

***Mise en œuvre de la
nouvelle directive
marque :
Procédure d'annulation
et de déchéance***

Questionnaire présenté par l'INPI

Décembre 2016

Objectif

Dans le cadre de la mise en œuvre du « paquet marque » et pour poursuivre la discussion initiée par le questionnaire qui vous a été transmis en octobre 2015, l'INPI souhaiterait à nouveau recueillir votre point de vue en tant que praticien et utilisateur important du système des marques, en se focalisant sur certains des aspects procéduraux figurant dans la directive à transposer en droit français.

Ce questionnaire préparé par le groupe de travail constitué au sein de l'Institut, a pour but de recueillir vos préférences quant aux propositions et/ou options envisagées par l'Institut concernant la procédure d'opposition, et notamment les droits antérieurs opposables, la fourniture et le traitement des preuves d'exploitation, les délais de procédure, les modalités de suspensions et le coût.

Les dispositions sont évoquées par thèmes. Vos réponses doivent dans la mesure du possible être justifiées. Vous pouvez également présenter tout autre élément que vous considérez opportun.

Questionnaire

I. Structure de la chambre

A. Organisation de la chambre

Quelle est votre position quant à l'organisation de la chambre ?

- **OPTION 1 : une seule chambre compétente tant pour la procédure de déchéance, que pour la procédure d'annulation**
- OPTION 2 : deux divisions distinctes au sein de la chambre, respectivement en charge de la procédure de déchéance, et de la procédure d'annulation

L'AAPI est favorable à l'option 1. Les notions de nullité et de déchéance peuvent être liées, par exemple lorsqu'une marque est nulle en raison de sa dégénérescence (art. L.711-2 b) ou lorsque l'action en nullité donne lieu à une demande reconventionnelle en déchéance (voir question 2 du présent questionnaire).

Le fait pour la Chambre d'examiner des dossiers traitant à la fois de la nullité et de la déchéance devrait contribuer à enrichir sa réflexion juridique et son expérience. C'est d'ailleurs l'organisation adoptée par l'EUIPO.

Il apparaît, en revanche, nécessaire que cette Chambre ne traite pas des oppositions, mais cela ne semble pas envisagé.

B. Organisation de la collégialité au sein de la chambre

Quelle est votre position quant à la composition de la chambre ?

- **OPTION 1 : trois membres exclusivement rattachés à la chambre d'annulation et de déchéance**
- OPTION 2 : un membre, Président, rattaché à la chambre d'annulation et de déchéance ET deux membres rattachés aux services de l'opposition et/ou de l'examen des marques

Il semble à l'AAPI que l'option 1 est préférable, afin que les décisions de la Chambre ne soient pas critiquables du fait de la présence d'un juriste ayant au cours de l'examen ou de l'opposition accepté l'enregistrement de la marque. C'est une critique régulièrement faite, en matière de brevets, à la Division d'Opposition dont un membre vient de la Division d'Examen.

C. Niveaux au sein de l'INPI

Quelle est votre position concernant la structure de la future chambre ; estimez-vous nécessaire de voir attaché un effet dévolutif aux recours contre les décisions de la chambre (possibilité d'invoquer des moyens nouveaux et de produire de nouvelles pièces) ?

- OPTION 1 : une structure à **un seul niveau** interne à l'INPI (=chambre d'annulation et de déchéance), et recours devant les cours d'appel compétentes, *sans effet dévolutif*
- OPTION 2 : une structure à **un seul niveau** interne à l'INPI (=chambre d'annulation et de déchéance), et recours devant les cours d'appel compétentes, *avec effet dévolutif*
- OPTION 3 : une structure à **deux niveaux** internes à l'INPI : une chambre d'annulation et de déchéance, et une chambre des recours contre les décisions de cette chambre (*avec effet dévolutif* attaché au recours devant la chambre) puis recours devant les cours d'appel compétentes (**sans effet dévolutif**).

L'AAPI est favorable à l'Option 2.

- L'effet dévolutif est nécessaire car il assure un débat contradictoire et un double degré de juridiction effectif.

