

Annulation et déchéance devant l'INPI : 1^{er} bilan après 1 an

APRAM – Commission marques nationales – 10 juin 2021

Mathilde JUNAGADE – ABELLO IP-FIRM

Quelques chiffres

Au 1^{er} avril 2021

Délai moyen de
procédure : 6 mois ½



49% en nullité, 51% en
déchéance



Tous motifs confondus
(irrecevabilité, clôture,
décision au fond), dont
une 30aine publiées

Source : INPI - PIBD 1159-IV-1

Quels enseignements?

I. Aspects procéduraux

II. Déchéance

III. Nullité



Quels enseignements?

I. Aspects procéduraux

II. Déchéance

III. Nullité



Aspects procéduraux

Champs de compétence de l'INPI

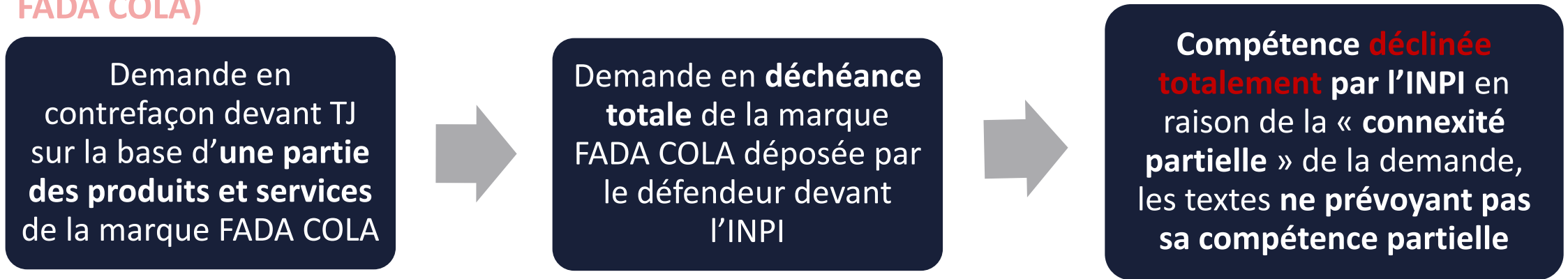
Rappel du partage de compétence INPI / TJ (art. L716-5 CPI)

INPI	Tribunal Judiciaire
Demande principale en déchéance ou en nullité sur la base de toute motif absolu et de certains motifs relatifs	Demande principale ou reconventionnelle en nullité ou déchéance connexe à une autre demande relevant de la compétence du TJ (dont contrefaçon , référé, saisie-contrefaçon, droit d'information), en nullité sur la base de certains motifs relatifs, demande formée alors des mesures provisoires ou conservatoire sont en cours d'exécution

Aspects procéduraux

Champs de compétence de l'INPI

Appréciation du lien de connexité : ajustements à prévoir sur la « connexité partielle » (DC20-0008 FADA COLA)



Article 70 CPC : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un **lien suffisant** ».

+ Jurisprudence majoritaire : **pas d'intérêt à agir** en déchéance à titre reconventionnel contre les produits et services de la marque non opposés au titre de la contrefaçon.

= Risque de déni de justice

Aspects procéduraux :

Champ de compétence de l'INPI

Demande irrecevable : sanction sévère après avertissement (NL20-0094)

- ✓ Demande en nullité assortie de demandes en **interdiction** et **dommages-intérêts**, relevant de la compétence du TJ
- ✓ **Sanctionnée par l'irrecevabilité totale** : « (...) *il n'appartient pas à l'institut d'opérer une sélection dans les moyens présentés par le demandeur pour retenir uniquement ceux qui lui apparaîtraient relever de sa compétence* »
- ✓ L'INPI rappelle qu'il est possible au demandeur de renoncer à tout instant à certaines de ses demandes « *par requête expresse* » cf l'article R.716- 7

(En l'espèce, suite à une notification d'irrecevabilité par l'INPI, le demandeur n'avait renoncé qu'à sa demande de dommages-intérêts et non celle en interdiction d'usage.)

