

Qu'est ce que la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation ?

Description

La déchéance d'une marque est prononcée lorsque le propriétaire de la marque n'en a pas fait usage depuis plus de 5 ans par référence aux produits et services visés dans son dépôt.

En effet, le dépôt d'une marque confère un **droit exclusif d'exploitation** à son titulaire en lien avec des produits ou services déterminés. Pour éviter tout abus de droit, le propriétaire de la marque est tenu de **l'exploiter réellement**, au risque de perdre le droit d'agir en justice en cas de contrefaçon.

[Modèle de contrat de cession de marque](#)

Pourquoi la déchéance d'une marque peut-elle être prononcée ?

Le [dépôt d'une marque](#) auprès de l'[Institut national de la propriété intellectuelle \(INPI\)](#) confère à son titulaire un **monopole d'exploitation** sur cette marque en relation avec **des biens ou des services déterminés**.

Pour être valable, il est toutefois indispensable que ce dépôt ne présente **aucun caractère fictif**. Lorsque son propriétaire ne l'exploite pas dans le cadre de son activité, toute personne ayant intérêt à agir peut demander la déchéance de la marque, qui ne bénéficie plus alors d'aucune protection.

L'intérêt du dépôt d'une marque

La marque se définit comme un **ensemble de signes** permettant à une entreprise de distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents. Elle permet au public visé de l'identifier aisément, et est également un gage d'une certaine **qualité** et des **valeurs affichées par l'entreprise**.

Bon à savoir : la marque est constituée d'un ensemble de signes visuels, auditifs, etc. Elle est déterminée librement par son titulaire, qui dispose notamment du choix d'utiliser ou non son [nom commercial](#).

En procédant au dépôt d'une marque, son propriétaire se voit attribuer un monopole d'exploitation de la combinaison de signes visés par le dépôt en relation avec des produits ou services déterminés.

Ainsi, ses concurrents ne peuvent utiliser ces signes pour vendre des produits identiques ou similaires, et donc profiter de l'image du propriétaire de la marque pour causer une confusion chez le public visé. Les contrevenants qui imitent ou reproduisent la marque sans autorisation s'exposent à des actions en justice pour [contrefaçon](#).

Attention : la [durée de protection d'une marque](#) ne peut être indéterminée. En effet, le monopole d'exploitation est conféré au titulaire de la marque sur le territoire français pour une durée de **10 ans renouvelables**.

Les motifs de la déchéance d'une marque

Le dépôt d'une marque a pour fonction première de **protéger l'activité économique de son titulaire** contre les actes de contrefaçon.

A ce titre, il est indispensable que le propriétaire de la marque en fasse un **réel usage**, afin d'éviter tout abus de droit pénalisant injustement ses concurrents.

L'[article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle](#) dispose à cet effet :

“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.”

Afin de conserver le monopole d'exploitation de la marque déposée, son titulaire doit en faire un usage sérieux. Il s'agit ainsi d'**exploiter réellement la marque** pour vendre les produits et services visés par le dépôt.

L'absence d'usage sérieux de la marque est caractérisée dans 2 situations :

- Le propriétaire de la marque ne l'a pas exploitée **pendant 5 années ininterrompues**
- Le titulaire de la marque ne l'a pas exploitée du tout **dans les 5 années suivant son enregistrement**

On parle alors de défaut d'usage ou d'exploitation de la marque, qui peut résulter :

- De l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce auquel la marque est rattachée

- De l'arrêt de la production des biens ou de la vente des services visés par la marque

Comment obtenir la déchéance d'une marque ?

La déchéance d'une marque n'est pas automatique, mais résulte d'une **action en justice** introduite par une personne ayant un intérêt à agir.

Il s'agit à titre d'exemple :

- D'un concurrent qui produit des biens ou des services similaires gêné par le monopole d'exploitation conféré par la marque déposée
- Du défendeur d'une action en contrefaçon qui introduit une demande reconventionnelle pour obtenir la déchéance d'une marque qu'il est accusé de contrefaire

Bon à savoir : depuis l'entrée en vigueur de la [loi PACTE du 22 mai 2019](#), la déchéance d'une marque peut être demandée judiciairement, mais également introduite auprès de l'INPI. Cette procédure administrative réduit considérablement les coûts et la durée des démarches.

Pour obtenir la déchéance d'une marque, 2 critères doivent être remplis :

- Absence d'exploitation réelle de la marque
- Absence de motifs légitimes justifiant le défaut d'exploitation

L'absence d'exploitation réelle de la marque

La déchéance d'une marque est prononcée si son propriétaire ne parvient pas à apporter la preuve de son exploitation réelle et sérieuse.

A titre d'exemple, il peut s'agir de la préparation de la commercialisation des produits dans le cadre de la conquête d'un nouveau marché.

Attention : le renouvellement du dépôt de la marque ou la reprise de son usage réel et sérieux 3 mois avant la demande de déchéance ne suffisent pas à caractériser l'exploitation de la marque.

A titre exceptionnel, la charge de la preuve repose sur le **défendeur**. En effet, il est en pratique particulièrement difficile pour le demandeur de l'action d'apporter la preuve d'un défaut d'exploitation, et donc de l'inexistence d'un fait.

L'absence de motifs légitimes justifiant le défaut d'exploitation

La marque peut échapper à la déchéance en démontrant l'existence de motifs légitimes justifiant le défaut d'exploitation pendant 5 ans ou depuis l'enregistrement auprès de l'INPI.

Le titulaire peut donc avancer l'existence de **circonstances exceptionnelles** qui ne lui ont pas permises de faire un usage normal de la marque.

Attention : la conclusion d'un [contrat de cession de marque](#) ne constitue pas un motif suffisant permettant de justifier l'absence d'exploitation de la marque.

FAQ

Quels sont les motifs permettant de demander la nullité d'une marque ?

Il existe : Des motifs absolus de nullité : c'est le cas lorsque le dépôt ne respecte pas les conditions de validité de la marque (signe dépourvu de caractère distinctif, marque descriptive, contraire à l'ordre public...) Des motifs relatifs de nullité : le dépôt porte atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs (marque antérieurement déposée en France ou en Europe, utilisation d'une dénomination sociale présentant un risque de confusion dans l'esprit du public...)

Comment protéger une marque dans le monde ?

La protection d'une marque ne vaut que pour un territoire donné. En effet, il n'existe à l'heure actuelle aucune formalité de dépôt conférant une protection dans le monde entier. Des dispositifs de protection sont toutefois disponibles sur le territoire européen. Pour protéger sa marque dans le monde, il faut donc effectuer un dépôt

dans chaque pays dans lequel la marque est exploitée.

Quand une marque tombe-t-elle dans le domaine public ?

Une marque tombe dans le domaine public lorsque son titulaire a disparu, en cas de liquidation judiciaire sans transfert de propriété notamment.