Cet effet dévolutif rendra de ce fait la procédure devant l'INPI beaucoup plus attractive, alors qu'à l'inverse les justiciables pourraient s'en détourner en l'absence de possibilité de « corriger le tir » et lui préférer la procédure judiciaire. Il n'est pas souhaitable que le choix entre les deux procédures se fasse sur la base de ce seul argument.

L'absence d'effet dévolutif des recours contre les décisions d'opposition devant l'INPI, et contre des décisions d'annulation ou d'opposition devant l'EUIPO, est une contrainte qui nuit à une bonne administration de la justice.

A titre d'exemple, lorsque la marque est annulée pour défaut de caractère distinctif, le titulaire dont les pièces produites aux débats auraient été jugées insuffisantes devant l'INPI, doit pouvoir produire de nouvelles pièces (recherches sur l'état du marché, sondages ...) devant la Cour pour surmonter l'objection soulevée par l'INPI.

Dans le cadre d'une action en déchéance, le défendeur à la déchéance devra encore pouvoir produire devant la Cour des pièces prouvant cette exploitation, ou le juste motif d'inexploitation, qu'il n'aurait pas pu, pour des raisons matérielles ou autres, produire devant l'INPI.

- Par ailleurs, une structure à un seul niveau de recours interne à l'INPI semble suffisante.

Il est préférable pour l'attractivité des procédures devant l'INPI que la position de l'INPI soit exprimée dans un délai court. Ajouter un deuxième niveau interne à l'INPI rallongerait inutilement la procédure et ôterait au recours devant la cour d'appel son intérêt en l'absence d'effet dévolutif.

II. Représentation devant la chambre

Vous paraît-il souhaitable de calquer les règles de la représentation sur celles existantes devant l'INPI. A défaut, veuillez indiquer vos propositions.

Il n'y a pas de motif de changer les règles de représentation.

III. Motifs pouvant être invoqués devant la chambre d'annulation

La directive prévoit un certain nombre de motifs d'annulation obligatoires :

- Motifs absolus :
 - signes qui ne peuvent constituer une marque
 - marques dépourvues de caractère distinctif
 - marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services
 - signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature, ou nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou conférant sa valeur substantielle au produit
 - marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs
 - marques trompeuses
 - marques relevant de l'article 6 ter de la CUP
 - appellations d'origine / indications géographiques
 - marques exclues par les textes relatifs aux mentions traditionnelles pour les vins, aux spécialités traditionnelles garanties,
 - dénomination de variété végétale enregistrée
 - marque déposée de mauvaise foi
- Motifs relatifs :
 - marques antérieures (produits identiques ou similaires)
 - marques antérieures de renommée (produits identiques, similaires ou non similaires)
 - marque déposée par l'agent ou le représentant sans autorisation
 - appellation d'origine / indication géographique

Les Etats sont toutefois libres d'en retenir d'autres, à savoir :

- Motifs absolus :
 - Marque dont l'usage est interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques
 - Signes de haute valeur symbolique
 - Badges, emblèmes et écussons présentant un intérêt public
- Motifs relatifs :
 - signe utilisé antérieurement dans la vie des affaires
 - droit au nom
 - droit à l'image
 - droit d'auteur
 - droit de propriété industrielle
 - marque antérieure étrangère déposée de mauvaise foi

Une première analyse conduit à retenir un seul motif d'annulation supplémentaire, fondé sur une dénomination sociale antérieure, et à conserver l'interdiction liée aux "signes légalement interdits".
Cela vous paraît-il nécessaire et suffisant ?

L'AAPI est favorable à ne conserver que la liste des motifs d'annulation imposés par la directive.

En effet, la dénomination sociale donne nécessairement lieu à une analyse pointue de l'activité du titulaire de celle-ci pour l'appréciation du risque de confusion, ce qui apparaît difficilement conciliable avec la procédure « efficace et rapide » prévue par la directive.

En outre, la dénomination sociale n'est pas un véritable droit de propriété intellectuelle.

