

[Textes] Transposition de la Directive «Marques» : les (r)évolutions procédurales en questions

N1875BY4



par **Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour, Nataf Fajgenbaum & Associés**

Le 15-01-2020

Réf. : Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ([N° Lexbase : L5296LTC](#)) et décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ([N° Lexbase : L8139LTM](#))

La transposition du «Paquet Marques» en droit interne était évidemment attendue. Réforme majeure du droit des marques depuis la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 ([N° Lexbase : O9957B38](#)), elle opère de profonds changements au sein des dispositions du droit matériel des marques aussi bien que sur un plan procédural.

Conformément à la mission qui lui avait été confiée en application de l'article 201 (I) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi «PACTE»), le Gouvernement devait notamment procéder à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des états membres sur les marques ([N° Lexbase : L6109KW8](#)). Particulièrement riche, son ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 introduit ainsi de nombreuses modifications au sein des livres IV et VII du Code de la propriété intellectuelle [1], tandis que le décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 impacte fortement la partie réglementaire de ce même Code.

Incontestablement, le transfert de certaines des compétences naturelles du tribunal de grande instance au profit de l'INPI constitue le point névralgique de cette réforme. Il est vrai que la marge de manœuvre laissée par l'article 45 de la Directive précitée était inexistante, les Etats membres étant requis d'instaurer une «*procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices*» permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque. C'est désormais chose faite, sur un schéma procédural s'inspirant fortement de celui des demandes en nullité ou déchéance introduites devant l'EUIPO mais également de celui des oppositions devant l'INPI ; la procédure d'opposition, qui existe en France depuis 1991, a par ailleurs fait l'objet d'évolutions notables.

Si l'ordonnance précitée est entrée en vigueur le 11 décembre 2019, les dispositions relatives aux procédures administratives de nullité et de déchéance bénéficient d'un léger délai au 1^{er} avril 2020 [2]. La présente étude se propose d'en présenter les principales caractéristiques, afin de permettre aux praticiens de se familiariser sans tarder à ces procédures que la Directive souhaitait les plus accessibles possible ; elle ne prétend évidemment nullement à l'exhaustivité.

I - Oppositions : une grande évolution

L'opposition est une procédure administrative qui permet aux titulaires de certains droits antérieurs limitativement énumérés de s'opposer, avant la délivrance du titre, à l'enregistrement d'une demande de marque susceptible de leur porter atteinte. Le titulaire de ces droits antérieurs dispose alors d'un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement pour formuler son opposition.

- **Elargissement et simplification de la procédure d'opposition**

Instaurée par la loi du 4 janvier 1991, la procédure française d'opposition n'a en définitive connu que peu d'évolutions en près de 30 ans. Si la loi «Hamon» du 17 mars 2014 (loi n° 2014-344 [N° Lexbase : L7504IZX](#)) a intégré les noms de collectivités territoriales à la liste des droits antérieurs opposables, l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 va beaucoup plus loin [3] en élargissant cette procédure à de nouveaux droits antérieurs tels que la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et les dénominations publiques (établissement public de coopération intercommunale ou entité publique). Ces signes, dont l'importance pratique n'est pas négligeable, pouvant désormais servir de fondement à une opposition, leurs titulaires ne se voient donc plus contraints d'attendre la fin de la procédure d'enregistrement pour saisir les juridictions compétentes d'une demande en nullité de marque. Un pragmatisme qui nous semble devoir être salué, mais qui n'en constitue pas pour autant une révolution, la possibilité d'invoquer d'autres droits que les marques dans le cadre des oppositions étant déjà prévue devant l'EUIPO par l'article 8 § 4 du Règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 ([N° Lexbase : Lo64oLGS](#)).

En revanche, la consécration des noms de domaine comme droits antérieurs opposables -toutefois, sous la double réserve de démontrer une portée «pas seulement locale» [4] ainsi qu'un risque de confusion dans l'esprit du public- est une petite spécificité française, permise par la Directive qui n'a fixé aux États membres qu'une obligation minimale. S'il ne s'agit toujours pas d'un bouleversement fondamental de la matière, tant est constante la jurisprudence en ce sens depuis plusieurs années, elle permet au Code de la propriété intellectuelle d'apparaître davantage en adéquation avec l'évolution des pratiques commerciales à l'ère d'internet.

