

Titulaires de marques : étudiez dès à présent les preuves d'usage de vos droits !

Categories : [Usage](#)

Date : jeudi 16 août 2018

Nous constatons depuis ces derniers mois un nombre accru d'actions administratives en déchéance diligentée à l'encontre des marques de nos clients principalement au niveau de l'EUIPO. Or dans le cadre de ces actions nous avons relevé de façon assez récurrente que soit les marques « attaquées » ne sont pas exploitées de façon optimale soit, dans la très grande majorité des cas, que la preuve de cet usage est difficile à rapporter même lorsque ces usages revêtent un volume non négligeable.

Or, dans la quasi-totalité des pays, il existe une règle selon laquelle une marque non exploitée ou mal exploitée pendant une période déterminée peut aboutir à la perte du droit et, donc à celle de l'avantage concurrentiel en découlant. Cette situation place donc les titulaires de marques dans une situation de risque et ce, à différentes étapes de la vie d'une marque....d'autant que les nouvelles dispositions du paquet marque permettront d'ici peu aux tiers d'attaquer en déchéance pour non usage des marques via des procédures administratives rapides et peu onéreuses qui jusqu'à maintenant n'étaient offertes dans la plupart des cas que devant les tribunaux.

Vous noterez à ce sujet que le Bénélux a d'ores et déjà annoncé l'ouverture depuis le 1^{er} Juin d'une chambre d'annulation et de déchéance et, que l'INPI devrait se mettre en conformité avec la directive UE d'ici à 2019.

D'ici deux ans il est donc à prévoir que des actions en déchéance pourront être initiées dans chacun des pays de l'UE en sus de celles pouvant déjà être engagées devant l'EUIPO à l'encontre des marques de l'Union européenne.

Pour mémoire un usage est considéré comme validant une marque enregistrée dès lors qu'il est sérieux, non équivoque, public, conforme au signe tel que déposé et pour les produits ou services visés au dépôt.

D'après une étude des décisions rendues par l'EUIPO, nous avons pu relever que 50% des marques « exploitées » attaquées en déchéance étaient annulées faute pour le déposant d'être en mesure de rapporter des preuves suffisantes de son exploitation !

Devant ce constat, il est crucial pour les titulaires de marques d'étudier d'ores et déjà les preuves d'usage de leurs droits permettant de déterminer l'existence potentielle de « failles » et, dans un second temps de déterminer les actions à mener permettant de combler un déficit d'usage.



Ce travail ayant un triple objectif à savoir :

- D'avoir connaissance des zones dans lesquelles il existe une problématique d'usage;
- De mettre en place une politique d'usage adaptée aux différents types de marques et aux différents territoires d'intérêt;
- De pérenniser ses droits de marques et donc d'en augmenter la valeur (dans le cadre d'une valorisation d'actifs la vulnérabilité est un critère de moins-value).

Et par voie de conséquence d'appréhender avec sérénité la prochaine évolution de la pratique des offices de marques.

[Céline BAILLET, Conseil en Propriété Industrielle](#)