Enfin il ne paraît pas logique de dissocier le contentieux lié à la dénomination sociale de celui du nom commercial qui peut également identifier une entreprise et qui nécessite également une analyse pointue de l'activité exercée sous celui-ci.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire à l'AAPI de réserver l'analyse de ces droits aux juridictions de l'ordre judiciaire.

IV. Articulation avec la voie judiciaire

A. Répartition de compétence entre administration et juridictions judiciaires

Vous paraît-il souhaitable de prévoir une compétence exclusive de l'INPI en matière de déchéance ou de nullité au titre des droits antérieurs susceptibles d'être invoqués devant l'INPI demandée à titre principal ou, au contraire, de conserver la possibilité d'opter pour la voie judiciaire ?

Le caractère exclusif de la procédure devant l'INPI ne semble pas envisageable à l'AAPI.

- Les justiciables doivent toujours pouvoir saisir le Juge judiciaire de la nullité d'un titre.

Cela est d'autant plus important en pratique que la nullité du titre peut s'inscrire (et s'inscrit souvent) dans un litige plus large, notamment relatif à l'utilisation du signe contesté ou encore relatif à des questions contractuelles (licence, distribution exclusive...).

De même, le litige peut porter sur plusieurs titres, ou encore porter sur des motifs absolus et relatifs dont certains relèveraient de la compétence de l'INPI et d'autres ne relèveraient pas de la compétence de l'INPI.

Ces droits, fondements juridiques et faits différents doivent pouvoir être invoqués devant une seule juridiction. Seul le Juge judiciaire a la compétence pour appréhender un litige « complexe » dans son ensemble.

Ceci est de l'intérêt du justiciable à qui l'on ne saurait imposer d'introduire parallèlement deux procédures au motif que l'un des moyens qu'il serait susceptible d'invoquer serait de la compétence exclusive de l'INPI.

- La vocation de la procédure d'annulation et de déchéance devant l'INPI est de permettre de régler rapidement et à moindre coût le sort de titres qui a priori ne devraient plus figurer dans les registres.

C'est la condition de l'attractivité de cette procédure, qui permettra aux industriels et aux entrepreneurs d'éliminer des obstacles juridiques « de papier ».

En conséquence, l'AAPI considère que la compétence partagée doit nécessairement être retenue.

B. Règles en matière de conflit de compétence

En cas de conflit de compétences : - hypothèse de deux actions principales engagées, l'une devant l'INPI et l'autre devant une juridiction (si la compétence partagée est retenue)
- hypothèse d'une action principale devant l'INPI et d'une action reconventionnelle devant une juridiction,
Quelles sont les règles qui devraient selon vous être fixées ?

- OPTION 1 : L'instance saisie en second doit-elle surseoir à statuer ?

- **OPTION 2 : Doit-on prévoir qu'une instance l'emporte sur l'autre ; si oui, laquelle ?**

L'AAPI est favorable à l'Option 2.

L'intérêt des nouvelles compétences de l'INPI est de permettre de régler relativement rapidement et simplement (comme pour la procédure d'opposition) le sort de marques qui a priori ne doivent pas ou plus figurer dans les registres.

Dès lors qu'une juridiction judiciaire est saisie, le litige se complexifie et les justiciables, qui ont saisi le Juge, et l'INPI, doivent attendre la décision définitive de la juridiction saisie.

C'est la règle adoptée avec succès dans le cadre de la procédure d'opposition, qui est suspendue lorsqu'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de copropriété de la marque sur laquelle l'opposition est fondée (art. L. 712-4 4 b) CPI).

Cette règle devrait être suivie dans les deux hypothèses envisagées ici :

Dans l'hypothèse de deux actions principales qui seraient introduites devant l'INPI et les juridictions de l'ordre judiciaire à raison notamment du fait que le tribunal serait susceptible d'être saisi d'une plus grande quantité de moyens et donc d'un litige plus vaste.

Dans l'hypothèse d'une action reconventionnelle qui serait formulée par exemple dans le cadre d'une action en contrefaçon dont serait saisi un tribunal qui serait là encore par voie de conséquence saisi d'un litige plus vaste.