Aspects procéduraux

Champs de compétence de l'INPI

Abus de droit (DC20-0034 LE BŒUF SUR LE TOIT)

- ✓ L'INPI se considère **compétent pour apprécier l'abus de procédure (mais l'écarte en l'espèce)**

« Si l'intérêt à agir n'est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l'Institut, (...) la notion d'abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur. »

- Pas de fondement dans les textes / Principe général du droit
- Appréciation déconnectée de la notion de l'intérêt à agir (contra EUIPO)
- Quid de la sanction? Irrecevabilité / ni amende civile, ni dommages-intérêts.
- Garde fou bienvenu pour contrebalancer les dérives liées à l'absence d'intérêt à agir, ou risque que l'INPI ne s'aventure sur des terrains hors de sa compétence (contractuel ? Ex en l'espèce, demande formée par l'ancien licencié de la marque) ?

Aspects procéduraux

Motivation des décisions

Points saillants de la motivation

- ✓ Des décisions très structurées et détaillées « à la mode EUIPO » : convergence des pratiques
- ✓ Référence systématique aux grands arrêts de la CJUE et à leurs critères
- ✓ Abandon des « considérants »
- ✓ Réponse à tous les motifs soulevés
- ✓ Prise en compte explicite des précédents judiciaires pertinents... et des propres précédents de l'INPI (ex: NL20-0012 SUPER PRO, NL20-0081 LES PRODUCTEURS PARTENAIRES)

Quels enseignements?

