

La recevabilité de l'action en déchéance de marque, ce village gaulois

Julien Horn, Avocat, associé

Xavier Près, Docteur en droit, Avocat, société de Gaulle Fleurance & associés

**

1 - Pourquoi tant de réticences à appliquer un texte pourtant clair ? L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'action en déchéance d'une marque française qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans peut être demandée en justice « *par toute personne intéressée* ». La formule employée par le législateur est donc très large, volontairement large, plus large que celle posée par le code de procédure civile, dont l'article 31 ouvre l'action en justice « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ». Pour autant, la plupart des juridictions françaises interprètent l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 31 du code de procédure civile. Il en résulte une assimilation de la notion de « personne intéressée » à celle de « l'intérêt légitime ».

Cette assimilation pourrait être satisfaisante si elle conduisait à une jurisprudence établie, source de sécurité juridique. Mais tel n'est pas le cas. La jurisprudence est au contraire très erratique. Elle oscille entre un courant minoritaire, particulièrement restrictif, subordonnant la recevabilité de l'action en déchéance à la démonstration d'une situation de concurrence actuelle et effective entre les parties au litige (Paris, 27 févr. 2013, n° 10/02258). Et un autre courant majoritaire, plus ouvert, mais aux fondements disparates exigeant, tantôt une situation de concurrence seulement potentielle, tantôt la preuve de la disponibilité du signe ou encore celle de la seule capacité à agir du demandeur (Paris, 6 déc. 2013, n° 2013/03898). Mais si cette assimilation n'est pas satisfaisante, c'est aussi et surtout parce qu'elle est juridiquement erronée. Elle est même triplement erronée.

2 - Une assimilation contraire au droit français. Un tel rapprochement entre l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et l'article 31 du code de procédure civile est, en premier lieu, contraire à la lettre et à l'esprit des textes en présence. Réduire la notion de personne intéressée à l'exigence d'un intérêt légitime conduit, en effet, à nier le principe selon lequel la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Le texte spécial (art. L. 714-5 CPI) ne saurait être réduit au texte général (art. 31 c. pr. civ.), sauf à méconnaître l'adage *specialia generalibus derogant*.

Une telle interprétation conduit, de plus, à nier la valeur normative des textes en cause, les dispositions de nature législative (art. L. 714-5 CPI) ne pouvant s'effacer devant celles de nature réglementaire du code de procédure civile (art. 31 c. pr. civ.).

Enfin, une telle interprétation revient à nier tout effet utile à la précision qu'a entendu faire figurer le législateur dans le code de la propriété intellectuelle. Pourquoi aurait-il, en effet, éprouvé le besoin d'ouvrir le plus largement possible l'action en justice à toute personne intéressée si, en définitive, la notion devait être interprétée à l'aune d'un texte plus restrictif, alors qu'en l'absence de précision, le texte général aurait tout naturellement trouvé à s'appliquer ?

3 - Une assimilation contraire à la nature et à la finalité du droit des marques. Contraire aux textes en présence, l'assimilation de la notion de « personne intéressée » à l'exigence d'un « intérêt légitime » est également contraire à la finalité du droit des marques. Le droit sur une marque s'analyse en un droit d'occupation sur un signe appliqué à la désignation de produits et/ou de services dans la vie des affaires. La fonction essentielle reconnue à ce droit (dite de « garantie d'identité d'origine ») vise à assurer que les produits qui en sont revêtus et les services qui en sont accompagnés partagent une même origine économique. Cette fonction n'est assurée que si la marque est exploitée ; à défaut, elle doit disparaître et le signe la singularisant redevenir disponible, la liberté du commerce et de l'industrie devant retrouver son empire.

