

L'usage sérieux *dans les procédures d'opposition, en nullité et en déchéance devant l'INPI*

APRAM - 25/09/2020

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Mise en œuvre opposition

■ Oppositions

(demandes d'enregistrement françaises déposées à partir du 11 décembre 2019 /

enregistrements internationaux étendus à la France, publiés à la Gazette OMPI à partir du 11 décembre 2020).

➤ **3500 oppositions « nouvelle procédure » à mi-septembre**

➤ **20% d'oppositions fondées sur un ou plusieurs droits antérieurs**

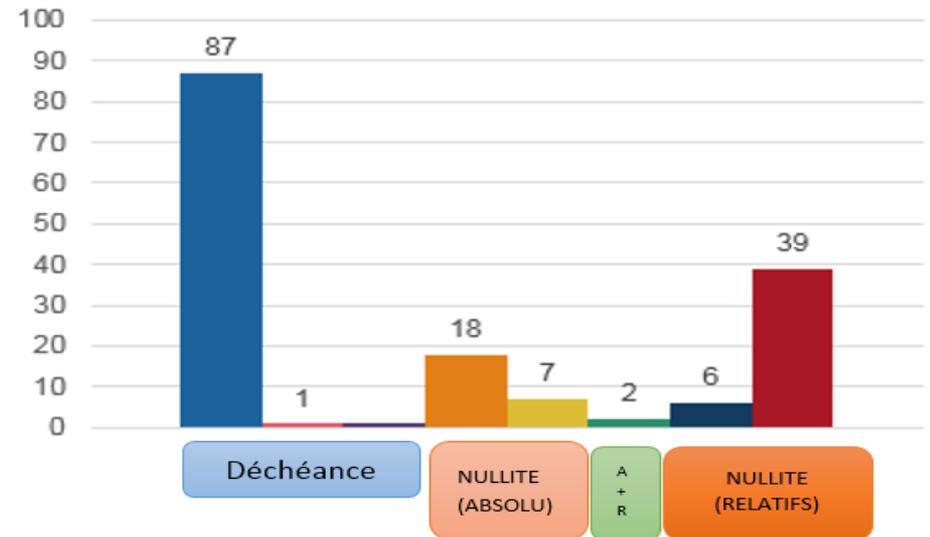
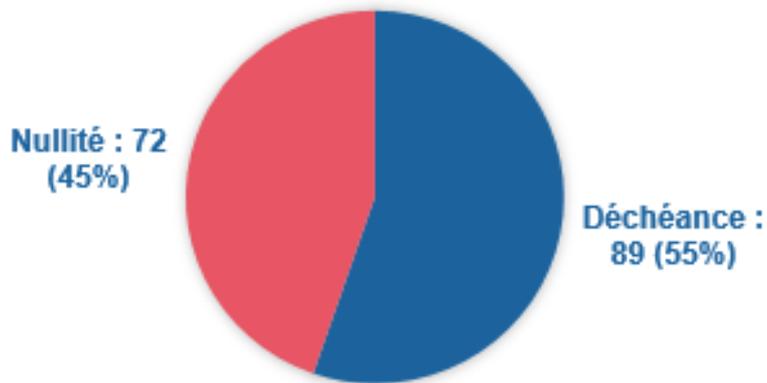
(en moyenne 2,5 droits antérieurs lorsque plusieurs droits invoqués)

➤ **La majorité des oppositions fondée sur une marque antérieure, mais l'ensemble des nouveaux droits antérieurs déjà invoqués**

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

mise en œuvre nullité et déchéance

161 demandes depuis le 1^{er} avril 2020



- **DECHEANCE** : quasi-exclusivement déchéance pour défaut d'exploitation
- **NULLITE** : majoritairement sur des motifs relatifs (marques)

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

compétence INPI / tribunaux L.716-5 CPI

INPI

❑ demandes en nullité

formées à titre principal et fondées sur :

- Les motifs absolus (y compris la mauvaise foi)
- Les mêmes motifs relatifs que pour l'opposition (marque, marque de renommée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, IG...)

❑ demandes en déchéance

formées à titre principal fondées sur :

- La non-exploitation de la marque
- Le fait que la marque soit devenue générique ou trompeuse

Une demande en déchéance déjà déclarée **irrecevable** comme étant connexe à une demande relevant du tribunal

TRIBUNAL JUDICIAIRE

❑ demandes en nullité formées à titre principal et fondées sur un motif relatif qui n'est pas de la compétence exclusive de l'INPI (notamment droits d'auteur, dessins et modèles)

❑ demandes en nullité ou en déchéance formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon **connexe** à toute demande relevant de la compétence du tribunal et notamment dans le cadre d'une **action en contrefaçon** ou en **concurrence déloyale**.