I. Aspects procéduraux

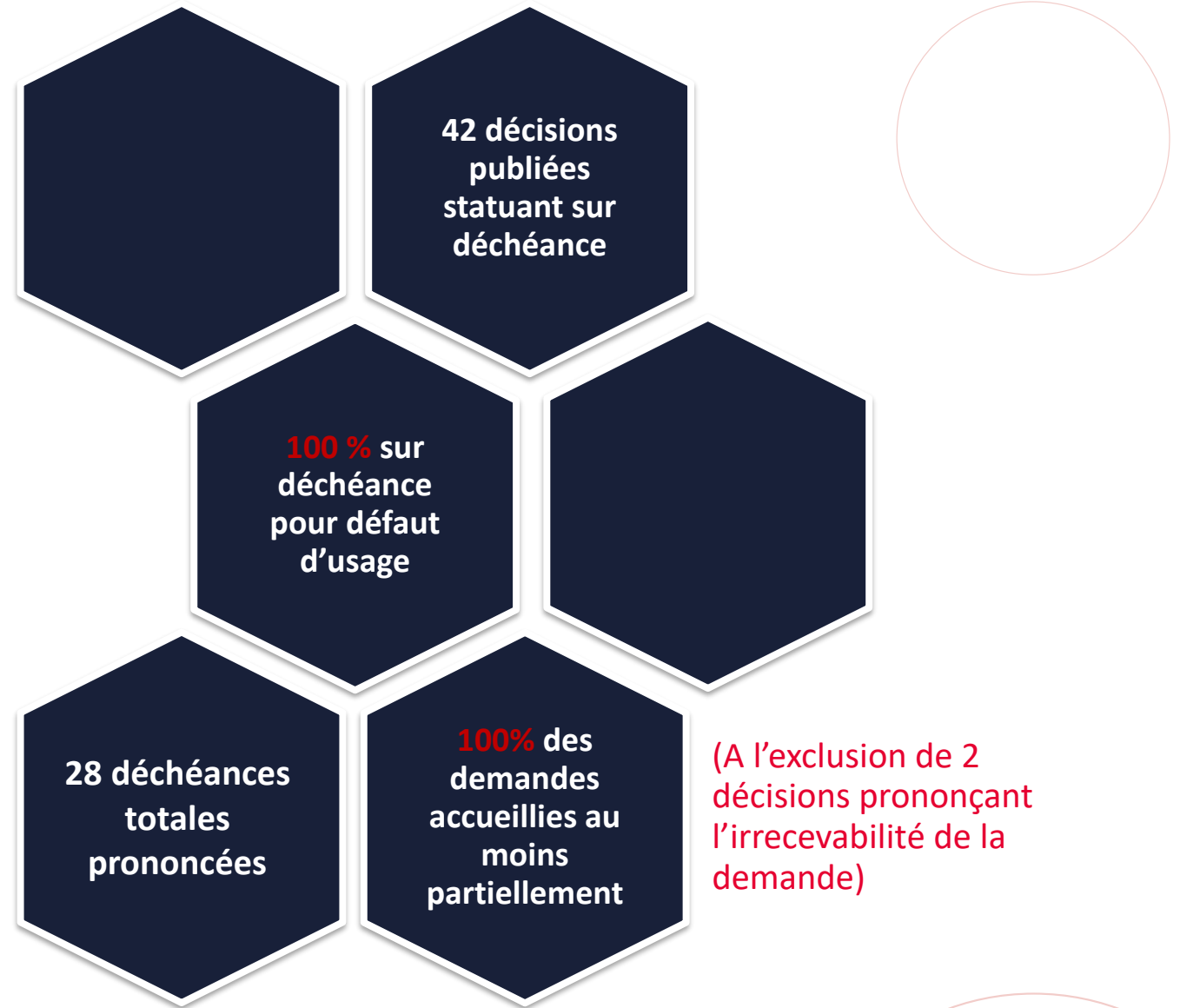
II. Déchéance

III. Nullité



Quelques chiffres

Au 1^{er} juin 2021



42 décisions
publiées
statuant sur
déchéance

100 % sur
déchéance
pour défaut
d'usage

28 déchéances
totales
prononcées

100% des
demandes
accueillies au
moins
partiellement

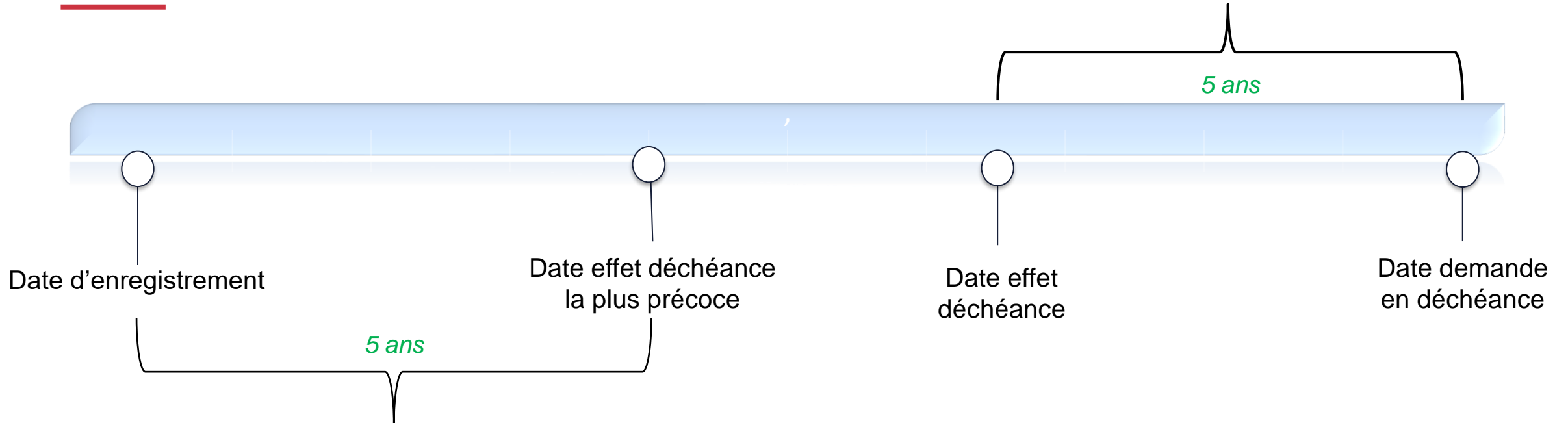
(A l'exclusion de 2
décisions prononçant
l'irrecevabilité de la
demande)

Source : INPI - PIBD 1159-IV-1


Décisions statuant sur la déchéance

Date d'effet de la déchéance (art. L716-3 al.5)

D'office: L'INPI prononce la déchéance avec effet 5 ans avant la date de la demande en déchéance
(ex: DC20-0048 PREMIERE)



Sur requête : l'INPI peut prononcer une date d'effet plus précoce « à laquelle est survenu un motif de déchéance »:

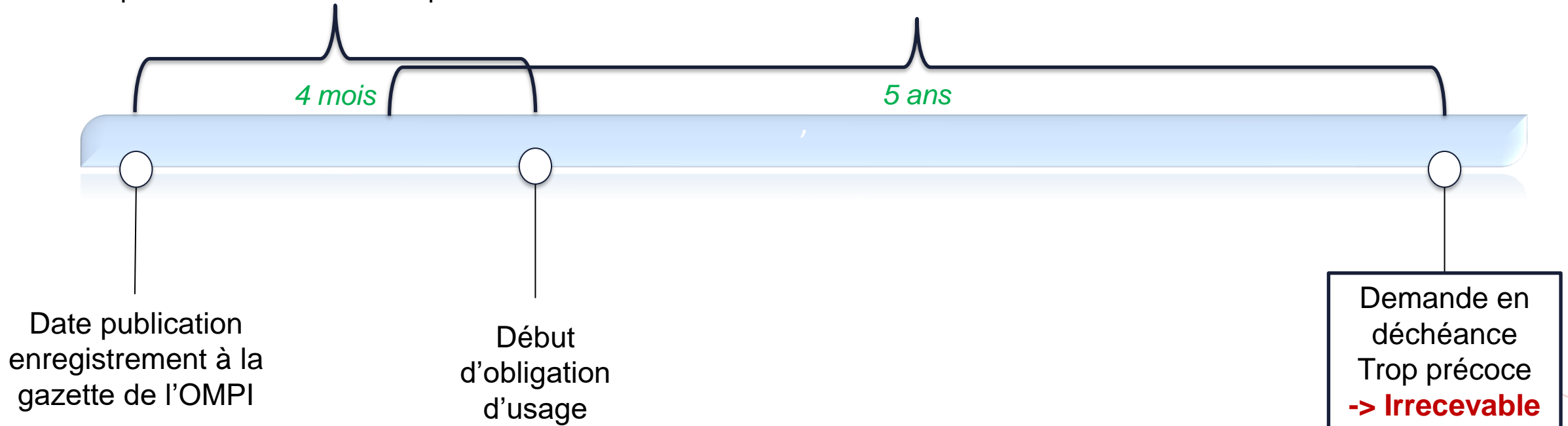
- dès 5 ans après la date de l'enregistrement (ex: DC20-0018 PANDA)
- mais **pas avant ces 5 années** (ex: DC20-0009 ASSAINOL)
- Et sur requête **motivée** ex : (DC20-0057 LEGENDAIRES [non motivée], DC20-0029  [motivée])

Décisions statuant sur la déchéance

Point de départ de la « période interrompue de non-usage de 5 ans »

Cas particulier de la partie française des marques internationales (DC20-0145 BIGGY BURGER)

Délai dans lequel les offices nationaux peuvent notifier un refus provisoire



Décisions statuant sur la déchéance

Critères d'appréciation de l'usage

Usage partiel / produits et services similaires

- ✓ **Référence expresse au critère de la « sous-catégorie homogène autonome » (CJUE Ferrari C-720/18)**
avec une application souple (DC20-0039 L'ANE CULOTTE)
 - l'usage pour des **peluches** permet de conserver les « **jeux, jouets** »
 - l'usage pour des services de **balade à dos d'âne** permet de conserver la catégorie plus large des « **divertissements ; loisirs** »
- ✓ D'autres décisions rendues **sans référence à ce critère**
 - L'usage pour des « **mousses lavantes, gels douches, crèmes lavantes** » permet de sauver les « **cosmétiques** » (DC20-0015 ODEX)...
 - ... Mais pas l'usage pour des « **parfums** » (DC20-0035 GABRIELLE [NB : parfums et cosmétiques étaient distinctement désignés dans le libellé])

Décisions statuant sur la déchéance

Critères d'appréciation de l'usage



Usage partiel / produits et services similaires

- ✓ L'usage pour des **produits de la même classe** que ceux visés n'est pas un critère pertinent (DC20-0015 ODEX)
- ✓ L'usage pour un **service similaire** ne vaut pas pour le service lui-même (DC20-0034 LE BŒUF SUR LE TOIT, services de bars / services de restaurant)

Décisions statuant sur la déchéance

Critères d'appréciation de l'usage

Usage sous une forme modifiée : pas de révolution et une appréciation nuancée

- ✓ L'usage de la marque **GABRIELLE** sous la forme **GABRIELLE CHANEL** altère son caractère distinctif, sauf lorsqu'il consiste à apposer la marque ombrelle clairement séparée sur une autre ligne conformément aux habitudes du secteur (DC 20-0035)
- ✓ Autres usages validés:
 -  pour **ODEX**
 -  pour **ASSAINOL**
 - **ANE(S) EN CULOTTE** et **LES ANES EN CULOTTE** pour **L'ANE EN CULOTTE**



