



CONSULTATION RELATIVE A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2015 / 2436

L'APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles), créée en 1978 et forte de plus de 1100 membres, est une association internationale francophile qui réunit des professionnels issus de trois familles, aux expériences complémentaires : Juristes d'entreprises, Avocats et Conseils en Propriété Industrielle.

Les membres de son collège Entreprise représentent tous les secteurs économiques.

L'Association vise à protéger, assister et promouvoir les intérêts communs de ses trois familles, à examiner toutes les problématiques intéressant le droit des Marques et des Modèles, plus généralement le droit de la Propriété Intellectuelle, tant en France qu'à l'étranger.

L'Apram remercie la DGE, la Chancellerie et l'INPI pour cette occasion qui lui est offerte de donner son avis sur les textes français de transposition de la directive n° 2015/2436.

Cette transposition va conduire au changement de régime juridique le plus important intervenu en droit français des marques depuis presque 30 ans et elle aura un impact conséquent sur la pratique quotidienne des titulaires de marques. A cet égard, l'Apram souligne que, compte tenu du poids économique des marques en France, ce texte est essentiel pour de nombreuses entreprises.

Dans ce contexte, l'Apram peut apporter un point de vue unique, enrichi par l'apport de ses trois collèges réunissant des entreprises de tous secteurs industriels et de toutes tailles, des avocats et des conseils en propriété industrielle. Elle relève que l'opinion du collège industrie, c'est à dire des titulaires de marques eux mêmes, revêt une importance particulière, puisqu'ils sont les utilisateurs et destinataires du système. Afin de compléter la présente réponse, il est donc joint en annexe un document résumant les réponses apportées par les membres à un questionnaire élaboré par l'Apram pour faciliter la consultation. Ce document détaille les retours de chaque collège aux questions posées.

Au vu de ces résultats et des réponses reçues des membres, l'Apram souhaite attirer l'attention des auteurs du texte sur les points suivants.

I. REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

En premier lieu, l'APRAM ne peut qu'approuver l'intention des rédacteurs de se conformer au maximum aux termes mêmes de la directive. L'expérience passée de la loi de 1991 qui, à raison de nombreuses divergences rédactionnelles avec le texte de la directive n° 89/104, a généré de multiples incertitudes jurisprudentielles, milite à l'évidence en faveur d'une parfaite conformité entre le texte européen et sa transposition nationale.

L'Apram relève toutefois qu'il reste encore trop d'écarts entre les termes de la directive et le projet de transposition (notamment aux articles L. 711-2, L. 716-2-3, L.716-2-8, etc). **Il lui semble qu'il serait primordial de supprimer les divergences restantes.**

Par ailleurs, de nombreuses dispositions du texte de transposition appellent des précisions quant à leurs modalités d'entrée en vigueur et quant à leur applicabilité aux titres déposés antérieurement ou aux procédures en cours (nouveaux droits antérieurs, nouveau régime juridique des marques collectives et marques de certification, nouvelles exigences concernant la preuve de l'usage des marques antérieures invoquées à l'appui d'actions en nullité, etc.).

Dans la mesure où le texte transmis ne comporte pas de dispositions transitoires, l'Apram attire l'attention des rédacteurs sur l'importance pratique de ces mesures et sur l'opportunité d'inclure ces questions dans la consultation des milieux intéressés.

II. PROCEDURES EN NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

Dans le contexte français, où le juge judiciaire est le garant traditionnel de la propriété et des libertés, l'introduction de procédures administratives en nullité et déchéance génère nécessairement des inquiétudes et concentre les débats.

L'expérience des procédures devant l'EUIPO a certes ouvert la voie. Il demeure que, compte tenu de l'extension généralisée des pouvoirs de l'INPI, projetée dans tous les domaines, les trois collèges de l'Apram se sont exprimés de façon unanime pour demander des garanties quant à l'organisation de ces nouvelles procédures.

Organisation structurelle

Sans remettre aucunement en cause la compétence des personnels de l'INPI, ni la possibilité pour l'Institut d'organiser ses services comme il le souhaite, les trois collèges de l'Apram ont tous manifesté leur attachement à :

- l'indépendance structurelle de la division d'annulation et de déchéance, qui doit être séparée des services de l'examen ou de l'opposition. Cette nouvelle division va en effet être amenée à juger de la pertinence des décisions rendues au préalable par ces deux services;
- la spécialisation du personnel de la division d'annulation, qui doit être formé et dédié à cette tâche (et non partager son temps entre divers services ou fonctions);
- la collégialité des décisions.

Ces piliers paraissent indispensables pour assurer la qualité attendue des décisions administratives, qui viendront prendre le relais de décisions judiciaires.