A l'instar de la procédure devant l'EUIPO et conformément aux objectifs de simplicité, de rapidité et de moindres coûts mis en exergue dans le rapport au Président de la République, relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (le rapport au Président), il est désormais possible pour l'opposant d'engager sa procédure d'opposition sur le fondement de plusieurs de ses droits antérieurs. Plutôt que d'avoir à engager des procédures distinctes et à acquitter autant de redevances d'opposition que de droits antérieurs invoqués, l'opposant n'a ainsi à régler qu'un montant de 150 euros par droit supplémentaire invoqué au-delà du premier, dans le cadre d'une seule et unique procédure [5].

- **Alourdissement de la charge de la preuve de l'usage sérieux de la marque opposée**

Si l'objectif d'apurement du registre des marques rappelé par le rapport au Président a conduit à ouvrir plus largement et à faciliter le dépôt des oppositions, il a corrélativement abouti à un renforcement du contrôle de l'usage des marques qui sont alors opposées. Il peut désormais être demandé à l'opposant de produire des preuves d'usage pour chacun des produits ou services invoqués à l'appui de sa demande, et non plus pour un seul d'entre eux ainsi que cela était le cas jusqu'alors. Les preuves d'usage ainsi produites pourront faire l'objet d'un débat contradictoire et d'un examen renforcé par l'INPI.

De façon classique, l'opposition est rejetée si, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant n'est pas parvenu à établir un usage sérieux au cours des cinq ans précédant la demande pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition. L'ordonnance précise qu'aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis (C. prop. intell., art. L. 712-5-1 [N° Lexbase : L5882LTZ](#)).

- **Mise en place d'une phase d'instruction**

La procédure d'opposition devant l'INPI a été fortement repensée, et cela dès la phase de dépôt de l'opposition. En effet, s'il est toujours requis que le formulaire d'opposition soit déposé dans la période d'opposition de deux mois, l'opposant dispose désormais d'un mois supplémentaire pour fournir l'exposé des moyens et les pièces sur lesquels il entend s'opposer à l'enregistrement [6].

Surtout, la procédure d'opposition connaît un important mouvement de judiciarisation. S'il a été jugé que «*la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est régie par des règles propres, exclusives de l'application des dispositions du Code de procédure civile*» [7], il n'en reste pas moins que les principes directeurs du procès judiciaire sont désormais repris au sein même du Code de la propriété intellectuelle, parfois par simple adaptation des dispositions du Code de procédure civile.

L'article L. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle (**N° Lexbase : L5881LTY**) crée donc une phase d'instruction mettant en œuvre un débat contradictoire entre les Parties. L'article R. 712-16 (**N° Lexbase : L8722LT9**) dispose que l'INPI «*fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre*».

Par ailleurs, à l'instar d'une mise en état, la procédure d'opposition est désormais rythmée par un calendrier «type» fixé par le décret d'application n° 2019-1316, contraignant et caractérisé notamment par l'abandon de la pratique des projets de décision. Une fois que le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a présenté ses observations écrites dans un délai de deux mois, les échanges doivent s'enchaîner à un rythme soutenu, à raison d'un délai d'un mois laissé à chaque partie pour faire valoir ses observations écrites [8] ; conformément aux principes procéduraires classiques, le demandeur à l'enregistrement dispose de la faculté de répliquer en dernier. Ces échanges sont notamment l'occasion pour le titulaire de la demande d'enregistrement de questionner l'usage sérieux de la marque qui lui est opposée ou d'obtenir un juste motif de non-usage.

En définitive, le calendrier réglementaire offre aux parties la possibilité de présenter, chacune, trois jeux d'observations écrites sur une période pouvant courir sur sept mois [9] à compter du dépôt de l'acte d'opposition. Il s'agit néanmoins d'une faculté de réplique à laquelle il est loisible pour chacune des parties de renoncer, mettant ainsi un terme à la phase écrite de l'instruction et ouvrant lieu, le cas échéant, à la possibilité de présenter des observations orales si les parties ou le Directeur général de l'INPI en expriment le souhait. La date de fin de la phase d'instruction donne lieu à une notification par le Directeur général de l'INPI.

L'article L. 712-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dérogation au point de départ du principe «*silence vaut rejet*» prévu par l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (**N° Lexbase : L1843KNL**). En effet, afin de permettre le bon déroulement du débat contradictoire, le point de départ du délai est fixé à la date de fin de la phase d'instruction et non à compter de la demande. L'opposition est donc réputée rejetée si le Directeur général de l'INPI n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de cette date (C. prop. intell., art. R. 712-16-2 **N° Lexbase : L8724LTB**).

