

Le 26 novembre 2019

JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Texte n°12

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

NOR: ECOI1921594R

ELI:<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/11/13/ECOI1921594R/jo/texte>
Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/11/13/2019-1169/jo/texte>

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

Vu la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des douanes de Mayotte ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses livres IV, VII et VIII ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 201 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 octobre 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : MODIFICATIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Institut national de la propriété industrielle

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 411-1, après les mots : « à la surveillance de leur maintien ; », sont insérées les dispositions suivantes : « il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; »

2° A l'article L. 411-4 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs » ;

b) Au second alinéa :

i) Les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « ces compétences » ;

ii) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-5.-Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.

« Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.

« Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

Article 2

L'intitulé du livre VII de la même partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs » et l'intitulé de son titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Marques de produits ou de services ».

Section 1 : Dispositions relatives aux éléments constitutifs de la marque

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du même livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Éléments constitutifs de la marque

« Art. L. 711-1.-La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les

produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

« Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

« Art. L. 711-2.-Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

« 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;

« 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

« 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

« 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

« 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

« 6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

« 7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

« 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

« 9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

« 10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

« 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

« Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

« Art. L. 711-3.-I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est

susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

« 1° Une marque antérieure :

« a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

« b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

« 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

« 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

« 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

« 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

« 6° Des droits d'auteur ;

« 7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

« 8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

« 9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

« II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

« 1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;

« 2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;

« 3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

« L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6.

« III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'acquisition du droit de marque

Article 4

Le chapitre II du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 712-2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt. » ;

2° L'article L. 712-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 712-3.-Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne peut formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des 2° et 3° de l'article L. 712-7.

« Dans le délai de deux mois suivant la publication du règlement d'usage, toute personne peut également formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des dispositions des articles L. 715-4 et L. 715-9. » ;

3° L'article L. 712-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 712-4.-Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

« 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

« 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

« 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

« 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

« 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

« 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

« Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. » ;

4° Après l'article L. 712-4, il est inséré un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4-1.-Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :

« 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;

« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;

« 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;

« 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

« 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

« 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;

« 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;

« 9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3. » ;

5° L'article L. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 712-5.-Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction. » ;

6° Après l'article L. 712-5, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-5-1.-L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :

« 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

« 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

« Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. » ;

7° Après l'article L. 712-6, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6-1.-Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

« 1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;

« 2° Demander la cession de la marque à son profit.

« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

« A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. » ;

8° A l'article L. 712-7 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement : » ;

b) Le a devient un 1° ;

c) Le b est remplacé par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ; »

d) Après ce nouveau 2° il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ; »

e) Le c est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4. » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 712-9, les références : « des articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 711-2, ni à celle des articles L. 715-4 et L. 715-9, » ;

10° L'article L. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les syndicats peuvent déposer leurs marques dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail. »

Section 3 : Dispositions relatives aux droits conférés par la marque

Article 5

Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits conférés par la marque » ;

2° A l'article L. 713-1 :

a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. » ;

3° L'article L. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-2.-Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

« 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

« 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. » ;

4° L'article L. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-3.-Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » ;

5° Après l'article L. 713-3, sont insérés des articles L. 713-3-1 à L. 713-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 713-3-1.-Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

« 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

« 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;

« 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;

« 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;

« 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;

« 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

« 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

« Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

« Art. L. 713-3-2.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

« Art. L. 713-3-3.-Lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des

articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :

« 1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au premier alinéa ;

« 2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports.

« Art. L. 713-3-4.-Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée. »

6° A l'article L. 713-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « propriétaire » est remplacé par les mots : « titulaire de la marque » ;

7° L'article L. 713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-5.-Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

« 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

« 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

« 3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. » ;

8° L'article L. 713-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-6.-I.-Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

« 1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;

« 2° De signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

« 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

« II.-Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »

Section 4 : Dispositions relatives à la transmission et à la perte du droit sur la marque

Article 6

Le chapitre IV du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° A L'article L. 714-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la personne » et après les mots : « La cession » sont insérés les mots : « de ces droits » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.

« Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis. » ;

c) Au deuxième alinéa :

i) Les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par les mots : «, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, » ;

ii) Les mots : « ainsi que d'une mise en gage » sont supprimés ;

d) Au troisième alinéa :

i) La première phrase est supprimée ;

ii) A la deuxième phrase, les mots : « la demande d'enregistrement de marque ou par » sont supprimés ;

e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée. » ;

f) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques. » ;

2° Aux articles L. 714-2, L. 714-6 et L. 714-7, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ;

3° A l'article L. 714-3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

4° L'article L. 714-3-1 est abrogé ;

5° L'article L. 714-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 714-4.-Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. » ;

6° L'article L. 714-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 714-5.-Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

« Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

« 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

« 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

« 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

« 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

Section 5 : Dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives

Article 7

Le chapitre V du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Marques de garantie et marques collectives

« Section 1

« Marques de garantie

« Art. L. 715-1.-Une marque de garantie est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis.

