



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTUDE D'IMPACT

**PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE
N° 2019-1169 DU 13 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AUX
MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE
L'ORDONNANCE N° 2020-116 DU 12 FÉVRIER 2020 PORTANT
CRÉATION D'UN DROIT D'OPPOSITION AUX BREVETS
D'INVENTION**

NOR : ECOI2018776L /Bleue1

31 août 2020

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----------|
| TABLE DES MATIÈRES | 3 |
| INTRODUCTION GÉNÉRALE | 5 |
| Articles 3 et 4 – Mesures relatives à l’Institut national de la propriété intellectuelle | 6 |

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La présente étude d'impact accompagne le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention.

Le projet de loi vise à procéder à la ratification de deux ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi dite « loi PACTE ») et à modifier un article du code de la propriété intellectuelle pour y inclure une disposition reclassée au niveau législatif par le Conseil d'Etat.

Enfin le projet de loi prévoit la modification du tableau comparatif dit tableau « compteur Lifou » qui s'impose pour tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

Articles 3 et 4 – Mesures relatives à l’Institut national de la propriété intellectuelle

1. ÉTAT DES LIEUX

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l'article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, procède à une profonde révision du droit des marques de produits ou services, dans une logique d'harmonisation maximale avec le droit de l'Union européenne¹, tant du point de vue du droit matériel que du droit procédural.

Actuellement, l'article L. 712-9 modifié² du code de la propriété intellectuelle (créé par la loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle) relatif au renouvellement des marques, prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services et que ce renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

De plus, il précise que cet enregistrement n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4 du même code et que la nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.

Enfin, toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Une modification de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle relatif au renouvellement d'une marque est nécessaire afin d'y apporter une précision, conformément à la lettre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques transposée.

¹ Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques

² Par l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

L'article 49 de cette directive européenne prévoit en effet que « *L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information* ».

Ces dispositions avaient été initialement prévues au niveau réglementaire (l'ordonnance est complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services). Cependant, le texte en question ne portant ni sur une modalité, ni sur un délai, cette disposition devait se trouver dans la partie législative et non réglementaire. La modification de l'article L.719-2 vise ainsi à régulariser la situation en insérant les dispositions en question dans le domaine de la loi.

Enfin, la modification du tableau comparatif dit tableau « compteur Lifou » s'impose pour tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif poursuivi de la mesure envisagée est de prévoir, qu'au terme de chaque période de protection de la marque (10 ans), l'Office informe le titulaire que son droit arrive à échéance, sans que ce défaut d'information, du fait notamment des changements d'adresses des titulaires et de l'absence d'actualisation de leurs coordonnées auprès de l'Office, ne puisse lui être imputé et de permettre la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

3. DISPOSITIF RETENU

La mesure envisagée vise à prévoir que le titulaire soit informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'Institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information.

Il est également prévu de tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne

La mesure envisagée insérer modifie de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Elle modifie également l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La mesure envisagée assure la cohérence du droit français avec le droit de l'Union européenne. Elle est conforme à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et notamment son articles 49.

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

Toutes les entreprises et tous les particuliers susceptibles de détenir des marques françaises sont concernés par la modification de l'article L.712-9 du code de la propriété intellectuelle.

Afin d'accompagner les entreprises et les particuliers dans la gestion de leurs marques, l'Institut national de la propriété intellectuelle rappellera aux titulaires l'arrivée à échéance de leurs droits. A défaut, les titulaires ne pourront se retourner contre l'Office, car ils restent responsables de la gestion de leurs marques.

La marque doit être renouvelée tous les dix ans, dans les six mois qui précèdent le dernier jour du mois anniversaire du dépôt.

Exemple : une marque déposée le 15 juillet 2009 pourra être renouvelée du 31 janvier 2019 au 31 juillet 2019 inclus.

Ainsi, avant l'échéance, le 31 juillet 2019 dans notre exemple, l'INPI informera les titulaires de droit sur une marque, dans la mesure du possible, de l'arrivée à échéance de leur marque.

L'information délivrée par l'INPI étant gratuite, la mesure envisagée n'aura pas d'impact d'ordre administratif, ou financier, pour les entreprises et les particuliers qui n'auront rien à payer, ni à produire.

4.3. IMPACTS SUR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Pour la bonne administration des marques, l'INPI informera les titulaires quand leurs titres arrivent à échéance, mais l'Office ne peut pas être tenu responsable d'un défaut d'information car les coordonnées des titulaires ne sont pas systématiquement maintenues à jour. Cette mesure n'aura pas d'impact significatif pour l'INPI.

5. MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au *Journal officiel* de la République française.

5.2. APPLICATION DANS L'ESPACE

La mesure envisagée s'applique en France métropolitaine et en outre-mer.