

Juin 2020

Loi PACTE : Attention à vos marques collectives !

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a introduit d'importantes modifications en droit des marques français, et notamment des marques collectives.

Avant la réforme du droit des marques, le législateur distinguait deux types de marques collectives : les marques collectives dites « simples » et les marques collectives de certification.

Depuis le Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, il existe désormais en droit français :

- **La marque collective (remplace l'ancienne marque collective simple)** qui distingue les produits ou les services des personnes autorisées à utiliser la marque en vertu de son règlement d'usage (Nouvel article L.715-6 du CPI).

Conditions pour déposer une marque collective :

Contrairement à l'ancienne marque collective simple, la nouvelle marque collective ne peut être déposée **que par une personne morale** : toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne de droit public.

Le dépôt de la marque doit **obligatoirement** être accompagné de son règlement d'usage et toute modification ultérieure de ce règlement doit être inscrite auprès de l'INPI.

- **La marque de garantie (remplace l'ancienne marque collective de certification)** qui distingue les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garanties (Nouvel article L.715-1 du CPI).

Conditions pour déposer une marque de garantie :

La marque de garantie peut désormais être déposée par toute personne physique ou morale, y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture des produits ou services garantis.

Le dépôt de cette marque doit obligatoirement être accompagné de son règlement d'usage et toute modification ultérieure de ce règlement doit être inscrite auprès de l'INPI.

La qualification de « marque de garantie » ou de « marque collective » doit impérativement être indiquée au moment du dépôt. Cette indication permet d'identifier la qualité et le régime de la marque.

Les obligations du titulaire de marques collectives ou de garanties relatives au respect des conditions d'usage de la marque sont importantes et leur non-respect constituent des causes de déchéance des droits du titulaire.

Loi PACTE : Attention à vos marques collectives !

Ainsi, le titulaire de ces deux types de marques peut se voir déchu de ses droits dans les cas suivants :

- Lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions relatives à la qualité du déposant ;
- Lorsqu'il ne prend pas les mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ;
- Lorsque la marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective ou de garantie ;
- Lorsqu'une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions de la marque (de garantie ou collective) ou contraire à l'ordre public.

➤ Dispositions transitoires et loi applicable aux marques collectives déposées avant le 12 décembre 2019 :

- **Nouvelle mention facultative au Registre national des marques :**

Pendant un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du Décret n°2019-1319, soit jusqu'au 12 décembre 2020, les titulaires des marques collectives antérieures peuvent inscrire auprès de l'INPI la mention « **marque collective de certification** », ou « **marque collective simple** » sur le Registre national des marques.

Cette mention permettra aux tiers d'identifier le type de marque collective concernée. Cette mesure est facultative, nous recommandons cependant à nos clients titulaires de marques collectives antérieures d'inscrire auprès de l'INPI la qualité de leurs marques collectives.

- **Régime applicable aux marques collectives antérieures :**

Le nouvel article R.718-7 du Code de la propriété intellectuelle sur les dispositions transitoires, précise que les marques collectives déposées avant le 12 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R.715-1 et R.715-2 dans leur rédaction antérieure. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à de nouveaux dépôts de marque.

L'ancien article R.715-1 du CPI fait référence aux marques collectives déposées avant le 28 décembre 1991 qui peuvent être radiées par leur propriétaire, et l'ancien article R.715-2 fait référence à la transmission de la marque collective en cas de dissolution de la personne morale.

La loi PACTE crée donc 2 régimes parallèles avec quatre types de marques différentes : Les anciennes marques collectives simples et de certification coexisteront donc avec les nouvelles marques de garantie et collectives.

Juin 2020

Loi PACTE : Attention à vos marques collectives !

➤ Nos recommandations :

Nous conseillons aux titulaires de marques collectives déposées avant le 12 décembre 2019 :

- d'inscrire auprès de l'INPI la qualité de marque collective simple ou de certification de leurs marques collectives,
- de s'assurer que le règlement d'usage de leurs marques est bien inscrit au registre national des marques.

Nous vous proposons d'effectuer une revue de vos marques collectives afin de vérifier leur conformité avec les nouvelles dispositions légales. Si nécessaire, nous pourrions inscrire auprès de l'INPI la qualité de marque collective simple ou de certification de votre marque, ainsi que son règlement d'usage.



Nous contacter :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



Caroline Casalonga
Associé
Avocat au Barreau de Paris



Laurence Schardt
Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en marques, dessins
et modèles de l'UE



Joséphine Roux
Avocat au Barreau de Paris



Juliette Morin
Juriste Propriété Intellectuelle

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - E-Mail: paris@casalonga.com