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques de garantie sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

« Art. L. 715-2.-Peut déposer une marque de garantie 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 de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.

« Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 715-3.-Une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-2.

« Art. L. 715-4.-Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

« Une marque de garantie est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne

pas apparaître comme une marque de garantie.

« Art. L. 715-5.-Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le titulaire de la marque de garantie est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants :

« 1° Le titulaire ne satisfait plus aux conditions de l'article L. 715-2 ;

« 2° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ;

« 3° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur au sens du second alinéa de l'article L. 715-4 ;

« 4° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 ou contraire à l'ordre public.

« Section 2

« Marques collectives

« Art. L. 715-6.-Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

« Art. L. 715-7.-Peut déposer une marque collective 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 morale de droit public.

« Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 715-8.-Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.

« Art. L. 715-9.-Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

« Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque 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.

« Art. L. 715-10.-Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le

titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants :

« 1° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ;

« 2° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur au sens du second alinéa de l'article L. 715-9 ;

« 3° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-6 et L. 715-7 ou contraire à l'ordre public. »

Section 6 : Dispositions relatives au contentieux

Article 8

Le chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant l'article L. 716-1, une section 1 intitulée : « Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque », comprenant les articles L. 716-1 à L. 716-3-1 ;

2° Après la section 1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance », comprenant les articles L. 716-1 et L. 716-1-1 ;

3° L'article L. 716-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-1.-Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction. » ;

4° Après l'article L. 716-1, il est inséré un article L. 716-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-1-1.-Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. » ;

5° Après le nouvel article L. 716-1-1, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Sous-section 2 : Nullité de la marque », comprenant les articles L. 716-2 à L. 716-2-8 ;

6° L'article L. 716-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-2.-I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

« II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :

« 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;

« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;

« 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;

« 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

« 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

« 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;

« 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;

« 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3. » ;

7° Après l'article L. 716-2 sont insérés les articles L. 716-2-1 à L. 716-2-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 716-2-1.-La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

« Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Sous réserve de leur appartenance au même titulaire, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs.

« Art. L. 716-2-2.-La décision d'annulation a un effet absolu.

« Lorsque les motifs de nullité n'affectent qu'en partie l'enregistrement d'une marque, il n'est procédé qu'à son annulation partielle.

« Art. L. 716-2-3.-Est irrecevable :

« 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

« a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

« b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;

« 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

« a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

« b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

« Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

« Art. L. 716-2-4.-Est irrecevable :

« 1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif ;

« 2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

« 3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l'article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.

« Art. L. 716-2-5.-Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité.

« Art. L. 716-2-6.-Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.

« Art. L. 716-2-7.-L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

« Art. L. 716-2-8.-Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi. » ;

8° Après l'article L. 716-2-8, il est créé une sous-section 3, intitulée : « Sous-section 3 : Déchéance de la marque », comprenant les articles L. 716-3 et L. 716-3-1 ;

9° L'article L. 716-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-3.-Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

« La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

« Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

« L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

« La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. » ;

10° Après l'article L. 716-3, il est inséré un article L. 716-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3-1.-La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. » ;

11° Après l'article L. 716-3-1, il est créé une section 2, intitulée : « Section 2 : Contentieux de la contrefaçon », comprenant les articles L. 716-4 à L. 716-4-11 ;

12° L'article L. 716-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-4.-L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. » ;

13° Après l'article L. 716-4, sont insérés les articles L. 716-4-1 à L. 716-4-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 716-4-1.-Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

« Art. L. 716-4-2.-L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.

« La personne habilitée à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d'usage.