Enfin, l'influence de la pratique de l'EUIPO s'illustre notamment dans l'adoption d'une période de type *cooling-off* de quatre mois, renouvelables deux fois, permettant de favoriser la recherche d'une solution amiable au litige opposant les parties. Il est vrai que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoyaient déjà la faculté pour les parties de solliciter conjointement une telle suspension de la procédure pour une période de six mois maximum.

II - Action en déchéance ou en nullité devant l'INPI : une vraie révolution

L'article 45 de la Directive (UE) 2015/2436 précitée requerrait des Etats membres la mise en place d'une procédure «*rapide et efficace*» devant les Offices nationaux. Dans le cadre de l'objectif de modernisation et de performance des dispositifs de protection des marques évoqué par le rapport au Président et en application du «Paquet Marques», il a donc été introduit en droit français une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques.

- **Une procédure en déchéance ou en nullité pour motifs absolus largement ouverte**

Conformément à l'objectif précité d'apurement des registres de marques, le dépôt d'une demande en nullité fondée sur un motif absolu ou d'une demande en déchéance n'est subordonné à la démonstration d'aucun intérêt à agir. Tout un chacun a donc la possibilité de saisir librement l'INPI [10] afin de contester la validité de marques françaises enregistrées. Suivant en cela le modèle des procédures mises en place devant l'EUIPO [11] depuis 1993 et devant l'OEB, le Gouvernement s'est donc écarté des principes procéduraux en vigueur devant les tribunaux français qui, eux, exigent la démonstration d'un intérêt à agir -même apprécié largement- en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile ([N° Lexbase : L1169H43](#)).

Cette libéralisation de l'accès à la procédure administrative n'est pas simplement anecdotique ; elle pourrait avoir très rapidement des conséquences pratiques concrètes. En effet, le véritable instigateur de la procédure en déchéance ou en nullité n'aura pas à apparaître dans la procédure et pourra charger un tiers de confiance de mener l'offensive contre les droits de tiers ; rien ne s'oppose donc à ce qu'un cabinet d'avocats initie cette action en son nom propre, mais dans l'intérêt d'un client dont l'identité restera couverte par le secret professionnel.

Il est également intéressant de constater que l'article L. 712-3 du Code de la propriété Intellectuelle ([N° Lexbase : L5878LTU](#)) a lui aussi été modifié et ouvre désormais la possibilité de formuler des observations à toute personne sans avoir à justifier d'un intérêt à agir.

La nullité, tout comme la déchéance, peut n'être que partielle. Comme c'est désormais le cas en matière d'opposition, la demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs ou droits antérieurs appartenant au même demandeur, sous réserve du règlement d'une redevance de 150 euros par droit supplémentaire invoqué [12]. La décision d'annulation ou de déchéance a alors un effet absolu.

La déchéance, quand elle est prononcée, prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance (C. prop. intell., art. L. 716-3 [N° Lexbase : L6297LTE](#)).

A l'instar d'une action judiciaire devant les tribunaux compétents et suivant le mécanisme bien connu de la forclusion par tolérance, le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure, sauf mauvaise foi du déposant (C. prop. intell., art. L. 716-2-8 [N° Lexbase : L5870LTL](#))

Hormis l'hypothèse où elle est introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription (C. prop. intell., art. L. 716-2-6 [N° Lexbase : L5899LTN](#)).

• La charge de la preuve de l'usage de la marque opposée

Dans un même mouvement d'harmonisation, la procédure administrative en nullité ou déchéance se caractérise par une même certaine «*défiance*» à l'égard des marques antérieures opposées, que dans le cadre des oppositions. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient en effet qu'une demande en nullité peut être déclarée irrecevable lorsque la marque antérieure n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. L'usage doit alors pouvoir être justifié, d'une part, dans les cinq années précédant la demande en nullité et, d'autre part, dans les cinq années précédant le dépôt de la marque contestée, si la marque invoquée était enregistrée depuis plus de cinq ans à chacune de ces dates (C. prop. intell., art. L. 716-2-3 [N° Lexbase : L5896LTK](#)). Le rapport au Président expose que cette exigence du «double usage» permet de sécuriser la situation juridique de déposants de marques qui, au jour du dépôt de leur signe, avaient pu constater l'existence de droits antérieurs non exploités, et donc non opposables.