Au-delà de ces deux hypothèses, il apparaît encore souhaitable à l'AAPI que la primauté du judiciaire soit systématiquement reconnue lorsqu'une action en contrefaçon est engagée par le titulaire ou est imminente après envoi d'une lettre de mise en demeure par exemple ou pratique d'une saisie contrefaçon.

Il importe en effet de veiller à ce que l'action en déchéance ou en nullité qui pourrait alors être engagée par le défendeur devant l'INPI à titre principal ne soit pas un moyen de paralyser la progression d'une action en contrefaçon voire même de bloquer son introduction.

A cet égard, l'AAPI rappelle que l'article 17 de la directive 2015/2436 dispose que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits.

Le défendeur à une action en contrefaçon pourrait donc, arguant des dispositions de cet article, bloquer toute action en introduisant une action devant l'INPI pour prétendre ensuite qu'il conviendrait d'attendre que celle-ci soit devenue définitive avant de statuer sur l'action en contrefaçon.

C. Compétence partielle

Lorsqu'une demande de nullité est fondée sur plusieurs motifs dont l'un au moins échappe à la compétence de l'INPI, celui-ci devrait la déclarer totalement irrecevable.
Cette solution vous semble-t-elle adéquate ?

Cette solution apparaît adéquate à l'AAPI.

Il apparaît opportun que la demande de nullité fondée sur plusieurs motifs soit appréhendée dans son intégralité dans la même instance afin qu'une vision globale soit conservée.

Cela apparaît également conforme à l'esprit de la directive qui souhaite mettre en place une procédure administrative rapide. En effet, si tous les motifs sont de la compétence de l'INPI, celle-ci peut se prononcer sur l'intégralité de la demande en nullité. En revanche, si l'un des motifs de nullité lui échappe, l'affaire est alors renvoyée devant la juridiction compétente car la procédure administrative ne pourrait alors plus être « efficace et rapide ».

V. Délais

A. *Possibilité de régularisation*

Vous paraît-il souhaitable d'accorder la possibilité aux parties de régulariser leur demande lorsque cette dernière comporte des irrégularités (défaut de paiement/ absence de justificatif de droit antérieur si des causes de nullité relatives sont invoquées) ?

L'AAPI est favorable à ce que le défaut de paiement des taxes ne puisse être régularisé.

En revanche, du fait de l'effet dévolutif qui résulterait de la saisine de la Cour d'appel, l'absence de justificatif de droit antérieur pourrait être régularisée.

B. *Durée de la procédure :*

L'Institut envisage d'enfermer les procédures d'annulation et de déchéance dans un délai de 12 mois, à compter du jour de la demande ou de la fin du délai de régularisation si cette possibilité est retenue. Au-delà de ce délai, à défaut de décision, la demande en nullité ou en déchéance serait réputée rejetée. Ce délai vous convient-il ? A défaut, quel délai souhaiteriez-vous ?

L'AAPI est favorable à l'existence d'un délai, la procédure administrative devant l'INPI devant être rapide.

Toutefois, eu égard à la complexité de certains contentieux en matière de déchéance notamment, il apparaît opportun que le délai de 12 mois puisse, sur demande motivée, être portée à 18 mois en cas de difficulté.

