



MARQUES PUBLIQUES : BIEN CONSERVER LES PREUVE DE LEUR USAGE

©KJpargeter

Suite à la transposition en droit français de la directive n° 2015-716 du 16 décembre 2015 par l'ordonnance n° 2019-1316 du 13 novembre 2019, le défaut d'usage d'une marque enregistrée depuis plus de cinq ans peut être plus facilement sanctionné. Les acteurs publics doivent donc être particulièrement vigilants à la conservation des preuves de l'usage de leurs marques.

En effet, **depuis le 1er avril 2020**, la réforme du droit des marques a ouvert la possibilité pour tout tiers d'introduire des demandes en nullité ou en déchéance de marques, notamment pour défaut d'usage, **directement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)**, pour un coût et des délais moindres en comparaison avec les procédures judiciaires précédemment nécessaires.

Parallèlement, **l'appréciation par l'INPI de la validité des preuves de l'usage sérieux** des marques antérieures (marques fondant des oppositions devant l'INPI ou qui font l'objet des nouvelles procédures administratives en déchéance et/ou en nullité) est désormais **plus stricte** puisque :

- les preuves soumises devront attester d'un usage de la marque pour **tous les produits et/ou services visés par une demande en déchéance/nullité ou pour chacun des produits et/ou services fondant une opposition**, ce dernier point constituant une évolution nette au regard de la pratique antérieure de l'Office ;
- dans le cas de demandes en nullité fondées sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, le titulaire de la marque contestée pourra demander des preuves d'usage de la marque antérieure sur deux « périodes » distinctes, à savoir :
 - sur la période couvrant les 5 ans précédant l'action en nullité ;
 - **et** sur la période couvrant les 5 ans précédant le dépôt de la marque contestée.
- les preuves soumises pourront faire l'objet d'un débat contradictoire devant l'Office.

Le risque est donc accru de perdre ses droits sur une marque qui serait insuffisamment exploitée, ou pas exploitée « dans une fonction de marque », critère nécessaire pour remplir la condition d'usage sérieux posée par les textes.

Pour être considéré comme sérieux – et ainsi remplir une fonction de marque - **l'usage du signe doit permettre au public d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service en le distinguant de ceux d'une autre provenance.**

Les marques publiques sont impactées par ces évolutions car elles répondent le plus souvent à des objectifs d'intérêt général, qui sont différents de ceux des marques des entités privées. Par conséquent, leur usage peut rarement se justifier comme celui des marques commerciales au travers de factures et de catalogues. Néanmoins, au même titre que les personnes privées, les acteurs publics sont **en mesure de rapporter la preuve de l'usage de leurs marques s'ils s'attachent à collecter et conserver tous les éléments pertinents à cet effet.**

Concrètement, une preuve d'usage peut consister en tout document (brochures, extraits de sites internet, preuves de la présence à des salons ou manifestations publics présentant le dispositif couvert par la marque, etc.) :

- **attestant d'un usage de la marque à destination d'un public externe à l'administration et en lien avec les produits et/ou services visés par le dépôt ;**
- **daté ;**
- **reproduisant la marque telle que déposée.**

Pour les marques faisant l'objet d'un usage collectif ou pour lesquelles l'usage a été délégué à des tiers (licences), il est important de prévoir dans les documents contractuels (règlements d'usage, contrats) des dispositions prévoyant que les tiers autorisés s'engagent à conserver des preuves de l'usage de la marque et à les fournir sur première demande au titulaire.

Liens utiles

[Directive n° 2015-716 du 16 décembre 2015](#)

[Ordonnance n° 2019-1316 du 13 novembre 2019](#)