Consacrant toutefois la solution jurisprudentielle de l'arrêt «Rintisch» [13], est désormais expressément assimilé à un usage faisant échec à la déchéance l'usage du signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, indépendamment du fait qu'une

marque ait pu avoir été déposée pour cette forme modifiée.

Illustrant une réserve similaire à l'égard de l'opposant, l'article L. 716-2-4 (**N° Lexbase : L5897LTL**) énonce que la demande en nullité est irrecevable lorsque la marque antérieure n'est pas valable (absence de caractère distinctif par exemple) ou n'était pas opposable au jour du dépôt de la marque seconde (la renommée ou le caractère distinctif n'avait pas encore été acquis par exemple). On le constate, les débats devant l'INPI pourraient être appelés à connaître une incontestable complexité technique, qu'il appartiendra donc à cet office d'assumer.

Au demeurant, la partie dont la marque est arguée de nullité pour défaut de caractère distinctif peut se défendre en démontrant que sa marque avait acquis un tel caractère préalablement à la demande en nullité (C. prop. intell., art. L. 716-2-5 **N° Lexbase : L5898LTM**).

- **Mise en place d'une phase d'instruction**

Cette phase d'instruction (principe de la contradiction ; calendrier contraignant ; trois échanges par partie ; possibilité d'une audition ; *silence vaut rejet* ; etc.) ayant été directement calquée sur celle mise en place en matière d'opposition, il sera renvoyé à nos précédents développements à cet égard ainsi qu'aux dispositions des articles L. 716-1 et R. 716-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L'on fera simplement remarquer que, eu égard aux contraintes de calendrier précitées, les parties auront plus que jamais intérêt à avoir recours aux services de professionnels pour ne pas avoir à subir une interruption de l'instruction non désirée.

- **Prise en charge forfaitaire des frais exposés par la partie gagnante (C. prop. intell., art. L. 716-1-1 **N° Lexbase : L5825LTW**)**

A l'inverse des décisions sur opposition rendues par le Directeur général de l'INPI, ses décisions statuant sur des demandes en nullité ou en déchéance ont les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (**N° Lexbase : L3330ADP**).

Le Directeur général de l'INPI peut ainsi mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante dans la limite d'un barème à définir par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Inspiré du système existant devant l'EUIPO, ce dispositif doit naturellement permettre de limiter les actions abusives ou dilatoires. Pour autant, son efficacité pourrait se trouver relativisée par un barème inadapté, ne permettant pas à la partie gagnante de voir ses frais pris en charge, si ce n'est dans leur intégralité à tout le moins dans leur majorité.

A noter par ailleurs que la procédure administrative d'opposition ne donne toujours pas lieu à un dispositif similaire de prise en charge des frais.

III - Déjudiciarisation du contentieux ou le spectre de la fragilisation des titres

Le nouvel article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle (**N° Lexbase : L7294LQ9**), qui énonce les règles de répartition de compétence en matière de marques entre l'INPI et les juridictions, représente un véritable changement de paradigme. Si, jusqu'alors, seuls 10 tribunaux de grande instance **[14]** (ou tribunaux judiciaires) spécialisés jouissaient d'une compétence exclusive pour statuer sur les questions de nullité ou de déchéance, tel n'est désormais plus le cas.

- **La compétence quasi-exclusive de l'INPI en matière de demande principale en nullité ou en déchéance de marque**

De manière schématique, à compter du 1^{er} avril 2020, l'INPI est désormais seul compétent pour statuer sur des demandes formées à titre principal, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur tous les motifs de déchéance et tous les motifs de nullité (dont la mauvaise foi [15]). Par dérogation, trois motifs relatifs de nullité continuent toutefois de relever de la compétence judiciaire, à savoir l'existence d'un droit d'auteur antérieur, d'un dessin ou modèle antérieur ou d'un droit de la personnalité.

Les dix tribunaux de grande instance (désormais tribunaux judiciaires) restent quant à eux seuls compétents pour connaître d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance en l'absence de toute saisine antérieure de l'INPI, quel que soit le motif invoqué.

Cette répartition de compétences poursuit naturellement un objectif de lisibilité du droit pour les justiciables et de bonne administration de la justice. Calquée sur le système des marques de l'Union européenne écartant la compétence des juridictions nationales sauf par voie d'exception dans le cadre d'une action en contrefaçon, elle présente en outre l'intérêt de la cohérence.