Dans la lignée de CJUE, 11 oct. 2017, C 501/15 P, Cactus et de la “Communication Commune” des offices de l’UE (www.euipn.org)

Décisions statuant sur la déchéance

Critères d'appréciation de l'usage

Usage à titre de marque

- ✓ L'usage comme **dénomination sociale** et **nom commercial** vaut usage à titre de marque s'il est fait conformément à la fonction essentielle, pour identifier l'origine des services (DC20-0034 LE BŒUF SUR LE TOIT)
- ✓ L'usage en tant que **référence** d'un rouge à lèvres ne vaut pas usage à titre de marque (DC 20-0035 GABRIELLE)
- ✓ L'usage du signe LES ANES EN CULOTTE associé à la représentation d'ânes en culotte sur des souvenirs est un **usage descriptif**, et non à titre de marque



Décisions statuant sur la déchéance

Nature des preuves d'usage

Exemples de preuves prises en compte

- ✓ bon à tirer d'étiquette avec mention « formulé et produit en France », démontrant la fabrication et l'apposition de la marque en France en vue de l'export
- ✓ Attestations de commissaires aux comptes sur le chiffre d'affaires généré par la vente
- ✓ Factures de fournisseurs, factures à clients situés à l'étranger, comportant la marque
- ✓ Articles et dossiers de presse, brochures promotionnelles
- ✓ Lettre du demandeur mettant en demeure le titulaire de cesser l'exploitation de sa marque
- ✓ Constat d'achat
- ✓ Contrat de licence, de distribution, de partenariat
- ✓ Extraits de sites internet en .fr
- ✓ Grilles tarifaires datées
- ✓ Photographies de produits, lookbook

Décisions statuant sur la déchéance

Nature des preuves d'usage

Exemples de preuves écartées

- ✓ Plaque de présentation s'apparentant à un document interne
- ✓ Extrait de site internet non daté et sans l'adresse du site
- ✓ Extrait de compte Instagram en français renvoyant à un e-shop mais sans indice permettant de conclure à une commercialisation vers la France
- ✓ Contrat de licence de droit d'auteur ne permettant pas de faire le lien avec la marque

Décisions statuant sur la déchéance

Nature des preuves d'usage

Qualité des preuves / portée de l'usage

- ✓ Éléments non datés ou datés en dehors de la période pertinente sont pris en compte en combinaison avec des éléments datés, pour confirmer l'usage
- ✓ L'usage quantitativement faible est suffisant tant qu'il n'est pas symbolique (ex: usage pour des « collections capsules » de vêtements, usage saisonnier pour des souvenirs vendus en zone touristique)
- ✓ La preuve de préparatifs à la commercialisation est pertinente (ex: emails de démarchage de distributeurs, antérieurs à la période suspecte)

Quels enseignements tirer de ces décisions?

I. Aspects procéduraux

II. Déchéance

III. Nullité



Quelques chiffres

Au 1^{er} juin 2021

- 26 demandes formées sur la base d'une marque antérieure (dont 3 sur marque de renommée)
- Seuls autres motifs relatifs: dénomination sociale (4 décisions) et nom de domaine (3 décisions)
- 11 demandes fondées sur 2 motifs ou +

39 décisions publiées statuant sur nullité

7 sur motifs absolus

Bilan globalement favorable aux demandeurs

- 11 irrecevabilités (dont 8 du même demandeur)
- 11 annulations totales
- 12 annulations partielles
- 5 rejets

Source : INPI - PIBD 1159-IV-1

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Nom de domaine et dénomination sociale, peu invoqués et non couronnés de succès

- ✓ **1 Irrecevabilité pour absence de preuve de la qualité à agir** (NL20-0124 Institut Paul Bocuse)
 - une fiche OVH du nom de domaine www.institutpaulbocuse.com dans laquelle le titulaire n'est pas identifié ne prouve pas la qualité à agir des demanderessees.
 - Fournir plutôt les factures de réservation ? Attention au nom du réservataire...

