

Petites affiches

La Loi ■ Le Quotidien Juridique

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés : Petites affiches • Le Quotidien Juridique • La Loi - Archives Commerciales de la France

401^e année - 16 JANVIER 2012 - N° 11 - 1,60 euro

lextenso éditions

ACTUALITÉ	LU AU JO	2
DOCTRINE	PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	3
	Alexandre Bories	
	Des accords de coexistence de marques	
CHRONIQUE	DROIT ADMINISTRATIF	6
	Sous la direction d'Alexandre Ciaudo, maître de conférences à l'université de Franche-Comté (CRJFC)	
	Chronique des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles (Septembre 2010-août 2011) (1^{re} partie)	
ADJUDICATIONS	VENTES IMMOBILIÈRES EN ILE-DE-FRANCE	21
CULTURE	VENTES PUBLIQUES	23
	Bertrand Galimard Flavigny	
	Les plats d'étain pour jouer à la guerre	

[REPÈRES]

■ page 3

Des accords de coexistence de marques

Alexandre Bories

Les accords de coexistence de marques sont courants et utiles en pratique chaque fois qu'un risque de confusion entre marques est redouté.

Quel est leur régime juridique ? Cet article revient sur ces actes issus de la pratique.

www.petites-affiches.com

Rédaction (24 pages) - Annonces pour les départements 75, 92, 93, 94 (28 pages)

ÉDITION
QUOTIDIENNE
DES JOURNAUX
JUDICIAIRES
ASSOCIÉS

Petites **a**ffiches

2, rue Montesquieu - 75041 Paris Cedex 01
Tél. : 01 42 61 56 14 - Fax : 01 47 03 92 02

Le Quotidien Juridique

12, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49 - Fax : 01 49 49 06 50

LA LOI
ARCHIVES COMMERCIALES

33, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34 - Fax : 01 46 34 19 70

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS DE PARIS, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE

DES ACCORDS DE COEXISTENCE DE MARQUES

Les accords de coexistence de marques sont courants et utiles en pratique chaque fois qu'un risque de confusion entre marques est redouté. Quel est leur régime juridique ? Cet article revient sur ces actes issus de la pratique.

1 Introduction. L'augmentation constante, tant en France qu'à l'étranger, du nombre de dépôts de marques est un phénomène incontestable. Par exemple, en 2009, 81 127 marques ont été déposées à l'Inpi, soit une augmentation de 9,7 % par rapport à l'année précédente (1). Selon une estimation de l'Observatoire de la propriété intellectuelle, le nombre de marques en vigueur en France, à la date du 31 décembre 2009, était de 1 631 000 (2). Cette abondance de marques se traduit par une difficulté croissante de trouver un signe distinctif qui ne risque pas d'entrer en conflit avec une marque identique ou similaire. Afin d'éviter ou de résoudre rapidement un tel conflit, il est souvent conclu un accord de coexistence de marques.

Nés de la pratique, les accords de coexistence ont parfois uniquement pour objet de comporter la reconnaissance expresse par leurs signataires de l'absence de risque de confusion entre les signes qu'ils exploitent, soit en raison de leur nature, soit en raison des produits ou services auxquels ils s'appliquent. On peut y voir, dans cette hypothèse, des accords de courtoisie commerciale, des *gentlemen's agreements*, par lesquels les parties se confirment leur sentiment mutuel qu'il n'existe aucun risque de collision entre leurs marques respectives (3). Plus généralement, les accords de coexistence ont pour objet de définir les droits que se consentent réciproquement leurs signataires sur les signes qu'ils exploitent respectivement afin de ne pas se gêner mutuellement. Passés le plus souvent dans le cadre d'une procédure d'opposition ou lors d'un procès en contrefaçon, ils aspirent au règlement définitif d'un conflit qui oppose deux titulaires dont les marques entrent ou pourraient entrer en conflit. Ils revêtent, dans ce cas, la nature d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil (4).

Aucun texte du Code de la propriété intellectuelle ne régit ces accords pourtant extrêmement courants et utiles en pratique chaque

fois qu'un risque de confusion entre marques est redouté. Précisons successivement les conditions de l'accord de coexistence de marque (I), puis ses effets (II).

I. Les conditions de l'accord de coexistence de marque

2 Forme de l'accord. Il ne paraît pas impératif de conclure l'accord de coexistence par écrit (5). Toutefois, en pratique, le recours à l'écrit est nécessaire pour en faire la preuve. Il est également indispensable pour permettre l'inscription de l'accord au registre national des marques. À défaut, en application de l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, il ne serait pas opposable aux tiers et ne lierait donc pas les éventuels cessionnaires successifs des marques concernées.