Cela étant, la lecture de la Directive ne semblait pas imposer d'octroyer une exclusivité au Directeur général de l'INPI au détriment des tribunaux judiciaires, juges naturels de ces questions et garants traditionnels de la propriété [16] ; une compétence partagée aurait également pu être envisageable.

Cela étant, les tribunaux précités conservent leur compétence exclusive pour statuer sur toute demande en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle). Cette règle de l'unité des litiges est naturellement bienvenue puisqu'elle évite un éclatement du contentieux avec les risques d'éventuelle contradiction de décisions qui s'en infèrent ; elle est d'ailleurs pragmatique puisqu'il n'est pas rare que le demandeur à l'action en contrefaçon sollicite, dans le même temps, la nullité de l'enregistrement de marque du défendeur : il aurait donc été contraire aux objectifs de la Directive d'exiger l'introduction d'une action judiciaire pour la contrefaçon et d'une action administrative parallèle pour la nullité de marque.

Les tribunaux retrouvent également leur compétence exclusive lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. Cette règle permet ainsi au demandeur de conserver la main sur la procédure en lui garantissant la compétence judiciaire [17] ; elle le prémunit contre un défendeur qui, de manière dilatoire, saisirait l'INPI d'une action en nullité ou en déchéance du titre qui vient de lui être opposé, par exemple dans le cadre d'une saisie-contrefaçon.

En revanche, il est fort probable que l'INPI soit rapidement saisi de demandes en nullité ou en déchéance de la part de sociétés ou de particuliers s'étant vu opposer des droits de marque aux termes d'une lettre de mise en demeure. En l'absence de condition d'intérêt à agir, la demande en déchéance pourra alors porter sur l'ensemble des produits et services visés par la marque en cause, quand bien même son titulaire ne s'en sera pas prévalu : il s'agit là d'une différence essentielle avec la procédure judiciaire, à l'occasion de laquelle le tribunal ne peut statuer que sur l'usage réel et sérieux des produits et services qui sont opposés au prétendu contrefacteur. On le voit, va ainsi s'installer un rapport de force qui ne sera pas nécessairement favorable au titulaire de la marque, dès lors que celui-ci pourrait se trouver dans la position défensive d'avoir à rapporter la preuve de l'usage sérieux de son signe... dans plusieurs dizaines de classes, soit un travail d'archivage considérable dans les délais très courts de la procédure d'instruction précitée [18].

Si cette tendance devait se concrétiser, l'on pourrait alors s'interroger sur l'efficacité d'une réforme qui, sous couvert de déjudiciarisation, pourrait aboutir à une inflation de procédures administratives « préventives », en réaction directe à la réception d'une réclamation. Pourtant, la première vocation d'une mise en demeure n'est-elle pas de permettre aux parties d'échanger leurs arguments pour parvenir, le cas échéant, à une solution amiable ? Ce faisant, l'objectif n'est-il pas d'éviter d'engager une procédure parfois inutile et coûteuse ? Rappelons à cet égard que le Décret 2015-282 du 11 mars 2015 imposait aux assignations en contrefaçon,

à peine de nullité, de préciser «*les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige*», «*sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée*» [19].

En définitive, il appartient désormais aux praticiens de se montrer particulièrement vigilants aux marques faiblement distinctives ou faisant l'objet d'une exploitation lacunaire par leurs clients et d'attirer l'attention de ces derniers sur les risques sérieux qui pourraient découler de l'envoi d'une mise en demeure. Le risque d'une «contre-attaque» administrative est d'autant plus réel que l'introduction d'une demande en déchéance devant l'INPI est peu coûteuse et n'impose pas d'avoir recours aux services d'un avocat ; le demandeur à la déchéance pourrait par ailleurs choisir d'attaquer d'autres droits de marque, certes sans rapport avec le litige mais plus stratégiques pour le client.

• **Articulation entre les procédures judiciaires et administratives**

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'INPI ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'INPI, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours. Il ne s'agit toutefois que d'une option.

• **Les nécessaires garanties d'indépendance de l'INPI**

Se pose évidemment la question des garanties d'indépendance de la division d'annulation et de déchéance de l'INPI qui sera amenée à se prononcer sur la validité ou la déchéance de titres qui ont été émis par ce même office. Ainsi, il va de soi que cette division devra être structurellement et hiérarchiquement séparée des services de l'examen de l'opposition ; à cet égard, l'article R. 716-4 (**N° Lexbase : L8383LTN**) dispose qu'un «*agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque*», ce qui représente une garantie minimale en matière de conflit d'intérêts.