❑ demandes en nullité ou en déchéance formées alors que des **mesures probatoires, provisoires ou conservatoires** ont été ordonnées et sont en cours d'exécution **avant l'engagement d'une action au fond**

! Ne couvre pas les hypothèses de la simple mise en demeure

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

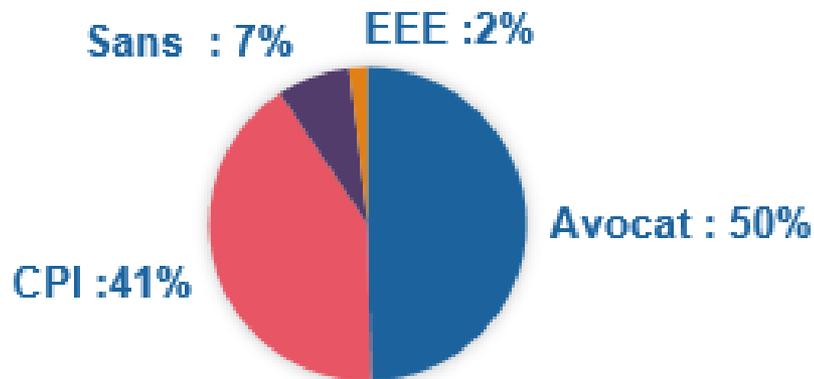
personnes habilitées à agir

■ Demandes en déchéance :

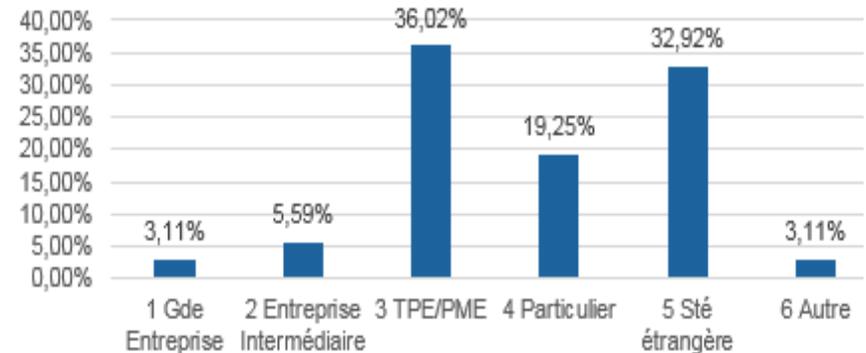
- toute personne **sans avoir à justifier d'un intérêt à agir**

Demandes abusives?

