

***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

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

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**).

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.

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 ?

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 ?

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 ?

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 ?

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) ?

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 ?

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 ?

Schéma 1 : Procédure d'annulation

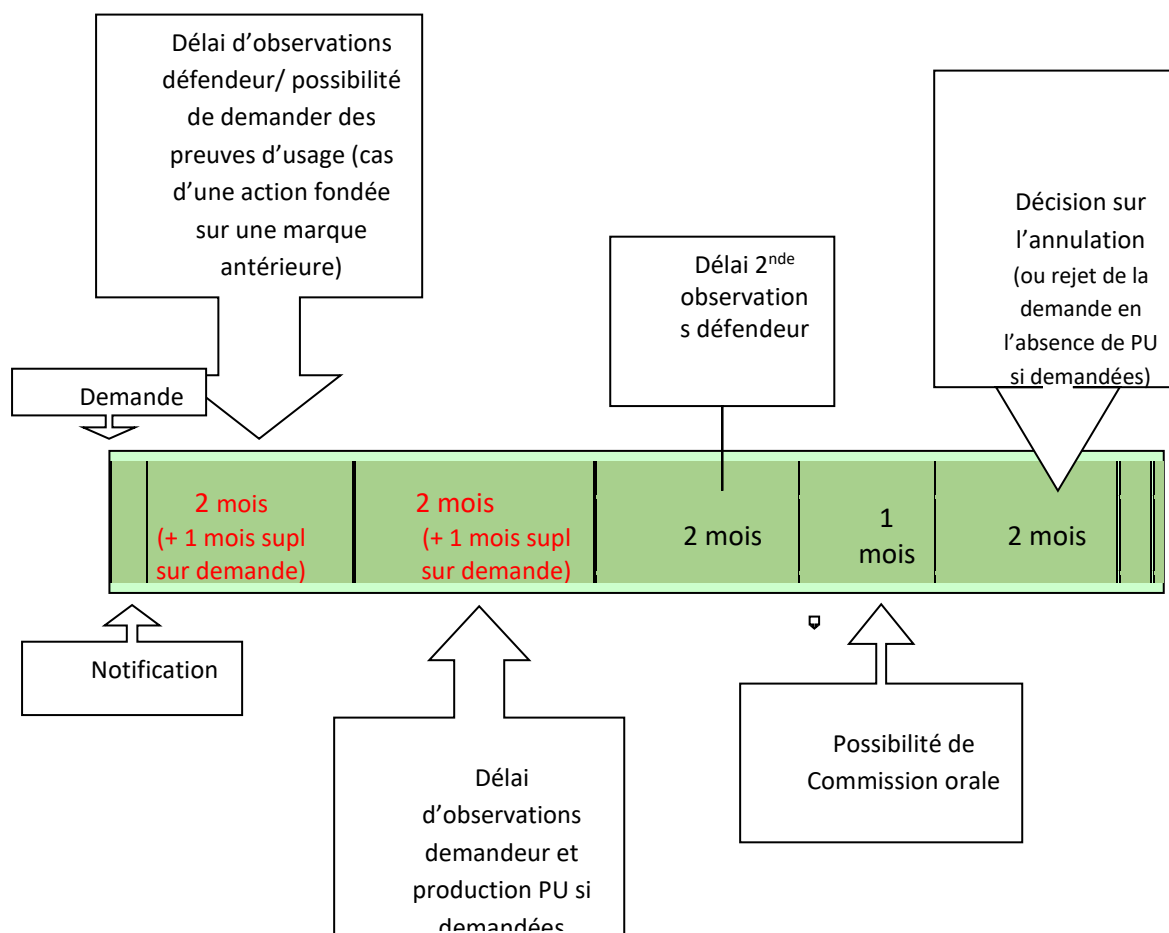