C. *Etapes de procédure :*

1- Schémas de procédure

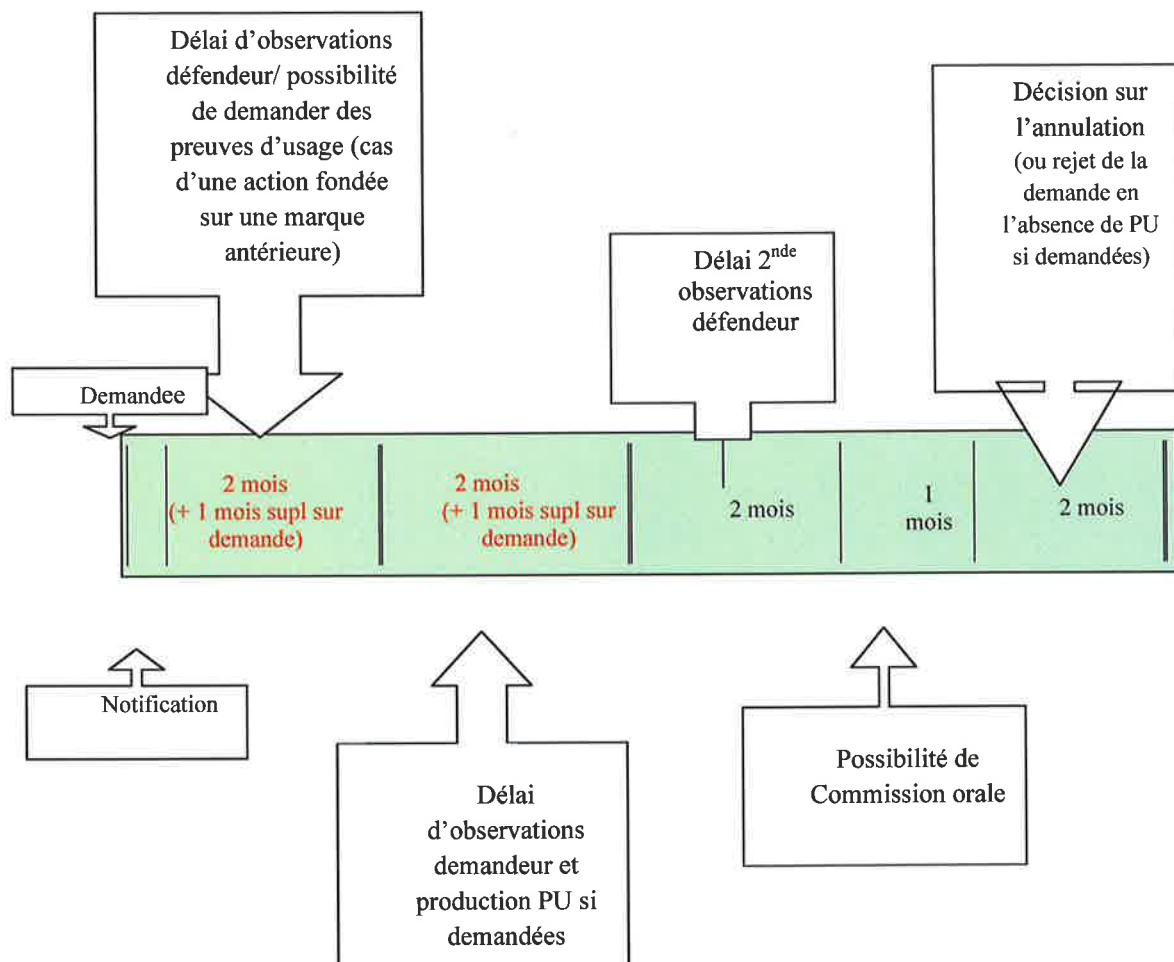
Dans l'hypothèse où les procédures en annulation ou en déchéance seraient enfermées dans un délai de 12 mois, ces calendriers de procédure vous conviennent-ils ?

Ces calendriers apparaissent convenables à l'AAPI.

Néanmoins, il est nécessaire que ce délai puisse être prolongé en cas de difficulté dans l'affaire.

Il est renvoyé ici à ce qui est exprimé au point B.

