



INPI, 10 juillet 2020, DC20-0008/3319571/SGU

Nouvelle procédure administrative en déchéance de marque - 1ère décision

Demande en déchéance irrecevable "dans son ensemble"

benoliel-avocats.com

Décision intéressante, la première semble-t-il, rendue par l'INPI dans le cadre de la nouvelle procédure administrative en déchéance de marque, issue de la transposition du Paquet Marques (décision publiée par l'INPI, PIBD 15 octobre 2020).

L'INPI était ici saisi d'une demande en déchéance pour défaut d'usage qui relève, depuis le 1^{er} avril 2020, de sa compétence exclusive lorsque cette demande est formée à titre principal.

Or, à la faveur des pièces produites par le demandeur, l'Office constate qu'il existe déjà une action en contrefaçon, pendante devant le Tribunal Judiciaire, fondée sur la marque dont il lui est demandé de prononcer la déchéance.

Pouvait-il alors retenir sa compétence exclusive alors qu'il existait déjà une action judiciaire ?

Non, répond l'Office : en application de l'art. L.716-5 du CPI qui organise un partage de compétences entre les Tribunaux et l'INPI, seul le Tribunal peut connaître de l'entier litige dès lors qu'il a été le premier saisi – la demande en déchéance doit alors faire l'objet d'une demande reconventionnelle devant le Tribunal qui sera considérée comme connexe à la demande principale en contrefaçon. L'INPI doit, en pareil cas, déclarer cette demande irrecevable, conformément à l'art. R.716-5.

De ce point de vue-là, la décision intervenue est tout à fait conforme au texte et ne surprend pas.

La particularité de l'affaire tient au point de savoir si la décision d'irrecevabilité de l'INPI aurait pu être partielle et seulement porter sur les produits dont la déchéance allait être demandée à titre reconventionnel devant le Tribunal, laissant ainsi à l'Office le champ libre pour se saisir de la demande en déchéance relative aux services désignés, ces derniers n'étant pas invoqués à l'appui de l'action judiciaire.

L'INPI ne s'y résout pas et la demande est déclarée irrecevable « *dans son ensemble* », l'Office estimant donc ne pas pouvoir partager sa compétence au regard du libellé de la marque. Ainsi considère-t-il que l'art. L.716-5 « *ne prévoit pas un partage de compétence selon les motifs ou les produits invoqués au sein d'une même demande en nullité ou en déchéance, laquelle relève dans sa globalité de la compétence de l'INPI ou de celle du tribunal judiciaire* ».

C'est ici que la décision laisse perplexe au regard des conséquences qu'elle induit :

- On peut certes comprendre la volonté louable de l'INPI de préserver *l'unicité du litige*, conformément au souhait du législateur (cette préservation étant rappelée à deux reprises dans le Rapport au Président de la République relatif à l'ord. du 13 novembre 2019) et de veiller ainsi à ne pas découper artificiellement, saucissonner dirait-on, le litige entre le contentieux judiciaire et le contentieux administratif.
- Toutefois, ne parvient-on pas à une solution inattendue et contraire à l'esprit du texte ? Dans le présent litige en effet, il se pourrait que la demande en déchéance que l'INPI ne veut pas examiner, ne soit pas davantage tranchée par le Tribunal si ce dernier considère finalement que la partie qui la soulève n'a pas intérêt à agir au regard de ces services et que le lien de connexité requis avec la demande principale fait défaut. On se trouverait ainsi face à une demande en déchéance qui ne serait tranchée ni par l'INPI, ni par le Tribunal : irrecevable devant l'un, irrecevable/mal fondée devant l'autre...

Diable ! Tel n'est pas ce que souhaite le législateur, nous semble-t-il.

On aurait davantage compris, pour notre part, que l'action en déchéance soit déclarée partiellement recevable par l'INPI pour les services considérés car pareille demande i) n'aurait eu aucune incidence sur l'action en contrefaçon précédemment engagée, ii) ne pourrait être perçue comme une stratégie dilatoire ayant pour objet de retarder ou s'opposer à l'action en contrefaçon, iii) aurait pu s'analyser comme une demande légitime de libération du registre d'un titre non exploité pour les services en question.

Cette première affaire a le mérite de mettre en lumière, dès à présent, la délicate question de la répartition des compétences et de sa bonne compréhension. La répartition 'claire et lisible', si ardemment mise en avant par la loi, n'apparaît pas forcément comme telle dans la pratique. Premier casse-tête procédural qui montre qu'il n'est pas si facile de faire simple.