

APRAM

RECOURS A L'ENCONTRE DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI

Commissions marques nationales 25
juin 2008

Sophie Micallef
Avocat à la Cour

Liminaires

- Comment éviter les chausse-trappes procéduraux sur le plan:
 - de la forme du recours
 - de la motivation du recours

Liminaires

- Rappels :
 - Représentation du requérant par un avoué.
Quid pour l'appelé en cause?
 - CA territorialement compétente
 - Domicile du requérant
 - Paris si requérant étranger
 - Conséquences de la saisine d'une Cour incompétente

La forme du recours

- Article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle
- Rappel des règles de formes à respecter

La forme du recours

Requérant personne physique

- Identification de la personne physique:
 - Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

La forme du recours

Requérant personne morale

- Identification de la personne morale :
 - sa forme, sa dénomination, son siège, sociale et l'organe qui la représente légalement
- Vigilance particulière pour les sociétés étrangères

La forme du recours

Requérant personne morale

- Représentation de la personne morale
- Interprétation très restrictive de la notion « *organe qui la représente légalement* ».
 - Directeur juridique = recours irrecevable Paris 13/10/2004 (SFR / INPI)
 - Responsable du département PI = recours irrecevable Paris 29/06/2005 (Allergan / INPI)
 - Corporate counsel = recours irrecevable Paris 21/06/2006 (Nike / INPI)

La forme du recours

L'appelé en cause

- Mentions d'identification dans le recours
- Défaut de convocation par le greffier de la Cour d'appel est un moyen qui ne peut pas être soulevé par l'INPI.
 - Cour de Cassation 30/05/2007 (INPI / JM WESTON)
 - « *les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision* »

La forme du recours

Tableau de jurisprudence

La motivation des recours

Les délais

- Recours dans le mois suivant la notification de la décision d'opposition (+ délais de distance, le cas échéant)
- Motivation possible dans le mois suivant la déclaration de recours
- Appelé en cause ne peut pas présenter de demande d'annulation sans avoir respecté les règles de délais

La motivation des recours

Les délais

- Date des observations en réplique
- Pratique de la CA Paris = échange entre les parties doivent être finalisés 20 jours avant la date de l'audience
- Jurisprudence :
 - Dépôt d'un mémoire en réplique le jour de l'audience = écarté des débats. Paris 8/11/2006 (Sothys / INPI)
 - 3 semaines avant la date de l'audience = suffisant. Paris 27/06/2003 (Endemol / INPI)
 - 7 jours avant l'audience = insuffisant
Cour de cass 3/04/2007 (ERAM / INPI)

La motivation des recours

Limitation des demandes et moyens
pouvant être présentés

Le fondement de la limitation

- Recours en annulation et non pas en réformation
- Pas d'effet dévolutif
- La Cour ne peut qu'annuler la décision ou rejeter le recours

La motivation des recours

Limitation des demandes pouvant être présentées

Exemples

- La Cour ne peut se prononcer sur l'extension en France d'un enregistrement international. Paris 28/02/2007 (Fabre Médicaments / INPI)
- Irrecevabilité d'une demande en déchéance. Paris 17/12/2003 (Qosmetrix / INPI)
- Irrecevabilité de la demande de publication de l'arrêt. Paris 23/05/2007 (Nina Ricci/ INPI)

La motivation des recours

Limitation des moyens pouvant être présentés

Conséquences

- Irrecevabilité des moyens nouveaux
- Produits et services : comparaisons qui n'ont pas été effectuées devant l'INPI ne peuvent pas l'être devant la Cour
- Signes : obligation de rester dans le cadre défini dans l'opposition ; reproduction ou imitation

La motivation des recours

Limitation des moyens pouvant être présentés

Exemples

- Irrecevabilité du moyen tiré du défaut d'usage
 - Paris 24/02/2006 (Viquel / INPI)
- Irrecevabilité du moyen tiré de la notoriété de la marque
 - Paris 19/10/2007 (Nordica / INPI)

La motivation des recours

Limitation des moyens pouvant être présentés

Exemples (suite)

- Irrecevabilité tirée du moyen de l'irrecevabilité de l'opposition non soulevée devant l'INPI
 - Toulouse 20/12/2007 (Brière / INPI)

La motivation des recours

Limitation des moyens pouvant être présentés

Limite à la limitation

- Cour de cassation 6/05/2008 Blanc Nuovo / INPI
 - La Cour d'appel a déclaré irrecevable le moyen présenté par la requérante, après les observations de l'INPI et donc après expiration du délai d'un mois (art.R.411-21), critiquant la présence du directeur de l'INPI sur le fondement de l'article 6-1 CEDH

La motivation des recours

Limitation des moyens pouvant être présentés

Limite à la limitation (suite)

- Cour de cassation 6/05/2008 Blanc Nuovo / INPI
 - « *En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention précitée n'était pas invoqué par Mme Blanc Nuovo à l'appui de son recours mais était une **défense aux observations du directeur général de l'INPI**, la Cour d'appel a violé les textes susvisés* »

La motivation des recours

la question des pièces pouvant être présentées devant la Cour

- Irrecevabilité des pièces venant à l'appui d'un moyen nouveau
 - Exemple : pièces visant à établir la notoriété de la marque sans que ce moyen n'ait été soulevé devant l'INPI
- Irrecevabilité des pièces apportant des preuves d'usage

La motivation des recours

La question des pièces pouvant être présentées devant la Cour

- Limites : il semble que les pièces visant à conforter un moyen déjà soulevé soient recevables
 - Exemple: pièces apportées au soutien de la banalité d'un signe
 - Pièces visant à conforter une démonstration sur la similarité

MERCI DE VOTRE ATTENTION

SOPHIE MICALLEF

Avocat à la Cour

GUYOT & MICALLEF

1, rue Madame - 75006 Paris

Tél.: 01 53 58 34 34 – Fax: 01 53 58 34 30

Email: micallef@guyotmicallef.com