Schéma 1 : Procédure d'annulation



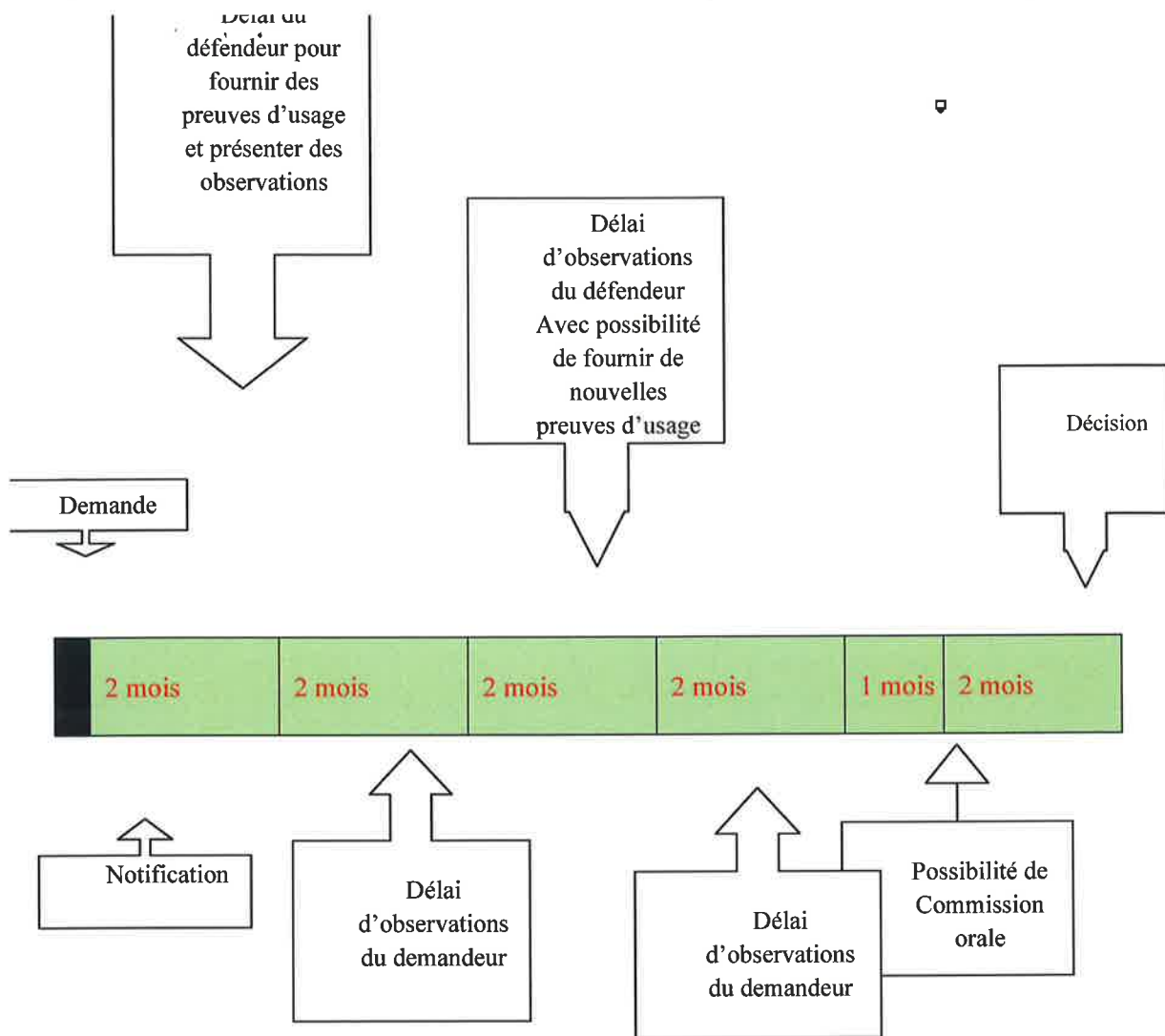


Schéma 2: Procédure de déchéance

2- Particularités de la procédure en nullité avec demande reconventionnelle en déchéance

Dans le cadre d'une procédure en nullité fondée sur une marque antérieure, au lieu de demander la production de preuves d'usage en défense, le défendeur peut préférer soulever la déchéance de la marque antérieure : dans ce cas, quelle option préférez-vous ?

- **OPTION 1** : Que la demande reconventionnelle en déchéance soit traitée ans le cadre de cette même procédure en nullité (1 seul délai de 3 mois pour produire des preuves d'usage). Dans cette hypothèse, vous parait-il raisonnable de payer une taxe en cas de demande reconventionnelle en déchéance ?
- **OPTION 2** : Que la procédure en nullité soit suspendue, dans l'attente d'une décision sur la procédure de déchéance engagée par le défendeur (cf schéma 2 procédure en déchéance ; 1 délai de 3 mois + délai de 2 mois pour produire les preuves d'usage).

