

## Renouvellement de marque : L'erreur d'identité du déclarant

La marque est protégée pour une durée de dix ans, indéfiniment renouvelable. A l'expiration de chaque période décennale, le titulaire doit présenter, s'il souhaite conserver son titre, une déclaration de renouvellement, accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

La déclaration de renouvellement doit, à **peine d'irrecevabilité**, comporter la désignation de la marque à renouveler et **émaner du titulaire inscrit**, au jour de la déclaration de renouvellement, au Registre national des marques ou de son mandataire (Art. R.712-24-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Or, la Cour d'appel de Bordeaux avait considéré régulière une rectification d'erreur matérielle de désignation du titulaire lors d'un renouvellement de marque, au principal motif que *« l'erreur d'identité du déclarant pouvait être régularisée dans la mesure où, d'une part, la marque concernée était parfaitement identifiable, et d'autre part, le renouvellement ne pouvait effectivement profiter qu'au propriétaire initial »*.

Ce raisonnement, certes pragmatique, a été néanmoins censuré par la Cour de cassation considérant *« qu'en admettant la validité de ce renouvellement de marque, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été effectué par le propriétaire de celle-ci, mais par un tiers, et sans caractériser en quoi cette erreur était purement matérielle et dès lors susceptible d'être rectifiée hors du délai prévu à l'article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle et d'une demande de relevé de déchéance présentée dans les conditions des articles L. 712-10 et R. 712-12 de ce Code, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »*.

S'il est vrai que le renouvellement d'une marque résulte de l'accomplissement d'une simple formalité administrative, cette opération n'est pas, loin s'en faut, sans risque, comme en témoigne, trop souvent, l'actualité judiciaire.

Les conséquences sont parfois désastreuses, lorsqu'il s'agit de la perte définitive d'un droit de marque qui peut conduire à passer, au cours d'un procès, du statut du titulaire d'une antériorité opposable à celui de contrefacteur d'une marque déposée entre-temps (CA Paris, 21 mai 2003).

Aussi, la présentation d'une déclaration de renouvellement requiert rigueur et attention, tant il est vrai que *« le diable se cache dans les détails ! »*.

**Par Philippe Rodhain**  
Conseil en Propriété Industrielle

Date: Décembre 2008

*Cass.com, 21 oct. 2008, Château Lafite Rothschild c. Château Laffite et Max Megnin (pourvoi n°07-16.749)*