

Présentation**3****1****Les marques****Chapitre 1 – Qu'est-ce qu'une marque ?****19****1 – Présentation****19**■ *Définition*

19

■ *Nature*

19

■ *Comparaison avec les régimes du droit d'auteur et du brevet*

20

■ *Cumul de protection*

20

2 – Cadre juridique**20**■ *National*

20

■ *International*

21

a) *La Convention de l'Union de Paris*

21

b) *L'accord de l'OMC sur les ADPIC*

22

■ *Communautaire*

22

3 – Signes concernés par le droit des marques	22
■ <i>Exigence commune : une représentation graphique</i>	22
■ <i>Marques nominales/verbales (art. L. 711-1 a), C. propr. intell.)</i>	23
a) Le nom patronymique	23
b) La marque géographique	24
c) Le slogan	24
■ <i>Marques sonores (art. L. 711-1 b), C. propr. intell.)</i>	25
■ <i>Marques figuratives (art. L. 711-1 c), C. propr. intell.)</i>	25
■ <i>La marque complexe</i>	27

Chapitre 2 – Fonctions essentielles de la marque	29
---	-----------

1 – L'usage dans la vie des affaires	29
2 – Protection contre la concurrence	31
3 – Garanties d'origine, provenance et qualité	31
■ <i>Origine</i>	31
■ <i>Provenance</i>	33
■ <i>Qualité</i>	34
■ <i>Régimes spéciaux prévus par la loi</i>	34
a) Indication de provenance	34
b) Appellation d'origine	34
c) Marques collectives	35
4 – Protection de la valeur économique de la marque	36
5 – Protection de « l'image de marque »	37

Chapitre 3 – Conditions de validité	41
1 – Caractère distinctif	41
■ <i>Principe</i>	41
a) Définition	41
b) « L'écart perceptible »	43
c) La « distinctivité intrinsèque »	43
d) Les marques « évocatrices »	44
■ <i>Prohibitions</i>	44
2 – Disponibilité	46
3 – Spécialité	47
■ <i>Principe</i>	47
a) Présentation	47
b) La classification de Nice	47
■ <i>Exception : la marque renommée</i>	48
a) Définition	48
b) Mise en œuvre de la protection	49
4 – Territorialité	50
5 – Caractère non déceptif	51
6 – Licéité	52
■ <i>Ordre public et bonnes mœurs</i>	52
■ <i>Législations spécifiques</i>	52
Chapitre 4 – Acquisition du droit sur la marque	55
1 – Dépôt et enregistrement	55
■ <i>Dépôt de la demande</i>	55
■ <i>Procédure d'enregistrement</i>	57
■ <i>Durée de la protection</i>	58

■ <i>Exception à l'acquisition du droit par l'enregistrement : la marque notoire</i>	58
a) Définition	58
b) Mise en œuvre de la protection	59
2 – Procédures administratives auprès du directeur de l'INPI	59
■ <i>Procédure d'observation</i>	59
■ <i>Procédure d'opposition</i>	60
a) Conditions de mise en œuvre	60
b) Déroulement de la procédure	60
c) Présentation de l'argumentation	62
d) Décision du directeur de l'INPI	62
3 – Recours contre les décisions du directeur de l'INPI	63
■ <i>Compétence de la Cour d'appel</i>	63
■ <i>Procédure devant la Cour d'appel</i>	64
4 – Procédures judiciaires	64
■ <i>Action en annulation de la marque</i>	64
a) Manquement à une condition de fond	64
b) Caractère frauduleux du dépôt	65
■ <i>Action en revendication (art. L. 712-6, C. propr. intell.)</i>	65
5 – Dépôt de marque à l'étranger	65
■ <i>Dépôt communautaire</i>	65
■ <i>Dépôt international</i>	66
Chapitre 5 – Droits sur la marque	67
1 – Droit d'interdire l'exploitation	67
■ <i>Le risque de confusion</i>	67
■ <i>Le « risque d'association »</i>	69

2 – Actes d'exploitation permis	70
■ <i>Autorisation par la loi</i>	70
a) Le langage courant	70
b) Exploitation par un tiers titulaire d'un droit antérieur (art. L. 713-6 a), C. propr. intell.)	70
c) Identification des accessoires ou pièces détachées (art. L. 713-6 b), C. propr. intell.)	72
d) Publicité comparative (art. L. 121-8 et s., C. consom.)	72
e) L'épuisement du droit (art. L. 713-4, C. propr. intell.)	72
■ <i>Autorisation par la jurisprudence</i>	75
a) Utilisation comme ornementation/décoration	75
b) Liberté d'expression, droit de critique et parodie	75

