

Question de Forme

**Article de Fond**



# DEMANDES EN NULLITÉ & DÉCHÉANCE DE MARQUES

**Les nouvelles procédures**

**devant l'INPI**

28 MAI 2021

# DEMANDES EN NULLITÉ & DÉCHÉANCE DE MARQUES

## Les nouvelles procédures devant l'INPI

Le 1<sup>er</sup> avril 2020, les nouvelles procédures en nullité et déchéance de marques devant l'INPI sont entrées en vigueur avec la loi PACTE.

Au 31 mars 2021, selon la base de jurisprudence de l'Office français consultée ce jour-là, l'INPI avait rendu 51 décisions en application de ces nouvelles dispositions :

- 33 décisions statuant sur une demande en déchéance,
- 18 décisions statuant sur une demande en nullité.

### I. DÉCISIONS STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DÉCHÉANCE

Sur les **33** demandes en déchéance de marque, **2 ont été jugées irrecevables** :

- Selon la première, la marque objet de la demande en déchéance avait été enregistrée depuis moins de 5 ans (DC 20-0145).
- Selon la seconde, l'INPI a considéré que la demande en déchéance de marque ne relevait pas de sa compétence car une action en contrefaçon, fondée sur cette même marque, avait été engagée devant le TJ de Marseille, bien que ce soit pour des produits et services différents (DC 20-0008).

1. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000037080861/>

## 27 demandes en déchéance ont été accueillies favorablement par l'INPI sans qu'il y ait eu débat.

Le titulaire de la marque attaquée n'ayant apporté aucune observation ou preuves d'usage en réponse, l'INPI rappelle qu'en pareil cas, il ne peut se substituer au titulaire à qui seul incombe la charge de rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de 5 ans précédant la demande en déchéance. De ce point de vue-là, l'objectif affiché par le législateur d'apurer rapidement le registre national de marques non exploitées semble atteint - on peut en effet supposer que si le titulaire ne défend pas son titre, c'est parce qu'il le sait non exploité de manière sérieuse dans la vie des affaires.

## 4 demandes ont donné lieu à un débat contradictoire.

En pareille situation, l'INPI prend alors en considération l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de la marque contestée. Il procède, conformément à la jurisprudence établie, à une appréciation globale. L'INPI rappelle que *“l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné”* (DC 20-0009).

L'Office examine les preuves réunies selon les critères classiques dégagés en la matière, repris un à un dans ses décisions qui suivent toutes la même architecture.

2. Décision commentée par notre cabinet ([link](#))

3. CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01

## Ainsi :

**L'Office détermine d'abord la période pertinente d'exploitation de la marque, soit une période ininterrompue de 5 ans.**

Le titulaire de la marque doit fournir la preuve de l'usage sérieux au cours des 5 années précédant la date de la demande en déchéance (art. R.716-6, 1° CPI).

- Les éléments de preuve apportés doivent être datés dans la période pertinente. Si certains ne sont pas datés ou sont antérieurs/postérieurs à la période de référence, ils peuvent être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments pertinents et datés (DC 20-0035).
- La période dite 'suspecte' de trois mois de l'article L.716-3 ne peut commencer à courir qu'à compter de la demande en déchéance et après que le titulaire de la marque contestée a eu connaissance de l'éventualité de cette demande : ici, la demande en déchéance remontait au 7 avril 2020 et la période suspecte débutait au 7 janvier 2020, sans que l'on puisse tenir compte de la mise en demeure plus ancienne, reçue le 3 décembre 2019 par le titulaire de la marque attaquée. Ainsi, toute preuve d'usage fournie entre cette mise en demeure et les trois mois précédant la demande en déchéance pouvait être accueillie (DC 20-0009).

**L'INPI s'assure ensuite que l'usage sérieux a lieu en France.**

- Des ventes en France, même en vue de l'exportation vers l'étranger valent usage sur ce territoire (DC 20-0009).

**Il vérifie également** que cet usage est rapporté pour chacun des produits et services visés par l'enregistrement de la marque contestée ou, à défaut, pour ceux pour lesquels la demande en déchéance est sollicitée (DC 20-0035).

**Il recherche en dernier lieu,** si la nature et l'importance de l'exploitation suffisent à caractériser un usage sérieux de la marque.

- Un chiffre d'affaires faible peut être compensé par des preuves de l'intensité, de la fréquence ou d'une certaine constance dans le temps de l'usage du signe contesté (DC 20-0009).

Conformément à l'article L. 716-3 du CPI, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance ou à la date à laquelle un motif de déchéance est apparu.

La déchéance peut prendre effet, au plus tôt, 5 ans après la publication de l'enregistrement de la marque (DC 20-0064 ; DC 20-0018).

Enfin, on sait que la partie gagnante peut désormais demander, en vertu de l'article L.716-1-1 du CPI, que ses frais soient mis à la charge de la partie perdante.

Le montant est fixé par décret qui fixe un barème.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure n'ayant donné lieu à aucun échange entre les parties (il n'existait pas d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de la demande), la somme de 550 € a été accordée, soit 300 € pour la phase écrite et 250 € pour les frais de représentation (DC 20-0049).

Une partie est considérée comme « gagnante » si la demande en déchéance est intégralement acceptée.

Une déchéance partielle ne permet donc pas d'obtenir le remboursement des frais engagés (DC 20-0009).