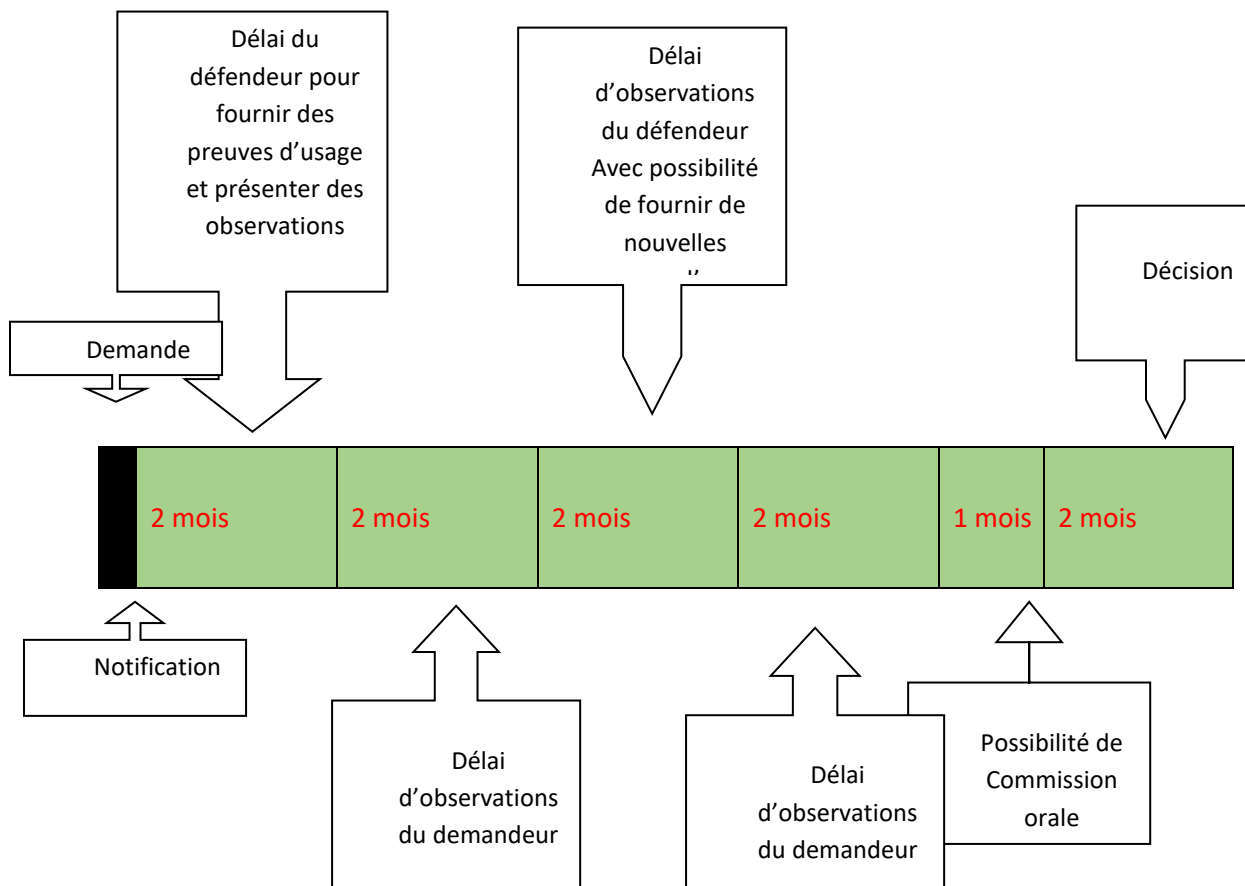


Schéma 2: Procédure de déchéance



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 dans le cadre de cette même procédure en nullité (1 seul délai de 3 mois pour produire des preuves d'usage). Dans cette hypothèse, vous paraît-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).

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 ?

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 ?)

VII. Divers

Avez-vous d'autres remarques à formuler ?



lmutatier@inpi.fr / Laurent Mulatier

ohoarau@inpi.fr / Olivier Hoarau

clepeltier@inpi.fr / Caroline Le Peltier

mroulleauxdugage@inpi.fr / Marie Roulleaux-Dugage