

3 Accords de coexistence et évolution des marques



Aurélia MARIE,
associée,
cabinet Beau de Lomenie,
conseils en Propriété industrielle

CONTEXTE

Le droit des marques voit très souvent la conclusion d'accords de coexistence de portée très variable : accords ponctuels souvent dénommés consentements qui visent à permettre l'enregistrement d'une marque auprès d'un office donné, accord limité définissant l'usage d'une marque sur un territoire donné, accord global visant à organiser l'existence de deux marques ou plus, dans l'ensemble des pays du monde, toutes les modalités sont possibles.

En pratique, la pérennité de ces accords dont l'importance peut être essentielle au développement de leurs signataires est extrêmement importante. En effet, ces accords dont la mission est organisationnelle et pacificatrice, doivent être à même de durer et de s'adapter aux évolutions des marques qu'ils régissent.

COMMENTAIRES

Aucun texte légal ne régit spécifiquement ces accords pourtant extrêmement courants. Ils font finalement l'objet de peu de contentieux. Ainsi, il existe peu d'éléments permettant de guider les praticiens confrontés à leur rédaction.

Une seule tendance peut se dégager des décisions qui ont pu être rendues : ces conventions sont d'interprétation stricte, et dès lors les parties ont le plus grand intérêt à prévoir

précisément toutes les modalités de l'organisation qu'elles définissent par les termes de leur accord.

Par ailleurs, une difficulté particulièrement épineuse se pose lorsque, ces accords ayant été conclus plusieurs années en arrière, l'une des parties veut faire évoluer sa marque, que ce soit dans la désignation même de cette marque ou dans sa portée.

RECOMMANDATIONS

Pour permettre à ces accords de conserver leur cadre sécuritaire et pacifiant, tout en étant adaptés aux évolutions des entreprises signataires, le contenu de certaines clauses peut être plus particulièrement réfléchi. En voici quelques-unes.

● **Délimitation des marques.** – C'est évidemment le cœur du sujet et le cœur de la difficulté. Il n'y a pas de règles en la matière puisqu'en réalité, le contenu de ce qui sera consenti de part et d'autre va en partie dépendre des rapports de force existant entre les parties. Ceci étant, quand il s'agira de prévoir un accord global destiné à organiser les marques sur un marché, les parties auront intérêt à ne pas se contenter de définir leurs activités présentes mais à tenter d'anticiper leurs développements possibles. De la même manière, les parties auront intérêt à prévoir les différentes déclinaisons possibles des signes objets de l'accord pour autant que ces déclinaisons puissent être anticipées. En cas de marques figuratives, cette question devient encore plus difficile. Une solution peut être de prévoir une information de l'autre partie à l'accord afin de permettre l'ouverture d'une discussion éventuelle en cas de désaccord. Il est en effet généralement difficilement accepté, sauf quand le contexte ne laisse pas d'autre choix, et c'est bien compréhensible, de soumettre l'évolution de son logo à l'approbation de son cocontractant.

● **Délimitation des activités.** – La nature des usages autorisés doit également être précisée. S'agira-t-il simplement d'un usage à titre de dénomination sociale, ou bien d'un usage à titre de

marque, permettant de consolider cet usage par un dépôt, en principe seul créateur de droit à ce titre, on le sait.

Ces questions doivent être envisagées avec soin. Par ailleurs, les parties prévoient utilement dans leur accord des modalités permettant une nouvelle discussion des frontières de leur coexistence tout particulièrement en cas d'évolution de leurs activités, avant que leurs relations ne deviennent contentieuses.

Exemple : L'arrivée d'Internet a fragilisé de nombreux accords de coexistence conclus sans que l'on puisse à l'époque de leur signature anticiper ce nouveau mode de communication. Ainsi, dans le domaine de la presse ou de la communication, la diffusion par le biais d'Internet a constitué évidemment une activité que les entreprises ont voulu investir, sans que les accords conclus puissent nécessairement le permettre et ce d'autant que la proximité sur le réseau réactivait une situation potentiellement conflictuelle que l'accord avait tenté de régler. De même, la question de la réservation des noms de domaine s'est posée de manière aiguë, les parties à l'accord pouvant être intéressées au même nom, sans que les règles de nommage, et au premier chef, la règle premier arrivé premier servi, permettent de donner des solutions satisfaisantes.

● **Étendue géographique.** – L'étendue géographique de l'accord est également une question importante. Il paraît en effet important de prévoir de faciliter l'enregistrement des droits à l'étranger sans avoir à rediscuter des modalités qui ont pu être

convenues précédemment. Aussi, les parties devront y réfléchir avant de prévoir une portée géographique trop limitée à leur convention. De même, il est important d'inclure à l'accord des dispositions relatives non seulement à la délivrance de lettres de consentement permettant d'obtenir l'enregistrement des marques concernées par l'accord auprès des offices étrangers mais également relatives aux frais qui peuvent en découler pour la partie à qui la délivrance de ces lettres est demandée.

● **Forme de l'accord.** – La résiliation des accords de coexistence est susceptible d'aboutir à des situations très dangereuses pour les parties. De ce point de vue, rédiger un accord de coexistence sous la forme transactionnelle va donner une autorité particulière à l'accord, qui ne pourra ainsi faire l'objet

d'une résiliation comme une convention classique. Autrement, et même si en principe, il appartiendra au juge de constater cette résiliation et éventuellement d'en limiter la portée, cette résiliation sera de nature à remettre en cause non seulement l'équilibre convenu par les parties à l'origine de leur accord, mais également les développements et les investissements intervenus depuis lors. Pour cette raison, il paraît également utile de prévoir dans l'accord des modalités de discussion et de conciliation en cas de désaccord avant l'introduction d'un contentieux, pour ainsi permettre que des situations conflictuelles puissent trouver leur solution autrement que par des voies extrêmes et radicales.

Mots Clés Marque Accord de coexistence

Pour aller plus loin

TEXTES

- C. civ., art. 1135, art. 1184, art. 1382, art. 2044 et s.,
- CPI, art. 713-2 et s.

JURISPRUDENCE

- Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-17 655, SAS Folia c/ SA Morgan. JurisData n° 2009-047739, Comm. com. électr. 2009, comm. 63, Ch. Caron,
- Cass. com., 15 janv. 2008, n° 07-15 607, Vortex SA c/ British Sky Broadcasting. JurisData n° 2008 042360, PIBD n° 870, III, p. 186,

- CA Paris, 4^e ch., sect. B, 12 oct. 1989, SARL Sedexdoc c/ SA du Groupe Express. JurisData 1989-025188,
- TGI Paris, 27 mai 1998, Sté Atlantis, RG n° 23 954/96,
- TGI Paris, 20 mars 1998, Sté Stafford-Miller Continental, RG n° 96/7182,
- TGI Paris, 21 juin 1996, Sté Lancôme Parfums, RG n° 4936/95.

BIBLIOGRAPHIE

- Jérôme Huet, Accord de coexistence de marques et nom de domaine. D. 2009, n° 17, p. 1185.