Sur ce point, le projet de texte apparaît très en retrait par rapport aux attentes, puisqu'il se limite à prévoir des dispositions minimales contre les conflits d'intérêt directs, afin qu'un même examinateur ne puisse pas juger de sa propre décision d'enregistrement.

Non exclusivité de la voie administrative

Par ailleurs, les membres se sont également exprimés de façon majoritaire, au sein des trois collèges, en faveur d'une compétence non exclusive de l'INPI en matière d'action en nullité ou déchéance.

Plusieurs arguments militent en faveur d'une compétence non exclusive :

- Le texte même de la directive, qui contient la réserve "*Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions*".

Au vu du contexte dans lequel cette réserve a été introduite au cours des travaux préparatoires à l'adoption de la directive, elle signifie que la voie administrative n'est pas exclusive mais doit s'accompagner de la possibilité de saisir le juge. C'est d'ailleurs ainsi que plusieurs pays de l'UE (Benelux, Italie, Royaume-Uni notamment) ont déjà interprété la directive. En tout état de cause, il appartiendra à la CJUE de déterminer le sens de cette réserve et elle pourrait un jour valider cette interprétation. Le choix d'une procédure administrative exclusive risquerait donc de se voir sanctionner par la Cour de justice à terme.

- Les difficultés pratiques qu'elle peut générer.

Cette exclusivité induit un éclatement du contentieux entre les voies administratives et judiciaires qui pourrait dans bien des cas encourager les stratégies dilatoires et nuire à la bonne administration de la justice.

Sur ce point, l'Apram souligne notamment :

- qu'à la suite d'une saisie contrefaçon, seul le tribunal devrait être compétent pour juger, même à titre principal, de la nullité ou déchéance de la marque antérieure, puisque le saisissant sera, de toute façon, contraint de saisir le juge dans un délai fixé par voie réglementaire et ce sous peine de voir annulées les opérations de saisie contrefaçon.

- que certaines demandes relèvent nécessairement du juge (par exemple les demandes d'interdiction). Il serait inutilement complexe de devoir saisir en premier lieu l'INPI pour statuer, par exemple, sur le caractère trompeur d'une marque, pour devoir ensuite demander au juge des mesures d'interdiction d'usage du signe trompeur.

Il est toutefois difficile de prévoir à ce stade tous les cas dans lesquels une exclusivité de la voie administrative pourra induire des effets indésirables. L'Apram est donc d'avis qu'il serait préférable d'introduire des actions administratives non exclusives, qui pourront être utilisées en pratique pour les affaires simples dont l'issue peut être rapide, les contentieux difficiles ou s'accompagnant de demandes qui relèvent nécessairement du juge pouvant continuer d'être soumis à l'autorité judiciaire.

Voies de recours

Afin d'assurer des procédures administratives rapides et efficaces, comme l'impose la directive, le choix des voies de recours s'avère essentiel. A cet égard, l'Apram a été surprise par certaines des dispositions introduites en la matière.

Les recours contre les décisions de l'INPI relèvent depuis longtemps de la cour d'appel, dans le cadre de procédures qui ont justement le mérite d'être rapides et simples. Le système peut certes être perfectionné sur certains points, pour les besoins des nouvelles procédures en nullité ou déchéance. A cet égard, les trois collèges ont très majoritairement approuvé le projet d'introduire un effet dévolutif et un recours incident. Ils se félicitent de ces deux points.

En revanche les nombreuses complications procédurales introduites par le texte apparaissent difficilement compréhensibles et contraires à l'objectif d'efficacité requis par la directive. Il en est ainsi particulièrement :

- de la nécessité de faire délivrer une assignation par huissier au lieu de déposer et /ou transmettre par voie électronique une déclaration au greffe,
- de l'obligation d'assigner à date fixe,
- des multiples notifications et copies imposées, dans des délais très brefs à peine de caducité du recours,
- des délais impartis à l'une et à l'autre partie.

La rédaction des textes semble par ailleurs comporter de nombreuses erreurs, imprécisions voire contradictions.

Solution alternative

Après examen de l'ensemble de ces éléments, les trois collèges de l'Apram approuveraient une voie alternative consistant :

- à prévoir une compétence non exclusive de l'INPI,
- tout en maintenant les voies de recours dans leur forme actuelle, sous la seule réserve de l'introduction d'un effet dévolutif et d'une possibilité de recours incident.

Ainsi qu'il ressort du questionnaire en pièce jointe, les retours des membres sont quasi unanimes en faveur de cette solution, dans les trois collèges.