4 - Une assimilation contraire au droit européen. La nature et la finalité du droit des marques ressortent très clairement du droit de l'Union européenne, à la lumière duquel le droit français doit être interprété. Or son analyse condamne toute interprétation restrictive de la notion de « personne intéressée ». La directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 sur les marques (« directive ») ne requiert la démonstration d'aucun intérêt ou condition spécifique restrictive pour agir en déchéance. Nulle part n'y est mentionnée la moindre restriction quant à l'exercice de l'action en déchéance qui serait fondée sur l'exigence d'un intérêt spécifique à son auteur. Le règlement n° 207/2009/CE du 26 février 2009 régissant la marque communautaire (« règlement ») est encore plus explicite. Son article 56 dispose que : « Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office (...) par toute personne physique ou morale (...) qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice ». La demande tendant à voir prononcer la déchéance d'une marque communautaire n'est donc conditionnée à aucun intérêt à agir ; la seule condition posée est celle de la capacité à agir en justice.

5 - La jurisprudence européenne, tant de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) que du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, n'exige pas davantage le moindre intérêt à agir. Il a même été jugé qu'une société qui souhaite tenter une action en déchéance peut valablement le faire, via son conseil, sans apparaître elle-même dans le cadre de la procédure (OHMI, ch. recours, 28 févr. 2008, aff. R1209/2005-1) ! Cette jurisprudence participe de la volonté d'ouvrir très largement la possibilité d'agir en déchéance de la marque communautaire à raison de la nature et de la finalité du droit des marques, dont le maintien en vigueur suppose une exploitation. Le dixième considérant du règlement précise expressément, à cet égard, qu'« il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ».

6 - Si la notion de « personne intéressée » mentionnée à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle mérite d'être interprétée, ce n'est donc pas à la lumière du texte général de l'article 31 du code de procédure civile, mais à l'aune de la réglementation européenne.

Certes, le sixième considérant de la directive prévoit que : « Les Etats membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement ». Mais il est exclu que cette précision du législateur européen ait vocation à soustraire du champ de l'harmonisation européenne les questions relevant de la détermination de l'intérêt à agir. Car, ainsi que permet de s'en aviser la liste exemplative des éléments de procédure que soustrait ce considérant de la directive à la compétence européenne, les questions de procédure non affectées par l'impératif d'harmonisation que celle-ci poursuit sont relatives à la détermination de la « forme » des procédures, à la répartition du contentieux entre les offices d'enregistrement et les juridictions de l'ordre judiciaire, ou encore au point de savoir si l'autorité d'enregistrement dispose du pouvoir d'apprécier

d'office si des droits antérieurs sont susceptibles de constituer un motif de refus d'enregistrement. Il n'est, en revanche, pas précisé dans la directive que les Etats membres conserveraient le pouvoir de fixer leurs propres règles de recevabilité des actions, notamment celles qui tendent à voir prononcer la déchéance d'une marque. Qui plus est, la question de la recevabilité relève du fond du droit, dès lors que la détermination de l'intérêt à agir est directement liée à l'objectif poursuivi par l'obligation d'exploitation d'une marque sanctionnée par cette action et que, selon que l'on retient une interprétation plus ou moins large de l'intérêt à agir en déchéance, le nombre de marques susceptibles de demeurer enregistrées en dépit d'un défaut d'exploitation variera nécessairement et ne permettra pas d'assurer une interprétation conforme et cohérente du droit français aux objectifs poursuivis par le droit européen, ni une harmonisation complète et uniforme.

7 - Une approche différente conduirait également, au demeurant, à un double traitement différencié, source de distorsion entre la marque communautaire, dont la déchéance peut être sollicitée par toute personne ayant la capacité juridique d'agir en justice, et la marque française, dont seules les personnes ayant un intérêt légitime pourraient solliciter la déchéance selon la jurisprudence majoritaire, néanmoins disparate, des juridictions françaises, mais également entre les marques nationales, dès lors que les législations nationales privilégieraient une approche extensive ou, au contraire, restrictive des personnes susceptibles de solliciter la déchéance d'une marque nationale.

8 - Cette situation est encore trop souvent celle en vigueur dans nos cours et tribunaux français. Il est grand temps que la jurisprudence soit sur ce point unifiée et que le droit français soit en accord avec le droit européen. Le village gaulois a ses charmes, mais l'insécurité juridique qui y règne n'est guère satisfaisante.

Mots clés :

MARQUE * Droit attaché aux marques * Déchéance * Action en justice * Intérêt à agir