



Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 15 décembre 2019

Partie législative (Articles L111-1 à L811-6)

Deuxième partie : La propriété industrielle (Articles L411-1 à L731-4)

Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs (Articles L711-1 à L731-4)

Titre Ier : Marques de produits ou de services (Articles L711-1 à L717-7)

Chapitre VI : Contentieux (Articles L716-2 à L716-1)

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque (Articles L716-2 à L716-3-1)

Sous-section 2 : Nullité de la marque (Articles L716-2 à L716-2-8)

Article L716-2

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;

8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;

9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître.

Article L716-2-1**Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8**

La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Sous réserve de leur appartenance au même titulaire, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Article L716-2-2**Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8**

La décision d'annulation a un effet absolu.

Lorsque les motifs de nullité n'affectent qu'en partie l'enregistrement d'une marque, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Article L716-2-3**Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8**

Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article L716-2-4**Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8**

Est irrecevable :

1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la

marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif ;

2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article L716-2-5

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Article L716-2-6

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Article L716-2-7

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

Article L716-2-8

Création Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8

Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

NOTA :

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.