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Nom de domaine et dénomination sociale, peu invoqués et non couronnés de succès

✓ 2 rejets pour absence de preuve de l'exploitation

« Le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable (...) qu'à la condition qu'il ait donné lieu à une **exploitation effective** sous la forme d'un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu'il bénéficie d'une **connaissance sur l'ensemble du territoire national** (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). »

- Les preuves doivent porter sur un site exploité sous l'extension précise du nom de domaine invoqué:
 - ✓ l'exploitation d'un site en **.com** ne vaut pas pour le **.fr** (NL20-0033 AUTHENTIK IMMO)
 - ✓ des documents mentionnant le nom de domaine sans précision de l'extension ne sont pas probants (NL20-0021 PATRIMOINE24)

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Nom de domaine et dénomination sociale, peu invoqués et non couronnés de succès

- ✓ **1 Irrecevabilité** de la demande des sociétés INSTITUT PAUL BOCUSE – ENSEIGNEMENT et INSTITUT PAUL BOCUSE APPLICATION, se prévalant de la dénomination sociale « INSTITUT PAUL BOCUSE » (NL 20-0124 Institut Paul Bocuse)
 - « *Le droit conféré sur une dénomination sociale s'acquiert par son adoption dans les statuts (CA Paris, 16 févr. 1988 : PIBD 1988, III) »*
 - la production d'un contrat par lequel Paul Bocuse autorise les demanderesses à utiliser le nom « Institut Paul Bocuse » ne vaut pas justification d'une dénomination sociale.

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Nom de domaine et dénomination sociale, peu invoqués et non couronnés de succès

- ✓ **1 Rejet faute de preuve d'exploitation pour les activités invoquées (NL20-0033 AUTHENTIK IMMO)**
 - *« la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012) »*
 - Fourniture en l'espèce de documents non datés ou ne comportant pas la dénomination

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Atteinte à une marque de renommée : méthode d'appréciation en évolution
(NL 20-0009 – annulation partielle)

Marque attaquée	Marque antérieure
RICHARD MILLE	RICHARD MILLE
Produits couverts : <i>Machines-outils, véhicules, services de télécommunication, etc, etc...</i>	Produits pour lesquels la renommée est prouvée : <i>Montres de haute-horlogerie</i>

- ✓ Identité des signes
- ✓ lien entre certains des produits
- ✓ **Pas de définition du public pertinent**
- ✓ Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure

Décisions statuant sur la nullité

Motifs relatifs

Atteinte à une marque de renommée : méthode d'appréciation en évolution
(NL 20-0037, annulation totale)

Marque attaquée	Marque antérieure
	
Produits couverts: <i>Articles d'habillement</i>	Produits pour lesquels la renommée est prouvée : <i>Périodiques</i>

- ✓ Définition du public pertinent : grand public constitué de consommatrices féminines d'un magazine traitant du thème de la mode, soucieuses de leur apparence
- ✓ Similitude des signes et lien entre les produits
- ✓ Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure

Décisions statuant sur la nullité

Motifs absolus

Points saillants des décisions

- ✓ Chaque motif de nullité soulevé doit faire l'objet d'une motivation distincte (rejet fréquent des motifs tirés de l'inaptitude à constituer une marque, du caractère générique ou usuel faute de moyen développé)
- ✓ Référence systématique aux arrêts fondateurs de la CJUE (KPN C-363 /99, Campina C-265/00...)
- ✓ Appréciation par référence à des définitions de dictionnaires (mêmes postérieurs au dépôt si consolidés par décisions judiciaires), ouvrages, articles, décisions judiciaires et de l'INPI

Décisions statuant sur la nullité

Motifs absolus

Contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs (NL 20-0024 Gang Bang à Paris)

- ✓ **Annulation** de la marque GANG BANG A PARIS enregistrée en classes 25, 35 et 41
 - L'INPI englobe sous une même définition l'ordre public et les bonnes mœurs
 - Appréciation de l'atteinte : références au code pénal, aux extraits de dictionnaires et publications produites par le demandeur
 - Le signe en cause, évocateur d'une pratique sexuelle à caractère pornographique violente et dégradante, est « *de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance* » (cf TUE, 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS).

Décisions statuant sur la nullité

Motifs absolus

Défaut de distinctivité / descriptivité : sens des décisions

Marques annulées

LES PRODUCTEURS PARTENAIRES

(CL 29, 30, 31)

DEODORANT PROBIOTIQUE

(CL 3; 5)

SUPER PRO

(CL 23)

Marques valides

SOFALANGE

(CL 20, 24 dont matelas à langer)



(CL 19, 37, 40, 42 liés à la construction et décoration)

Merci de votre attention!

abello

Loyer Abello
IP Firm

www.abello-ip.fr