## II. DÉCISIONS STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITÉ

Sur les **18** demandes en nullité de marque,  
**3** ont été jugées irrecevables :

- Deux demandes en nullité formées contre une demande de dépôt de marque, la procédure en nullité n'étant ouverte qu'à l'encontre de marques enregistrées (NL 20-0017 ; NL 20-0105).
- Une demande en nullité dans laquelle le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'usage au cours des 5 dernières années précédant sa demande de la marque antérieure dont il se prévalait (NL 20-0010).

La majorité des décisions a été rendue sans réponse préalable du titulaire de la marque contestée : **12** demandes sur les 15 transmises, n'ont pas suscité de réaction.

On observe encore que :

- Les actions en nullité reposent généralement sur des motifs relatifs de nullité (**14** décisions sur 18) et se fondent sur des atteintes à des droits antérieurs,
- Les droits antérieurs invoqués sont uniquement des marques,
- Ces demandes en nullité reposent plus rarement sur la combinaison de motifs relatifs et absolus (**3** sur 18).

**Les décisions portant sur un motif relatif de nullité sont généralement construites selon une même architecture :**

- **Appréciation de la similitude des produits et services,**
- **Comparaison des signes par l'analyse de l'impression d'ensemble au regard de chacun de leurs éléments distinctifs et dominants,**
- **Examen des autres facteurs pertinents :**
  - caractère distinctif de la marque antérieure,
  - public pertinent,
  - réputation de la marque antérieure,
- **Appréciation globale du risque de confusion.**

**L'analyse correspond donc à ce qui se fait classiquement devant l'EUIPO et les tribunaux judiciaires.**

**S'agissant des motifs absolus de nullité, ont été invoqués :**

- **L'inaptitude d'un signe à constituer une marque**
  - L'INPI a relevé qu'aucune explication n'avait été apportée par le demandeur en nullité quant à l'incapacité de la marque contestée « SUPER PRO » à constituer une marque – seuls des arguments relatifs au caractère descriptif, distinctif ou sur le caractère usuel du signe avaient été développés. L'Institut a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au demandeur dans son argumentation (NL 20-0012).

- **L'absence de caractère distinctif**
  - Pour cette même marque « SUPER PRO », l'INPI relève que le consommateur percevra ce signe, dans son ensemble, comme l'indication d'une qualité supérieure ou d'une destination professionnelle et non comme celle de l'origine commerciale des produits. Ce signe n'est donc pas apte à remplir sa fonction d'indication d'origine, ce qui ne surprend guère et doit être selon nous, approuvé (NL 20-0012).
- **Un signe composé exclusivement d'éléments usuels ou génériques pour désigner les produits ou services visés par leur enregistrement, ou leurs caractéristiques**
- **Un signe contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs**
  - Cette notion vise à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l'ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale (NL 20-0024). La marque « GANG BANG à Paris » a été annulée sur ce fondement.

**Notre attention s'est portée sur certaines de ces décisions dont nous retenons quelques points d'intérêt.**

- **S'agissant de l'irrecevabilité fondée sur l'article L.716-2-3 du CPI :**
  - L'INPI fait référence, pour la 1<sup>ère</sup> fois, à l'exigence du « *double usage* » posée par ce texte - le titulaire de la marque antérieure doit justifier d'un usage sérieux de sa marque dans les 5 ans précédant la demande en nullité et dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque postérieure.
  - Dans la décision (NL 20-0010), la marque contestée était déposée depuis moins de 5 ans. Le titulaire de la marque antérieure devait donc uniquement démontrer l'usage sérieux de sa marque durant la période de 5 ans précédant la demande en nullité, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire et qui a conduit l'Office à déclarer sa demande irrecevable.



- S'agissant de l'application dans le temps de l'ordonnance du 13 novembre 2019, entrée en vigueur (pour partie) le 11 décembre 2019 :
  - L'INPI rappelle systématiquement que lorsque la marque contestée a été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 11 décembre 2019, sa disponibilité doit être appréciée au regard de la loi ancienne, en l'occurrence la loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 (NL 20-0016).
- S'agissant de la marque de renommée : relevons qu'à deux reprises, l'atteinte à la renommée de la marque a été invoquée et reconnue (NL 20-0037 « ELLE » et NL 20-0009 « RICHARD MILLE »).
  - L'INPI se prononce, dans un premier temps, sur l'existence d'une telle renommée au regard des preuves produites par le titulaire de la marque.
  - Il apprécie, dans un second temps, l'atteinte à cette renommée définie par « *un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée* ». L'Institut rappelle qu'un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour reconnaître son existence (NL 20-0037).
- S'agissant du remboursement des frais engagés par le demandeur en nullité :
  - Comme pour une demande en déchéance, la partie gagnante peut désormais solliciter que les frais exposés soient mis à la charge de la partie perdante.
  - Dans le cadre d'une procédure n'ayant donné lieu à aucun échange entre les parties, l'INPI accorde la somme de 550 €, soit 300 € pour la phase écrite et 250 € pour les frais de représentation (NL 20-0038).

### A noter enfin :

Lorsque plusieurs motifs de nullité sont invoqués, l'INPI se prononce sur l'intégralité de ces derniers, les uns après les autres, même lorsqu'un seul d'entre eux est retenu, à la différence de ce que pratique l'Office communautaire (NL 20-0024).