« Le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

« Art. L. 716-4-3.-Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

« 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;

« 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

« Art. L. 716-4-4.-Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

« Art. L. 716-4-5.-Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'encontre d'une marque postérieure :

« 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ;

« 2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l'action en contrefaçon sur le fondement d'une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l'article L. 716-2-3 ou par l'article L. 716-2-4. » ;

14° Les articles L. 716-6, L. 716-7, L. 716-7-1 A, L. 716-7-1, L. 716-14 et L. 716-15 deviennent respectivement les articles L. 716-4-6, L. 716-4-7, L. 716-4-8, L. 716-4-9, L. 716-4-10 et L. 716-4-11 ;

15° Au nouvel article L. 716-4-8, la référence : « L. 716-7 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-7 » ;

16° Après l'article L. 716-4-11, il est créé une section 3, intitulée : « Section 3 : Règles de compétence », comprenant les articles L. 716-5 et L. 716-6 ;

17° L'article L. 716-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-5.-I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :

« 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

« 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

« II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement

des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

« 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

18° Le nouvel article L. 716-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-6.-Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

Article 9

Le chapitre VI bis du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même livre est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales » ;

2° Avant l'article L. 716-8, il est inséré une section 1, intitulée : « Section 1 : Retenue en douane », comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-8-8 ;

3° Aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

4° Après l'article L. 716-8-8, il est créé une section 2, intitulée : « Section 2 : Actions pénales », comprenant les articles L. 716-8-9 à L. 716-13 ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 716-9, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante » ;

6° Au c de l'article L. 716-10, les mots : « collective de certification » sont remplacés par les mots : « de garantie » ;

7° A l'article L. 716-11 :

a) Aux a et b, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « ou d'une marque de garantie » ;

b) Le c est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « chapitre III du titre Ier du livre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV du titre III du livre Ier de la deuxième partie » ;

8° Au second alinéa de l'article L. 716-11-1, les références : « L. 122-14-4 et L. 122-14-5 » sont remplacées par les références : « L. 1235-2 à L. 1235-5 et L. 1235-11 à L. 1235-13 » ;

9° L'article L. 716-16 est abrogé.

Section 7 : Dispositions relatives à la marque de l'Union européenne

Article 10

Le chapitre VII du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII : Marque de l'Union européenne » ;

2° A l'article L. 717-1, les références : « aux articles 9,10,11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire » sont remplacées par les références : « aux articles 9,10,13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne » ;

3° A l'article L. 717-2 :

a) Les références : « L. 716-8 à L. 716-15 » sont remplacées par les références : « L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 » ;

b) Les mots : « propriétaire d'une marque communautaire » sont remplacés par les mots : « titulaire d'une marque de l'Union européenne » ;

4° L'article L. 717-3 est abrogé ;

5° A l'article L. 717-4, la référence : « à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 » est remplacée par la référence : « à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 » ;

6° A l'article L. 717-5 :

a) Au premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne », et la référence : « à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 » est remplacée par la référence : « à l'article 139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, des articles L. 715-1 à L. 715-4 ou des articles L. 715-6 à L. 715-9. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;

7° A l'article L. 717-6 :

a) Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une antériorité opposable au titre du I de l'article L. 711-3 une marque de l'Union européenne qui revendique valablement l'ancienneté d'une marque enregistrée en France ou d'un enregistrement international désignant la France, conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;

8° L'article L. 717-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 717-7.-La formule exécutoire mentionnée à l'article 110 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 est annexée par l'Institut national de la propriété industrielle à toute décision définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle qui fixe le montant des frais. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 11

I.-Le livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de ce livre, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

2° A l'article L. 811-1, au premier alinéa, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés et le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après l'article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1-1.-Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;

« 2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE	
Article L. 411-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 411-2 et L. 411-3	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	

Articles L. 411-4 et L. 411-5	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 412-1	Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011	

» ;

« 3° Les dispositions du livre V ;

« Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« 4° Les dispositions du livre VI ;

« Les articles L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

« 5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE	
Articles L. 711-1 à L. 711-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-1	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	
Article L. 712-2	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-2-1	Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014	
Articles L. 712-3 à L. 712-5-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-6	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014	

Articles L. 712-6-1 et L. 712-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-8	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	
Article L. 712-9	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-10	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008	
Articles L. 712-11 et L. 712-12	Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996	
Articles L. 712-13 et L. 712-14	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 713-1 à L. 713-3-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 713-3-3 à L. 713-6	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 714-1 à L. 714-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 714-8	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008	
Articles L. 715-1 à L. 715-10	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-1 à L. 716-4-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-4-5 à L. 716-6	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-8 à L. 716-8-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014	
Articles L. 716-9 à L. 716-11-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	

Article L. 716-11-2	Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009	
Article L. 716-12	Loi n° 94-102 du 5 février 1994	
Article L. 716-13	Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007	
Articles L. 717-1 à L. 717-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	

».

« Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article 15 de ce règlement.

« Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

« Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.