L'AAPI est plutôt favorable à l'Option 2, sous réserve que les délais puissent être étendus comme mentionné au point B.

L'AAPI souhaiterait que l'INPI précise s'il entend, en faisant usage du terme « demande reconventionnelle » se référer aux exigences du Code de Procédure Civile.

Si la marque antérieure était déchue, la question de la nullité de la marque postérieure n'aura pas à être examinée.

D. Motifs de suspension :

Vous paraît-il souhaitable d'accorder aux parties la faculté de suspendre amiablement et conjointement la procédure ?
Un délai de 3 mois, renouvelable trois fois, vous paraît-il adéquat ?

L'AAPI est favorable à ce que la procédure puisse être suspendue d'un commun accord des parties. Un délai de 3 mois renouvelable trois fois paraît adéquat.

VI. Coût

L'Institut envisage de fixer la redevance due pour une procédure en annulation ou en déchéance) à un montant se situant entre 325€ (coût d'une opposition en France) et 630€ (coût d'une demande en annulation ou déchéance devant l'EUIPO). Dans cette fourchette, quel serait, selon vous, le montant raisonnable de la redevance

Vous paraît-il opportun de faire supporter les coûts par la partie perdante ? (redevance / frais représentation ?)

L'AAPI estime que le paiement d'une taxe de 600€ ou 630€ n'est pas excessif et apparaît raisonnable car il est indispensable que les procédures administratives en déchéance et en nullité soient diligentées par du personnel compétent, qu'il est nécessaire de rémunérer.

En outre, l'AAPI est favorable à ce que la partie perdante supporte l'intégralité des coûts afin d'éviter les procédures abusives.

VII. Divers

Avez-vous d'autres remarques à formuler ?

- L'AAPI considère que la procédure d'annulation et de déchéance devant l'INPI est une chance donnée aux parties concernées (entrepreneurs, industriels...) pour contribuer à ce que les titres figurant dans les registres couvrent des droits « réels » et à éliminer de ces registres des titres qui sont manifestement nuls ou inexploités.

L'intérêt de cette procédure réside donc dans sa simplicité, sa rapidité et son faible coût.

C'est pourquoi, l'AAPI est favorable à ce que la mise en œuvre de la nouvelle Directive Marques suive ces principes essentiels de simplicité, de rapidité et de faible coût.

- L'AAPI s'inquiète néanmoins de l'absence règle relative à la qualité pour agir devant l'INPI.

Cette absence d'exigence d'un intérêt légitime (article 132 CPC) est de nature à permettre

- des actions anonymes
- des actions « de masse » visant à détériorer artificiellement la qualité d'un portefeuille de marques d'un concurrent
- des actions de « harcèlement » de la part d'individus

L'INPI pourrait en outre se trouver à traiter des dossiers volumineux qui seraient de nature à détériorer la qualité du service rendu.

C'est pourquoi l'AAPI est favorable à ce que :

- l'intérêt à agir du demandeur soit vérifié, conformément aux règles de procédure civile, ce qui est le cas dans une procédure judiciaire, le demandeur devant justifier de son intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article 31 du CPC.

Dans les procédures d'opposition, cet intérêt résulte de la titularité (ou des droits de licence) sur le titre invoqué.

- Les mêmes règles que celles du Code de procédure civile en matière de prescription soient applicables à la procédure devant l'INPI afin que celle-ci ne soit pas un moyen de contourner la fermeture de la voie judiciaire en cas de prescription de l'action.

Ceci pose de manière plus générale la question de l'articulation des règles du Code de Procédure Civile avec les procédures qui sont invoquées dans le présent questionnaire.

Celui-ci ne traite pas ces questions mais il apparaît important à l'AAPI que ceci puisse être discuté avec l'INPI notamment au regard des problèmes de prescription et d'intérêt à agir comme précédemment évoqué.



lmutatier@inpi.fr / Laurent Mulatier

ohoarau@inpi.fr / Olivier Hoarau

clepeltier@inpi.fr / Caroline Le Peltier

mroulleauxdugage@inpi.fr / Marie Roulleaux-Dugage