

Institut national
de la
propriété

**LA CREATION D'UNE CHAMBRE
D'ANNULATION ET DE DECHEANCE**

industrielle

Une procédure nouvelle en France

La directive du 16 décembre 2015 en matière de marques **visé à un rapprochement des législations européennes** en matière de marque. Elle **doit être transposée** en droit français.

✓ Elle **rend obligatoire** une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques (article 45 de la directive).

✓ Actuellement en France, seule **une juridiction de l'ordre judiciaire peut prononcer** la nullité et la déchéance d'une marque.

→ Création de cette chambre au sein de l'INPI

Date prévisionnelle d'entrée en vigueur : janvier 2020

Les objectifs et les bénéfices attendus

✓ Une procédure administrative rapide et efficace

- système de règlement des litiges plus **simple**, plus **rapide** et **moins coûteux**
- faciliter le « nettoyage du registre français des marques »

Un transfert de compétence du judiciaire vers une autorité administrative

➔ Bénéfice pour l'activité économique des opérateurs

La création de la chambre

Les principaux points de réflexion sont :

- **Champ de compétence** de la chambre
- **Structure** de la chambre
- **Représentation** devant la chambre
- **Durée** de la procédure devant la chambre
- **Recours** contre les décisions de la chambre
- **Prescription** des demandes en nullité fondées sur des motifs absolus

Compétence de la chambre

Option : compétence exclusive ou partagée ?

- ✓ **L'option** : le demandeur doit-il avoir le choix d'agir devant l'INPI ou devant le juge judiciaire ?
 - Le projet, issu des discussions entre les ministères de l'économie et de la justice, se prononce **en faveur d'une compétence exclusive de l'INPI** (au regard des règles du procès équitable)
- ✓ **Limite** : resteraient de la compétence de l'ordre judiciaire (bonne administration de la justice)
 - **Les demandes formées à titre reconventionnelle** dans le cadre d'une action judiciaire
 - Les demandes formées **conjointement à une action en contrefaçon**
 - Les demandes en nullité formées **sur certains motifs relatifs**

Projet :

- **Les actions principales sont formées devant l'INPI**
- **Les actions reconventionnelles ou conjointes restent**

devant le juge

Compétence de la chambre Projet

MOTIFS ABSOLUS (ordre public / défaut distinctivité...)	MOTIFS RELATIFS	DECHEANCE
<p>INPI À titre principal</p>	<p>INPI À titre principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marques / IG - Collectivités territoriales - entités publiques - Dénominations sociales - Dessins ou modèles 	<p>INPI À titre principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence d'usage sérieux - Marque devenue générique ou trompeuse
	<p>TGI A titre principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Noms commerciaux - Noms de domaines - Droits d'auteurs 	
<p>TGI A titre reconventionnel Tous les motifs absolus</p>	<p>TGI A titre reconventionnel Tous les droits antérieurs</p>	<p>TGI À titre reconventionnel</p>

Structure de la chambre

- ✓ **Options** : Existence d'un ou de plusieurs **niveaux** devant l'INPI
 - 1 seul niveau devant l'INPI ou 2 niveaux (incluant une chambre des recours)?
- ✓ **Impératifs**
 - **rapidité** et **efficacité**

Projet : 1 structure unique à un seul niveau

Représentation devant la chambre

Projet : les règles actuelles de représentation devant l'Inpi prévaudront devant la chambre

- Absence de représentation obligatoire, toute personne physique ou morale pourra saisir la chambre
- En cas de représentation, pourront intervenir :
 - Les CPI
 - Les avocats
 - Les mandataires visés par l'article L. 422-5 CPI
 - Les entreprises ou les établissements publics contractuellement liés
 - Les mandataires professionnels de l'UE ou de l'EEE (à titre occasionnel au titre de la libre prestation de services)

Durée et coût de la procédure

- ✓ **Rappel** : Toute demande faite auprès de l'administration est soumise au régime de l'accord implicite sous 2 mois (SVA)
Sauf disposition contraire
- ✓ **Gravité** des conséquences de la procédure devant la chambre :
perte d'un droit de marque, potentiellement ancien

Projet : La chambre statue dans un délai de 12 mois

A défaut : demande réputée rejetée

Projet redevance : 600 euros

Recours contre les décisions de la chambre

✓ Régime actuel des recours

- Recours porté devant le **juge judiciaire** (et non pas administratif)
- **Recours en annulation** : le juge doit statuer au regard des mêmes éléments que ceux présentés devant l'INPI = pas de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces au stade du recours

✓ Régime envisagé pour les recours formés contre les décisions de la chambre

- Au vu des conséquences de la décision d'annulation : **perte d'un droit de marque, potentiellement ancien, parfois à forte valeur économique**

Projet : Recours formé devant la Cour d'Appel en annulation ET en réformation

- effet dévolutif
- effet suspensif

Prescription des demandes en nullité (fondées sur un motif absolu)

Arrêt Cass com 8 juin 2017, cheval blanc

« Mais attendu, en premier lieu, que le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques ; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, postule le contraire, manque en droit ; »

Proposition en débat : prescription par dix ans des actions ou demandes en nullité fondées sur un motif absolu