

A LA UNE

DPI2024q2 **Compétence juridictionnelle sur la validité d'une marque internationale**

• Cass. com., 4 sept. 2024, n°s 22-13044 et 22-16505, F-B

Les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur la validité d'une marque internationale ne désignant pas la France, fût-il le territoire de la demande de base.

Voici un arrêt d'une grande clarté, rendue dans la célèbre affaire *Laguiole*.

En 2020, la commune de Laguiole demandait, devant le tribunal judiciaire de Paris, l'annulation d'une marque internationale déposée en 1995 désignant l'Autriche, l'Italie et le Maroc, et revendiquant la priorité de la demande française de marque.

La Cour de cassation répond par la négative.

Aux termes de l'article 24, point 4), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité de marques et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.

Compte tenu de ce texte spécifique, l'article 42 du Code de procédure civile est inapplicable aux litiges en matière de validité de marques.

Pour la Cour de cassation, une demande de marque internationale ou l'enregistrement de la marque sont réputés effectués, pour la partie le concernant, dans chacun des États désignés dans cette demande ou cet enregistrement, et les juridictions d'un État qui n'est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l'enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d'une demande d'annulation de tout ou partie de la marque internationale.

Cela est conforme aux textes car la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées est la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. La protection de la marque est donc, à partir de la date d'enregistrement, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office national.

De plus, et surtout, la marque internationale ayant plus de cinq ans, l'annulation du dépôt prioritaire français n'a pas d'impact sur la validité de l'enregistrement international.

Rappelons en effet que selon l'article 6, 2) du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid de 1989, à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine. L'article 6, 3) précise que la protection de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine, ne jouit plus de la protection légale dans ce pays.

Avant cinq ans, il suffit donc d'agir contre la seule marque prioritaire, et c'est l'Office d'origine qui notifie ensuite au Bureau international de l'OMPI les faits et les décisions, à charge pour les offices locaux de procéder à la publication correspondante, y compris la radiation.

Mais au-delà de la période de cinq ans, les praticiens retiendront à l'inverse la contrainte de devoir agir en nullité dans chacun des pays de l'enregistrement international.

François Herpe, avocat au barreau de Paris, Cornet Vincent Ségurel

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Originalité de modèles textiles 2
- Originalité d'expositions et titularité des droits d'un salarié 2
- Non-application de l'exception d'exploitation à des fins d'information et de la théorie de l'arrière-plan 3
- Non-inclusion du droit moral dans la masse successorale 3
- Contrat d'édition musicale et formalisme 4

► MARQUES

- Pas d'usage sérieux pour une marque dont les services n'ont pas été sérieusement désignés ! 4
- Absence de distinctivité d'un slogan sous forme figurative 5
- Usage de bonne foi du nom de famille de ses anciens associés 5
- Absence de distinctivité d'une marque de position constituée d'une combinaison de couleurs 6
- Utile rappel sur l'application de la théorie de la neutralisation conceptuelle du risque de confusion 6

► PROCÉDURE

- Saisie-contrefaçon 7
- Titularité et intérêt à agir en contrefaçon de droit d'auteur 7