IV - Sur la procédure de recours

• **Sur la compétence de la cour d'appel**

L'instauration d'une procédure administrative en nullité ou en déchéance devant l'INPI impliquait évidemment d'organiser les conditions d'un recours à l'encontre des décisions du Directeur général de l'INPI rendues à cette occasion. Plutôt que d'instituer une chambre de recours au sein même de l'INPI sur le modèle de l'EU IPO, l'ordonnance confirme la compétence exclusive des dix cours d'appel spécialisées [20] pour connaître des recours en nullité ou en déchéance. Le recours au ministère d'un avocat est donc obligatoire (C. prop. intell., art. R. 411-21 **N° Lexbase : L3862ADE** et s.).

C'est dès lors naturellement que le Gouvernement s'est inspiré du régime de recours en matière d'opposition, non sans quelques aménagements. Le principal d'entre eux concerne évidemment la nature même des recours en cause (C. prop. intell., art. R. 411-19 **N° Lexbase : L7175I8A**). Alors que, conformément à une jurisprudence désormais fermement établie, les recours à l'encontre des décisions rendues par le Directeur général de l'INPI statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle prennent la forme de recours en annulation, ceux relatifs aux décisions prises en matière de nullité ou de déchéance de marques sont des recours en réformation.

La différence est de taille. Saisie d'un recours à l'encontre d'une décision d'opposition, la cour d'appel est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les pièces et moyens qui ont été soumis au Directeur général de l'INPI justifiaient la décision qu'il a prise et n'a alors d'autre choix que d'annuler la décision contestée ou de prononcer le rejet du recours. A l'inverse, dans le cadre d'un recours en nullité ou en déchéance, la cour d'appel se voit déférer la connaissance de l'entier litige, en fait et en droit, les parties ayant la possibilité de produire de nouvelles pièces et de soulever des moyens nouveaux car non invoqués initialement devant le Directeur général de l'INPI. Une autre conséquence pratique s'infère alors de cette différence de nature : seuls sont suspensifs les recours formés contre les décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance.

• La procédure devant la cour d'appel

L'article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle ([N° Lexbase : L5955IAS](#)) précise que les recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du Directeur général de l'INPI sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du Code de procédure civile. C'est ainsi que les actes de procédure sont en principe remis à la juridiction par voie électronique, de même que les échanges avec le greffe (avis, avertissements ou convocations). De manière générale, force est de constater que les conditions formelles, délais [\[21\]](#) et sanctions encadrant la procédure de recours sont très largement inspirés des dispositions de droit commun prévues par le Code de procédure civile en matière d'appel. L'article R. 411-31 ([N° Lexbase : L8692LT4](#)) reconnaît d'ailleurs aux parties la possibilité de former un recours incident.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties à l'instance et au Directeur général de l'INPI.

Dans le cadre de ces recours, le Directeur de l'INPI bénéficie d'un statut à part. S'il n'est certes pas assimilé à une partie à l'instance, il bénéficie pour autant des mêmes droits et est donc destinataire de l'ensemble des échanges d'écritures, auxquelles il peut d'ailleurs répondre par des observations écrites ou orales. Les échanges entre les parties et le Directeur général de l'INPI interviennent alors par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le défaut de transmission des conclusions au Directeur général de l'INPI dans les délais réglementaires impartis est d'ailleurs sanctionné par la caducité de l'acte de recours ou l'irrecevabilité des conclusions, relevées d'office (C. prop. intell., art. R. 411-29 [N° Lexbase : L8706LTM](#)) et s.).

Pour finir, le Directeur général de l'INPI s'était déjà vu reconnaître la possibilité de former un recours en cassation à l'encontre d'une décision de cour d'appel défavorable. Cette possibilité est désormais étendue aux décisions statuant sur un recours formé en matière de nullité ou de déchéance.

A n'en pas douter, la transposition du «Paquet Marques» aura des conséquences non négligeables sur la pratique des professionnels. Les systèmes nationaux et européen coexisteront désormais d'autant mieux et seront d'autant plus complémentaires qu'ils seront largement harmonisés. Le renforcement de la procédure d'opposition ainsi que la mise en place de deux nouvelles procédures administratives vont également permettre d'apurer le registre national des marques afin de trouver un juste équilibre entre les droits conférés et la Liberté du Commerce et de l'industrie, ainsi que la protection des consommateurs.