3 Clauses essentielles. L'accord de coexistence, « engagement de non agression » (6), ayant le plus souvent la nature d'une transaction, ce sont essentiellement des obligations de ne pas faire que les parties contractent réciproquement (7). Le but de l'accord est que les parties puissent voir leurs marques coexister, sans craindre d'éventuelles confusions entre elles. Pour y parvenir, une délimitation matérielle de la sphère d'exploitation de chaque marque est nécessaire (clauses de délimitation), ainsi que l'observation par les parties de certaines obligations de comportement l'une à l'égard de l'autre (clauses de non-contestation).

Chaque partie s'engage d'abord contractuellement à respecter et à ne pas dépasser le domaine d'exploitation de sa marque qui est précisé au contrat. On rencontre principalement quatre formes de délimitations (8) : la délimitation quant aux produits ou services (9), la délimitation quant aux signes (10), la délimitation quant aux réseaux de distribution (11) et la délimitation quant aux territoires (12).

(1) Observatoire de la propriété intellectuelle, chiffres-clés 2009, marques, août 2010, p. 4.

(2) Observatoire de la propriété intellectuelle, préc., p. 3. Marques nationales : 912 000 ; marques communautaires : 512 000 ; marques internationales désignant la France : 207 000.

(3) C. Dubout, Les accords de coexistence de marques, Mémoire DEA Propriété littéraire, artistique et industrielle, Paris II, 2003, p. 7.

(4) Cass. com., 23 janv. 2007 : Bull. civ. 2007, IV, n° 2 – Cass. com., 15 janv. 2008 : Juris-Data n° 2008-042360 – CA Paris, 12 oct. 1989 : Juris-Data n° 2008-025188 [sous l'empire de la loi de 1857] – CA Rouen, 13 sept. 1994 : PIBD 1994, III, p. 537 – CA Paris, 13 févr. 2004, n° 2001/15879, inédit – CA Douai, 19 janv. 2010, n° 08/09166, inédit ; C. Dubout, Les accords de coexistence de marques, Mémoire préc., p. 16 et s. ; C. Maradan, Les accords de coexistence en matière de marques – Étude de droit des marques et de droit des obligations, Thèse Lausanne, 1994, p. 188 ; F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica, 2010, n° 1623.

(5) J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 2006, 6^e éd., n° 1505. Contra, F. Pollaud-Dulian, ibid.

(6) Selon l'expression de CA Rouen, 13 sept. 1994, préc.

(7) CA Paris, 13 févr. 2004, préc. – CA Paris, 12 juin 2009 : Juris-Data n° 2008-008976 – CA Douai, 19 janv. 2010, préc.

(8) Les accords de coexistence de marques sont parfois aussi appelés accords de délimitation.

(9) Cette clause consiste en général en une liste, positive ou négative, des produits ou services que l'une des parties pourra, ou ne pourra pas, désigner par sa marque. Pour l'autre partie, la délimitation résulte immédiatement de celle effectuée par la première.

(10) Les parties y recourent pour définir l'aspect extérieur de leurs signes. Chacune s'engage, par exemple, à ne présenter sa marque que sous un graphisme particulier ou dans certaines couleurs uniquement.

(11) Les parties veulent ici éviter que leurs produits se rencontrent sur les mêmes marchés. À cette fin, elles insèrent une clause dans l'accord de coexistence par laquelle chacune d'elle s'engage à ne distribuer ses produits ou à n'offrir ses services qu'à certaines personnes, ou, négativement, à ne pas viser ces dernières.

(12) Sur la validité de ces clauses au regard du droit de la concurrence, v. infra n° 4.

Une fois la délimitation matérielle opérée, les parties prennent encore certains engagements et, notamment, pour le titulaire initial de la marque, l'engagement de ne pas s'opposer à l'enregistrement, à l'usage et au renouvellement de la marque seconde. Le titulaire de la marque seconde sera lié, quant à lui, par une obligation réciproque identique. Les parties consolident ainsi leur position l'une par rapport à l'autre par la reconnaissance des droits de chacune.

4 Validité de l'accord. Les accords de coexistence sont valables au regard du droit français des marques et du principe de la liberté contractuelle. La conclusion de tels accords est en effet l'expression du droit exclusif du titulaire de la marque, dont la nature est celle d'un droit de propriété, accordé par l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une alternative à une procédure d'opposition ou à une action en contrefaçon.

[---]

Alexandre BORIES

Docteur en droit

Avocat au barreau de Montpellier

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle