

LEGALFEST



UPDATE JURIDIQUE

PAR LES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & NUMÉRIQUE #2



Action en contrefaçon de marque : les apports de PACTE

Delphine Ganoote-Mary et Carole Couson-Warlop

Contexte

- **Directive européenne n° 2015/2436 du 16 décembre 2015**
- Loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte » du 22 mai 2019 : article 201 de la loi
- Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relatives aux marques de produits ou de services
- **Objectifs majeurs**
 - Renforcer la lutte contre la contrefaçon
 - Apurer le registre national des marques

Consécration textuelles

- Condition d'usage dans la vie des affaires : **Nouveaux articles L. 713-2 et L.713-3 du CPI**
- Risque de confusion comprend le risque d'association : **Nouvel article L.713-3 du CPI**
- Faits susceptibles de constituer des actes de contrefaçon : **Nouvel article L. 713-3-2 du CPI** (usage dans les papiers d'affaires et la publicité illicite, etc.)

Nouveautés procédurales

- Action en contrefaçon pour les marques renommées: [Nouvel article L.713-3-1 du CPI](#)
- Changement du point de départ pour l'action en contrefaçon : [Nouveaux articles L. 521-3 et L. 615-8 du CPI](#)
- Usage dans la vie des affaires sans autorisation de la marque notoire : pas une contrefaçon [Art. L713-5 CPI](#)

Personnes autorisées à agir en contrefaçon

- **Art. L.716-4-2 CPI** : Elargissement des personnes habilitées à agir en contrefaçon
 - Licencié non exclusifs
 - Les personnes habilitées à faire usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective
- **Art. L.716-4-3 CPI** : Irrecevabilité : défaut de preuve de l'usage sérieux de la marque invoquée durant une période de 5 ans précédant l'action

Marchandises en transit et acte préparatoire à la contrefaçon

Art. L. 713-3-2 CPI

**Rétablissement des
contrôles douaniers sur
les marchandises en
transit externe**

Art. L.713-3-3 CPI

**Interdiction des
actes préparatoires
à la contrefaçon**

**Meilleure
défense des
droits
Renforcement
de la lutte
contre la
contrefaçon**

Stratégie

- **Risques accrues en cas d'action en contrefaçon**
- Action en nullité et en déchéance pour défaut d'exploitation
- Actions facilitées : moyen de pression / négociation

COLLOQUE

MARDI
13 OCTOBRE 2020
8H45 / 17H30

MAISON DE L'AVOCAT
NANTES



LEGALFEST

UPDATE JURIDIQUE

PAR LES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
& NUMÉRIQUE #2**

Merci de votre attention !



Carole Couson-Warlop

ARTLEX

Tel : 02.51.89.74.20
carole.couson@artlex.eu



**Delphine GANOOTE-
MARY**

Clairmont-Novus

Tel : 06.20.25.68.16
dganootemary@clairmont-
novus.law