Chapitre 6 – L'exploitation de la marque

1 – Obligation d'exploiter et perte du droit sur la marque	79
■ <i>Déchéance</i>	79
a) Causes de déchéance	79
b) Relevé de déchéance	81
■ <i>Forclusion par tolérance</i>	82
■ <i>Absence de renouvellement</i>	83
2 – Les contrats sur la marque	84
■ <i>La cession</i>	84
■ <i>La licence</i>	85
■ <i>Accord de coexistence</i>	86

Chapitre 7 – Défense de la marque : mesures provisoires, conservatoires et d'urgence

1 – Retenue en douane	87
------------------------------	-----------

2 – Marchandises en transit	88
■ Régime général	88
a) Principe	88
b) Exceptions	88
■ Transit interne (intra-communautaire)	89
a) Définition	89
b) Régime	89
■ Transit externe	89
a) État tiers – État membre	89
b) État tiers – État tiers	90
3 – La saisie-contrefaçon	91
■ Présentation	91
■ Procédure	92
a) Compétence	92
b) Conditions	92
c) Déroulement	93
d) Contestations	94
4 – Le droit à l'information	95
■ Présentation	95
■ Mise en œuvre	95
a) Portée du droit	95
b) Articulation avec la saisie-contrefaçon	95
5 – Mesures conservatoires et d'urgence	95
■ Le référé	96
■ La requête simple	96
Chapitre 8 – Défense de la marque : l'action en contrefaçon	97
1 – Déclenchement de l'action	97
■ Qualité pour agir	97
■ Nature du délit de contrefaçon	98

■ <i>Délai pour agir</i>	99
■ <i>Tribunaux compétents</i>	99
a) Compétence d'attribution	99
b) Compétence territoriale	99
2 – <i>Appréciation de la contrefaçon</i>	100
■ <i>Similitude des signes</i>	100
a) Similitudes visuelles ou auditives	101
b) Similitudes intellectuelles ou conceptuelles	101
■ <i>Similitude des produits et services</i>	102
a) Principes directeurs	102
b) Facteurs propres au produit ou au service	103
c) Facteurs extérieurs au produit ou au service	103
■ <i>La défense du contrefacteur</i>	104
3 – <i>Sanctions de la contrefaçon</i>	104
■ <i>Civiles</i>	104
■ <i>Pénales</i>	105
a) Peines principales	105
b) Peines complémentaires	107
c) Responsabilité des personnes morales	107
4 – <i>Évaluation du préjudice</i>	108
■ <i>Principe de la réparation intégrale</i>	108
■ <i>Aménagement</i>	108
5 – <i>Responsabilité civile délictuelle</i>	108
■ <i>Concurrence déloyale</i>	108
■ <i>Agissements parasitaires</i>	109
6 – <i>Responsabilité des acteurs de l'internet</i>	110
■ <i>Responsabilité aménagée des intermédiaires de l'internet</i>	110
■ <i>Engagements volontaires</i>	112

2

Les noms de domaine

Chapitre 9 – Régime général	115
1 – Les extensions	115
■ <i>Architecture du système</i>	115
a) <i>Le Domain Name System (DNS)</i>	116
b) <i>Les deux niveaux de domaine</i>	117
■ <i>La libéralisation des extensions</i>	117
2 – Le nouveau cadre légal français	120
■ <i>Présentation de la réforme</i>	120
■ <i>Nature juridique</i>	121
a) <i>Absence de droit de propriété</i>	121
b) <i>Distinction marque/nom de domaine</i>	122
■ <i>L'office d'enregistrement</i>	122
■ <i>Le bureau d'enregistrement/unité d'enregistrement (« Registrar »)</i>	124
3 – Le mécanisme de réservation	125
■ <i>Le principe : « Premier arrivé, premier servi »</i>	125
■ <i>Motifs de refus d'enregistrement ou de renouvellement</i>	125
■ <i>L'exception d'intérêt légitime et de bonne foi</i>	126
a) <i>L'intérêt légitime</i>	126
b) <i>La bonne foi</i>	126
Chapitre 10 – Règlement des litiges	129
1 – Aperçu des atteintes	129
2 – Aperçu des conflits	130
■ <i>Nom de domaine/marque</i>	130
■ <i>Nom de domaine/dénomination sociale, nom commercial, enseigne</i>	131

■ <i>Conflits nom de domaine/nom patronymique</i>	131
3 – Procédures de règlement des litiges extrajudiciaires	132
■ <i>La PARL par recommandation en ligne</i>	132
■ <i>La procédure SYRELI</i>	132
a) <i>Champ d'application</i>	132
b) <i>Mise en œuvre</i>	132
■ <i>La procédure UDRP</i>	133
4 – Responsabilité des prestataires	135
■ <i>Bureau d'enregistrement</i>	135
■ <i>« Parking » de noms de domaine</i>	135
Bibliographie	137