Respect du contradictoire

En ce qui concerne le déroulement des procédures administratives en nullité ou déchéance, l'Apram souligne que, s'il est important qu'elles soient encadrées dans des délais permettant d'en assurer la célérité (notamment lorsqu'aucune pièce ou observation n'est produite par l'une des parties), cela ne doit pas se faire au détriment du contradictoire ou de la qualité des échanges.

A cet égard, les modalités prévues par le texte pour les procédures d'opposition ou de nullité/déchéance apparaissent globalement satisfaisantes. Il est néanmoins proposé de permettre l'octroi de prorogations de délais, comme cela se pratique devant l'EU IPO, notamment pour la fourniture de preuves d'usage.

Niveau des taxes

Enfin, l'Apram souligne que, sans être excessives, les taxes des actions en nullité et surtout en déchéance doivent être fixées à un niveau suffisant pour dissuader les procédures abusives, dès lors qu'il n'existera plus d'autres mécanismes en ce sens (plus d'intérêt à agir). Un montant de l'ordre de 500 à 700 euros paraîtrait approprié.

III. REMARQUES REDACTIONNELLES

S'il est difficile d'analyser un texte aussi volumineux en détail dans le court temps imparti, les remarques faites par les membres ont néanmoins fait ressortir notamment les points suivants.

- Inscription de mandataire auprès de l'INPI : contrairement à la pratique de l'EU IPO et de la plupart des offices de propriété industrielle dans le monde, il n'est pas possible de constituer un mandataire pour tout un portefeuille de marques devant l'INPI. Par ailleurs, l'inscription des changements de dénomination sociale ou d'adresse des titulaires au

registre n'est pas obligatoire. Il en résulte que, plusieurs années après le dépôt ou le renouvellement des marques, il sera souvent impossible de notifier efficacement une demande en nullité ou déchéance, faute pour l'INPI de disposer d'informations pertinentes, à jour. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'inscrire un mandataire au registre, afin de permettre à l'Institut comme aux tiers de joindre efficacement le titulaire.

- Article L. 411-4 : il est demandé de réintroduire dans cette disposition la possibilité pour les parties de former un pourvoi. La suppression de la référence existant actuellement risque d'être perçue comme une volonté d'exclure cette voie de recours, surtout dans le contexte d'une loi spéciale qui déroge au droit commun de la responsabilité civile.
- Article L. 411-4-2 : dans la mesure où cette disposition concerne les recours contre les décisions en nullité ou déchéance rendues par l'INPI, pour lesquelles le texte introduit un effet dévolutif, l'indication selon laquelle il s'agit de recours "en annulation ou réformation" n'est pas compréhensible. A des fins de cohérence, il convient de supprimer les termes "en annulation ou".
- Article L. 712-4 : il est demandé de préciser les conditions dans lesquelles il serait porté atteinte au droit au nom, à l'image ou à la renommée d'un organisme de droit public. Notamment, l'atteinte au nom devrait être subordonnée à l'existence d'un risque de confusion, sous peine de mieux protéger les dénominations publiques que les dénominations sociales d'entreprises privées.
- Article R. 716-15 : il est demandé de laisser la possibilité au juge de ne pas surseoir à statuer en cas de raisons particulières. Cette réserve est prévue par le règlement sur la marque de l'Union européenne et laisse au juge la faculté de poursuivre la procédure judiciaire lorsque les circonstances l'exigent.
- Article R. 716-6-5: si la référence à la bonne administration de la procédure a une signification équivalente à celle de la bonne administration de la justice, l'introduction de cette disposition, qui permet à l'INPI de suspendre la procédure dans un tel cas, paraît appropriée.
- Article R. 716-9 : il est demandé de supprimer la référence à l'équité dans la répartition des frais, dès lors que l'INPI ne peut être juge de l'équité. Il est également demandé de remplacer le terme "condamné" par une formulation plus neutre, ne laissant pas entendre que l'INPI peut ordonner des sanctions.
- Nouveau régime juridique des marques collectives : outre la nécessité de dispositions transitoires, il est demandé d'introduire un délai permettant au déposant d'une marque collective ou de certification de déposer le règlement d'usage à l'INPI (par exemple deux mois à compter du dépôt). Le dépôt de la marque permet en effet de prendre date et devrait pouvoir être fait même si le règlement d'usage n'est pas totalement finalisé.

* * * *

L'Apram reste bien entendu à la disposition des autorités pour continuer d'échanger autour du projet de texte. Elle se propose notamment de transmettre aux rédacteurs un document plus précis listant les points sur lesquels des divergences rédactionnelles ont pu être relevées entre les textes de transposition et la directive.

* * * *