« II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

« III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. »

« b) Les dispositions du titre II. » ;

4° Après l'article L. 811-3, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. » ;

5° A L'article L. 811-4 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

ii) Au seizième alinéa, les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, » sont remplacés par le mot : « ou » et les mots : « ou à Mayotte » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « les mêmes territoires » sont remplacés par les mots : « le même territoire » ;

6° Après l'article L. 811-4, sont insérés les articles L. 811-5 et L. 811-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-5.-Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article 15 de ce règlement.

« Art. L. 811-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.

« II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

« III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. »

II.-L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Article 12

I.-L'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 ;

« 2° Les dispositions des articles du livre IV mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE	
Article L. 411-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 411-2 et L. 411-3	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	
Articles L. 411-4 et L. 411-5	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 412-1	Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011	

» ;

« 3° Les dispositions du livre V ;

« Les dispositions des articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° Le 2° devient le 4°, son b est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. » ;

3° Le 3° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions livre VII dans les conditions suivantes :

« a) Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée

dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE	
Articles L. 711-1 à L. 711-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-1	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	
Article L. 712-2	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-2-1	Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014	
Articles L. 712-3 à L. 712-5-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-6	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014	
Articles L. 712-6-1 et L. 712-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-8	Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992	
Article L. 712-9	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 712-10	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008	
Articles L. 712-11 et L. 712-12	Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996	
Articles L. 712-13 et L. 712-14	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 713-1 à L. 713-3-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 713-3-3 à L. 713-6	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	

Articles L. 714-1 à L. 714-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 714-8	Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008	
Articles L. 715-1 à L. 715-10	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-1 à L. 716-4-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-4-5 à L. 716-6	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-8 à L. 716-8-3	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9	Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014	
Articles L. 716-9 à L. 716-11-1	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	
Article L. 716-11-2	Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009	
Article L. 716-12	Loi n° 94-102 du 5 février 1994	
Article L. 716-13	Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007	
Articles L. 717-1 à L. 717-7	Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019	

».

« Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du quatrième paragraphe de l'article 9 et de l'article 15 de ce règlement.

« Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette

marque par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

« Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.

« II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

« III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. »

« b) Les dispositions du titre II.

II.-L'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions de coordination

Article 13

I.-Au dernier alinéa de l'article 1792-4 du code civil, les mots : « de fabrique » sont supprimés.

II.-Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 143-17 et L. 143-23, les mots : « de fabrique et de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° Le 1° du I de l'article L. 950-1 est complété par la phrase suivante : « Les articles L. 143-17 et L. 143-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services » ;

III.-Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 122-2, les mots : « de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 413-8, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont

remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

3° A l'article L. 432-7, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « de produits ou de services » ;

4° A l'article L. 433-7 :

a) Les mots : « collective de certification » sont remplacés par les mots : « de garantie » ;

b) Les mots : « de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

5° Au 3° de l'article L. 433-8, le mot : « collectives » est remplacé par les mots : « de garantie » ;

6° A l'article L. 433-11, les mots : « de commerce, de fabrique ou de service » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

7° Au 4° de l'article L. 512-26 et au 5° de l'article L. 512-29, les mots : « collective de certification » sont remplacés par les mots : « de garantie ».

IV.-Au dernier alinéa de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de fabrique » sont supprimés.

V.-Au 1 de l'article 39 du code des douanes, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

VI.-Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au b du 4 de l'article 16, les mots : « de fabrique ou de commerce » et les mots : « de fabrique, ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° Au 1 de l'article 20, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

VII.-A la deuxième phrase des articles L. 111-21 et L. 111-64 du code de l'énergie, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire ».

VIII.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 2 de l'article 92, les mots : « de fabrique » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 182 B bis, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

IX.-A l'article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne ».

X.-Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 623-15 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

XI.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article L. 643-3, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « de produits ou de services » ;

2° A l'article L. 643-3-1, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-4-1 ».

XII.-Aux II des articles L. 3512-21, L. 3513-18 et L. 3514-3 du code de la santé publique, le mot : « commerciales » est remplacé par les mots : « de produits ou de services ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

I.-Les articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

II.-Les abrogations des articles L. 714-3-1, L. 716-16 et L. 717-3, prévues, respectivement, aux articles 5,8 et 9 de la présente ordonnance, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15

I. - A l'exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :

1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.

II. - Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître.

III. - Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'examen des enregistrements internationaux étendus à la

France, dont les demandes d'extension ont été enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

V. - Les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont renouvelées en application de la procédure instituée par la présente ordonnance.

VI. - Les articles L. 712-3 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 16

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2019.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin