le libellé des produits et des services n'est pas strictement identique (*CA Paris, pôle 5, ch. 2, 10 déc. 2010, n° 09/07666 : PIBD 2011, n° 935, III, p. 168. - TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 6 mars 2014, n° 12/10277*). Il convient alors de justifier de la mauvaise foi par les circonstances de l'espèce, par exemple lorsque le titulaire de la marque était menacé d'une action en déchéance (*CA Paris, pôle 5, ch. 2, 30 nov. 2012, n° 12/03239*) ou alors lorsque le titulaire de la marque avait précédemment intenté des actions en contrefaçon à l'encontre d'autres plaideurs sur le fondement de produits qui n'étaient pas exploités, avant de redéposer une nouvelle marque identique pour désigner les mêmes produits (*TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 30 nov. 2012, n° 11/12457*). En tout état de cause, le plaideur qui entend préserver ses droits à l'encontre d'un potentiel dépôt réitéré d'une marque sous obligation d'usage aura tout intérêt à adresser une notification au titulaire de la marque sous obligation d'usage pour l'informer de son intention de se prévaloir de la déchéance des droits sur la marque et ainsi se ménager un élément de preuve quant à la mauvaise foi en cas de dépôt réitéré.