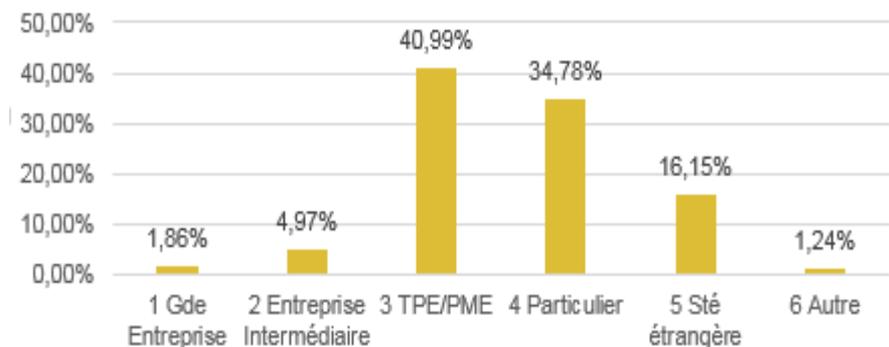
DDES NULLITE ET DECHEANCE



DEMANDEURS



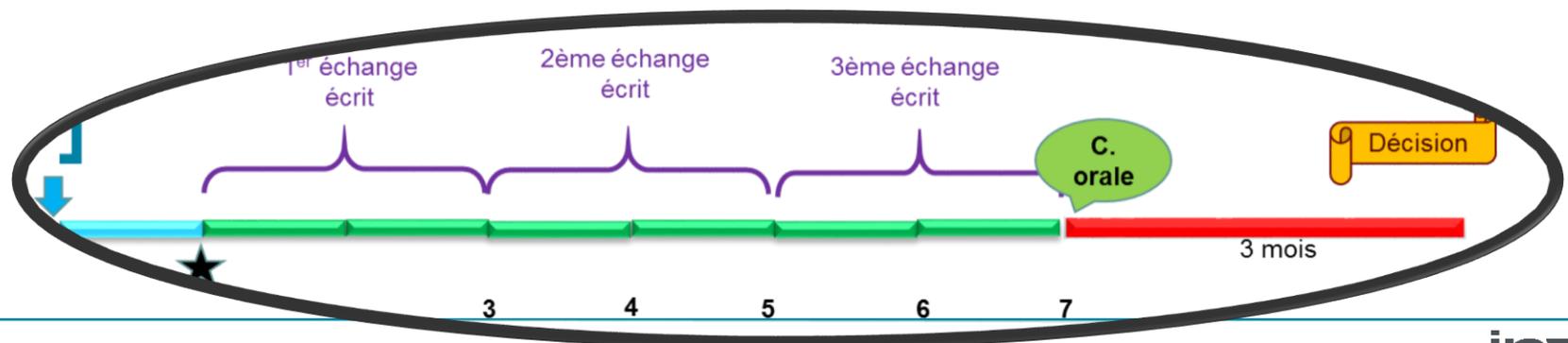
DEFENDEURS



L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Opposition, nullité et déchéance, des procédures proches

- **Phase d'instruction** permettant jusqu'à 3 phases d'échanges entre les parties
 - Premier délai imparti au défendeur de **2 mois** pour présenter ses observations et produire des pièces.
 - Ensuite, les délais impartis sont d'**1 mois**
(sans possibilité de prorogation des délais)
- spécificité procédure en déchéance pour défaut PU : un 2nd délai (1 mois) est accordé au défendeur, même en l'absence de réponse du demandeur
- Eventuellement **une phase orale** qui clôture la phase d'instruction
 - Audiences publiques uniquement pour les procédures nullité et déchéance
 - **3 mois** pour statuer à compter de la fin de la phase d'instruction
 - dès que l'une des parties cesse de répondre ou au jour de la commission orale
 - **Durée variable** selon le nombre de réponses des parties ; ne devrait pas excéder 13 mois.

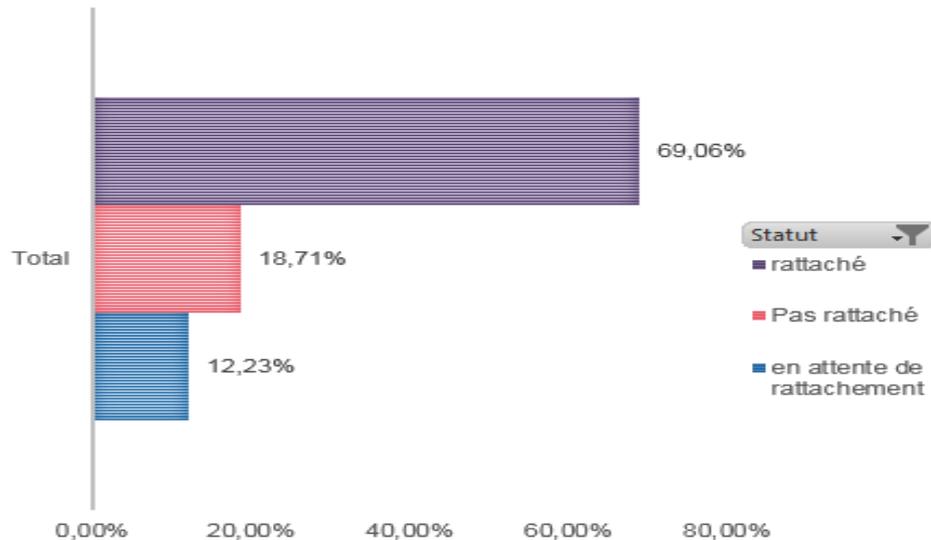


L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Spécificité procédures nullité et déchéance

■ Une phase de « pré-instruction » pour les demandes en nullité et déchéance

- Invitation à se rattacher au dossier électronique adressée par e-mail + courriers sans AR aux différentes adresses connues du titulaire de la marque contestée + éventuel mandataire (dépôt / renouvellement, inscription)
- Puis notification AR faisant courir le délai de 2 mois de réponse : à l'adresse indiquée lors du rattachement, ou à défaut au dernier titulaire inscrit (ou mandataire inscrit)



- Permet de mieux toucher les TMC (et d'éviter d'allonger les délais avec des publications au BOPI)
- Permet au TMC ou à son mandataire de se rattacher au dossier sans perdre de temps sur le délai de réponse

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

❖ **Marque contestée** *preuves à apporter par le défendeur*

✓ **Procédure en déchéance** L.714-5, L.716-3

→ **5 ans précédant la date de la demande en déchéance**

+ (le cas échéant)

