

1-Répartition des compétences administratives et judiciaire

DIRECTIVE :

Article 45 : Procédure de déchéance ou de nullité :

1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque.

→ Obligation de créer une procédure administrative en déchéance et nullité

2. La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles
-19 [absence d'usage sérieux] et
-20 [devenue générique ou usage trompeur].

→ Toute personne qui a la capacité d'agir en justice

3. La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle au moins pour les motifs de nullité suivants:

- a) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 [motifs absolus];
- b) la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement du fait de l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 5 [motifs relatifs], paragraphes 1 à 3 [marques antérieures identiques ou similaires ou renommées, faute de l'agent, AO et IG].

→ Titulaire de la marque, de l'AO ou de l'IG antérieure

4. La procédure administrative prévoit que les personnes et les entités suivantes au moins sont autorisées à déposer une demande en déchéance ou en nullité:

- a) dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;
- b) dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article, le titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, paragraphe 3, point c).

5. Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

6. Une demande en nullité peut être déposée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

**PROJET DE TRANSPOSITION (PARTIE LEGISLATIVE ET
REGLEMENTAIRE
EN MARS 2019 (vert = surtransposition)**

Section 3 Règles de compétence (création)

L. 716-5 * (ex. L. 716-3 - actuel L. 716-5 devient L 716-4-2)

I. - Ne peuvent être formées **que** devant l'Institut national de la propriété industrielle :

-1° Les demandes en **nullité exclusivement fondées** sur un ou plusieurs des motifs énumérés aux

-articles L. 711-2 [absence de caractère distinctif]

-et L. 711-3 [conv de Paris, OP, bonnes mœurs ou usage légalement interdit, variétés végétales et spécialités traditionnelles, trompeur et mauvaise foi],

-aux a [marque antérieure],

-b [DS ou raison sociale],

-d [IG],

-h [nom, image ou renommées d'une collectivité territoriale],

-i [nom, image ou renommée d'une institution, autorité ou org public] de l'article L. 711-4,

-à l'article L. 711-4-1 [faute de l'agent],

-aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 715-4 [marque de certification]

-ainsi qu'à l'article L. 715-9 [marque collective];

-2° Les demandes en **déchéance** fondées sur les articles :

- L. 714-5 [défaut d'usage sérieux],

-L. 714-6 [marque devenue générique ou trompeuse],

-L. 715-5 [marque de certification]

-et L. 715-10 [marque collective].

II. - Les **autres actions civiles** et les autres demandes relatives aux marques :

[L.711-4 : c = nom commercial et enseigne,

e = DA,

g = nom, pseudo, image + autres droits antérieurs comme le nom de domaine],

y compris lorsqu'elles portent également sur une **question connexe** de concurrence déloyale,

sont exclusivement portées devant des **tribunaux** de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Par dérogation au I, la **compétence exclusive des tribunaux de grande instance** mentionnés à l'alinéa précédent s'étend :

-aux demandes mentionnées aux 1° et 2° (**nullité et déchéance**) lorsqu'elles sont présentées

-à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à une action introduite sur le fondement des articles

-L. 716-4 [contrefaçon],

-L. 716-4-4 [référé interdiction ou JME]

-et L. 716-4-7 [référé info ou JME]

-ou lorsqu'elles sont formées alors que des **mesures provisoires ou conservatoires**, [Quid LMD / SCF] ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

2- Les recours contre les décisions de l'INPI

Directive

La **Directive est muette** sur la question des recours contre les décisions à venir de l'INPI en matière de nullité et de déchéance de marque. La **question a donc été laissée à l'appréciation des instances nationales.**

Texte transposé :

L 411-4 2° : l'INPI examine les demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 716-5

L. 411-4-1 (création)

*Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 411-4 (délivrance, rejet) sont des **recours en annulation**. (sans effet dévolutif)*

*La cour d'appel statue, le **ministère public et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle entendus**.*

L. 411-4-2 * (création)

*Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au 2ème alinéa (décision de en nullité et déchéance) de l'article L. 411-4 sont des **recours en annulation ou réformation. Ils sont suspensifs**. (avec effet dévolutif)*

La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. (exit le ministère public)

R411-32 à R 411-43 :

R. 411-32 * (création)

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 411-4-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous- section et de la sous-section 1.

R. 411-33 * (création)

Les parties sont tenues de constituer avocat.

R. 411-34 * (création)

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

R. 411-35 * (création)

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. = RPVA

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux visé à l'article 930-1 du code de procédure civile.

R. 411-36 * (création)

Les recours sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué qui désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande d'annulation ou de réformation ;

3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

4° La constitution de l'avocat du requérant.

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue à l'article R. 716-11.

Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en double exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

R. 411-37 * (création)

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation.

R. 411-38 * (création)

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

R. 411-39 * (création)

Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier au cours de l'examen de la demande en nullité ou déchéance de la marque.

R. 411-40 * (création)

*Lorsque **l'assignation ne contient pas l'exposé des moyens** invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, **des conclusions contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision** du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.*

*Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose en outre au greffe la **liste des pièces et documents justificatifs** qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.*

*Sous la même sanction et dans le même délai, le **demandeur notifie ses conclusions, la liste des pièces et documents justificatifs** produits ainsi que ces pièces et documents aux parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut de la propriété industrielle a été notifiée, et en justifie auprès du greffe.*

*Sous la même sanction et dans le même délai, **il les adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifie auprès du greffe. (= ce n'est plus le greffe qui s'en occupe.)***

R. 411-41 * (création)

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 411-34 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

Le recours incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Il est dénoncé au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues à l'article R. 411-36 ou R. 411-40 selon qu'il est formé par voie d'assignation ou de conclusion.

A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 411-40 les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.

Sous la même sanction et dans le même délai, il notifie ses conclusions, la liste des pièces et documents justificatifs produits ainsi que ces pièces et documents aux parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut de la propriété industrielle a été notifiée, et en justifie auprès du greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il les adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifie auprès du greffe.

R. 411-42 * (création)

Le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.

Il fixe la date des débats.

Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats. Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.

R. 411-43 * (création)

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter des observations écrites ou orales, à sa demande ou à la demande du premier président de la cour ou de la cour. Il notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.