Alors que, des chiffres communiqués par le rapport au Président, il résulte que moins d'une centaine d'actions en nullité et d'une soixantaine d'actions en déchéance seraient engagées chaque année à titre principal devant les tribunaux de grande instance spécialisés, les premiers bilans procéduraires qui seront divulgués par l'INPI seront particulièrement scrutés. En tout cas, tout aura été fait pour assurer une ouverture la plus large possible en prévision d'un contentieux qui se voudrait technique mais néanmoins simple, peu onéreux et facile d'accès. A court, voire moyen terme, il ne saurait néanmoins être exclu que la Division consacrée de l'INPI ne rencontre quelques difficultés à faire face à un flux de demandes.

Cela explique certainement que, après quelques hésitations, il ait finalement été décidé de ne

pas immédiatement instaurer de procédure administrative similaire pour des dessins et modèles. Il est vrai que rien ne presse. Encore récemment, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur l'évaluation globale du système des dessins et modèles de sorte que le «Paquet Dessins et Modèles» pourrait encore prendre plusieurs mois (années ?) avant de voir le jour.

-
- [1]** Ne serait-ce que par d'importants changements de numérotation.
- [2]** Les recours portant sur les décisions du Directeur général de l'INPI rendus avant cette date resteront soumis au régime antérieur (décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, article 16, II).
- [3]** C. prop. intell, art. L. 712-4, nouv. ([N° Lexbase : L5879LTW](#)) et L. 712-4-1, nouv. ([N° Lexbase : L5880LTX](#)).
- [4]** En pratique, cette condition apparaît peu adaptée au nom de domaine compte tenu de la nature transfrontalière d'internet, à l'inverse du nom commercial.
- [5]** Arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle ([N° Lexbase : L8187LTE](#)).
- [6]** Allongeant donc le délai d'opposition à trois mois, à l'instar de celui en vigueur devant l'EUIPO (C. prop. intell., art. R. 712-14 [N° Lexbase : L8720LT7](#)).
- [7]** Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-15.489, F-D ([N° Lexbase : A0495MZD](#)).
- [8]** Eventuelle réplique de l'opposant (un mois) / éventuelle réplique du demandeur à l'enregistrement (un mois) / éventuelle réplique de l'opposant (un mois) / éventuelle réplique du demandeur à l'enregistrement (un mois).
- [9]** Soit une durée maximale d'opposition d'environ douze mois entre la date de publication de la demande d'enregistrement et la date de la décision du Directeur général de l'INPI.
- [10]** A charge de régler une redevance de 600 euros (arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l'INPI).
- [11]** CJUE, 25 février 2010, aff. C-408/08 P ([N° Lexbase : A2539EST](#)), points 37-40.
- [12]** Arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l'INPI, préc..
- [13]** CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11 ([N° Lexbase : A8895IUY](#)) ; Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769, F-P+B ([N° Lexbase : A2780MQZ](#)).
- [14]** Cf. COJ, art. D. 211-6-1 ([N° Lexbase : L1626LSZ](#)).
- [15]** Cf. C. prop. intell., art. L. 714-3 [N° Lexbase : L3736ADQ](#), L. 716-5, I [N° Lexbase : L7294LQ9](#) et L. 711-2, 11° ([N° Lexbase : L5843LTL](#)) ; l'INPI est donc exclusivement compétent pour statuer sur les motifs absolus et les motifs relatifs liés aux signes distinctifs (marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, nom d'une entité publique) et aux signes territoriaux (nom des collectivités territoriales et des EPCI, appellations d'origine et indications géographiques).
- [16]** Pour reprendre l'expression utilisée par l'APRAM dans sa consultation ; l'APRAM estime que le choix de la procédure administrative exclusive risque de se voir sanctionner par la Cour de Justice, à terme.
- [17]** Alors que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle lui font en toute hypothèse obligation de saisir les juridictions judiciaires compétentes, sous peine d'annulation des mesures obtenues.
- [18]** Un mois par réplique.

[19] Cette obligation de diligences amiables préalables a été aménagée pour n'être plus exigée que dans les procédures où l'assignation «*doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative*».

[20] Cf. COJ, art. D. 311-8 (**N° Lexbase : L9629LED**).

[21] Délai de trois mois pour les conclusions du demandeur au recours, délai de trois mois pour le défendeur ; en cas de recours incident par le défendeur, nouveau délai de trois mois pour les conclusions du demandeur.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