→ **5 ans précédant date invoquée survenance d'un motif de déchéance**

❖ **Marque antérieure invoquée** *preuves à apporter par l'opposant / le demandeur, sur requête du défendeur*

✓ **Opposition** L.712-5-1

→ **5 ans précédant la date de dépôt ou priorité** de la demande de marque contestée

! Nouveauté : *preuves à fournir pour chaque produit ou service invoqué à l'appui de l'opposition*

✓ **Procédure en nullité** sur des motifs relatifs L.716-2-3

→ **5 ans précédant la date de la demande en nullité**

+ → **5 ans précédant la date de dépôt ou priorité** de la marque contestée

! *L'INPI n'indique pas au demandeur si les observations contiennent des demandes de PU, ni le cas échéant les périodes concernées*

Mais attire son attention :

- *sur le fait qu'elles sont susceptibles de contenir une demande de preuves d'exploitation*
- *et qu'il lui appartient d'apprécier la portée de cette demande.*

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

➤ **Même approche de l'examen de l'usage sérieux dans les procédures d'opposition, en déchéance et en nullité**

➤ **Pas d'examen préalable des moyens de défense :**
= seront examinés dans la décision rendue après la fin de la phase d'instruction et le débat contradictoire entre les parties

➤ **Nouveaux moyens de défense applicables à toutes les procédures administratives** (*Art, 15 III de l'Ordonnance*)

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Format des échanges

Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions R.712-16 (opposition) et R.716-3 (nullité et déchéance)

Exemple :

Date d'effet de la déchéance pour défaut d'exploitation : date de la demande en déchéance **OU** sur requête d'une partie **date à laquelle est survenue un motif de déchéance**

➤ **Cette date doit être formulée expressément :**

si formulation du type « *la marque ne semble jamais avoir été exploitée* »

= ne pourra être pris en compte par l'INPI

(Cass. com. n° 14-18434, 19/01/2016 + TGI Nanterre., 28 novembre 2019, n° 17/05683).

date d'effet = date de la demande en déchéance

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Format des échanges

Les conditions et modalités des communications et échanges sont prévues par décision du DG de l'INPI (*article 5 décisions n°2019-158 et n°2020-35*)

- Les pièces doivent être **numérotées et listées dans un bordereau**.
- Dans la demande et dans les observations écrites, **les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies** à son appui

➤ **Peu de difficultés rencontrées dans les premiers retours**

- Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes **doivent être mis en évidence de manière claire et précise**
- Les **demandes de présentation d'observations orales** doivent être mises en évidence de manière claire et précise

! À peine d'irrecevabilité

L'usage sérieux dans les nouvelles procédures INPI

Décisions nullité et déchéance

12 décisions rendues :

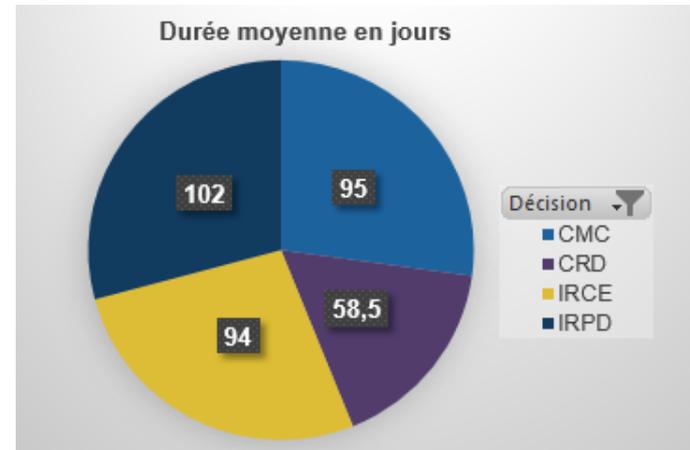
- **2 décisions d'irrecevabilité :**
 - incompétence (IRCE)
 - Formée contre une demande d'enregistrement (IRPD)
- **10 décisions de clôture rendues :**
 - retrait des demandes en nullité ou déchéance (suite à accord) (CRD) ,
 - cessation effets de la marque contestée (renonciation) (CMC)
- **Durée moyenne : 77,5 jours**

6 suspensions accord en cours

8 renonciations totales en cours

44 réponses apportées

10 sans réponses = décisions (durée de procédure environ 6 mois)



- **Premières décisions sur le fond attendues :**
 - **NUL : 11/2020**
 - **DECH : 11/2020**
 - **Oppositions : 12/2020**