RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI FRANCE

LA PROCÉDURE EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

Directives marques

Directives relatives à la procédure en nullité et en déchéance

juillet 2026

Table des matières

- NOTE PRÉLIMINAIRE 5
- INTRODUCTION 6
- SECTION A - PROCÉDURE 7

1. LA COMPÉTENCE 7
2. LES FRAIS 9

2.1 Application aux procédures en cours 9

2.2 Une « demande de la partie gagnante » 9
2.2.1 Moment de la demande de répartition des frais 9
2.2.2 Définition de la partie gagnante 10
2.2.3 Forme de la demande de répartition des frais 10

2.3 Répartition des frais 11

3. INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 13

3.1 Impartialité et attribution du dossier à un juriste de la cellule annulation 13

3.2 La demande en nullité ou en déchéance 13
3.2.1 Personnes habilitées 13
3.2.2 Conditions et modalités 15
3.2.2.1 Forme 15
3.2.2.2 Langue 16
3.2.2.3 Objet de la demande 16
3.2.2.4 Les informations obligatoires 17
3.2.3 Le demandeur peut à tout moment circonscrire la portée de sa demande ou renoncer à un ou plusieurs motifs invoqués 27

3.3 La phase de « pré-instruction » 27
3.3.1 L'invitation à se rattacher au dossier 27
3.3.2 La recevabilité de la demande en nullité ou déchéance 28
3.3.2.1 Les causes d'irrecevabilité 28
3.3.2.2 Invitation à compléter les mentions et pièces manquantes ou à présenter des observations 30

3.4 Phase d'instruction 31
3.4.1 Le principe de la contradiction 31
3.4.2 Les délais 32
3.4.2.1 La phase d'instruction 32
3.4.2.2 Computation des délais 32
3.4.2.3 Absence de prorogation des délais et conséquences 34
3.4.2.4 Suspension de la procédure (voir infra **3.5)** 35
3.4.3 Notification 35
3.4.3.1 Modalités de notification de la demande en nullité ou en déchéance 35
3.4.3.2 Documents joints à la notification 35
3.4.4 Observations et pièces présentées par les parties 36
3.4.5 Moyens de défense du titulaire de la marque contestée 37

3.4.5.1 Moyens de défense communs aux deux procédures 37
3.4.5.2 Moyens de défense spécifiques à l'action en nullité 38

3.4.6 La présentation d'observations orales 40
3.4.6.1 La demande de présentation d'observations orales 40
3.4.6.2 La convocation et le déroulement de l'audition 41
3.4.7 La fin de phase d'instruction 42

3.5 Suspensions 42
3.5.1 Les causes de suspensions communes aux deux procédures (nullité et déchéance) 42
3.5.1.1 Demande conjointe des parties 43
3.5.1.2 A l'initiative de l'INPI 43
3.5.2 Les causes de suspensions propres à la procédure en nullité 43
3.5.2.1 Droit antérieur non enregistré 43
3.5.2.2 Demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession de la marque antérieure invoquée 43
3.5.2.3 Action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne 44

3.6 Décision statuant sur la demande en nullité ou en déchéance 44
3.6.1 Effets d'un jugement 44
3.6.2 Délai imparti à l'INPI pour statuer 44
3.6.3 Décision au fond 45
3.6.4 Décision de clôture de la procédure 45
3.6.5 Décision d'irrecevabilité 47
3.6.5.1 Décision faisant suite à une demande de complétude ou d'observations 47
3.6.5.2 Décision faisant suite à un moyen de défense invoqué par le défendeur 47

4. LES SUITES DE LA DÉCISION 48

4.1 Inscription au Registre National des Marques 48

4.2 Mise en ligne des décisions 48

4.3 Recours devant la Cour d'appel 48
4.3.1 Généralités 48
4.3.2 Délais de recours 49
4.3.3 Présentation du recours 49

▸ SECTION B – EXAMEN MATÉRIEL DES DEMANDES EN NULLITÉ ET EN DECHÉANCE 50

1 LES DEMANDES EN NULLITÉ 50

1.1 La loi applicable 50
1.1.1 Principes 50
1.1.2 Application pour un motif lié à la mauvaise foi 51
1.1.3 Application pour les motifs relatifs 52

1.2 Les motifs absolus 53
1.2.1 Signe qui ne peut constituer une marque 53
1.2.2 Marque dépourvue de caractère distinctif 53
1.2.3 Marque composée exclusivement d'élément pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service 53
1.2.4. Marque composée exclusivement d'éléments devenus usuels 53

1.2.5. Signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui lui confère une valeur substantielle 54
1.2.6. Marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit 54
1.2.7 Marque de nature à tromper le public 54
1.2.8. Marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation protégeant les appellations d'origine et indications géographiques 54
1.2.9. Marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure 54
1.2.10. Marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi 54
1.2.10.1. Notion de mauvaise foi 55
1.2.10.2. Preuve de la mauvaise foi 55
1.2.10.3. Appréciation de la mauvaise foi 57

1.3 Les motifs relatifs 63
1.3.1. Marque antérieure 63
1.3.2. Marque de renommée 63
1.3.3. Dénomination ou raison sociale 63
1.3.4. Nom commercial, enseigne ou nom de domaine 63
1.3.5. Indication géographique 63
1.3.6. Nom, image, ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un EPIC 63
1.3.7. Nom d'une entité publique 64
1.3.8. Marque déposée par l'agent 64

2 LES DEMANDES EN DECHEANCE 64

2.1 La déchéance pour défaut d'exploitation 64
2.1.1. Marque enregistrée depuis plus de 5 ans 64
2.1. 2. Période pertinente 65
2.1.3. Appréciation de l'usage sérieux 66
2.1.4. Date d'effet de la déchéance 66

2.2 La déchéance de la marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service 68
2.2.1. La charge de la preuve 68
2.2.2. Période pertinente 68
2.2.3. Lieu de la désignation usuelle 68
2.2.4. Public pertinent 69
2.2.5. Conditions cumulatives 69
2.2.6. Dates d'effet de la déchéance 72

2.3 La déchéance de la marque devenue propre à induire en erreur 73
2.3.1. La charge de la preuve 73
2.3.2. Période pertinente 74
2.3.3. Lieu de la désignation trompeuse 74
2.3.4. Public pertinent 74
2.3.5. Conditions cumulatives 74
2.2.6. Dates d'effet de la déchéance 76

Ce document est édité par l'INPI. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit : INPI – Directives relatives à la procédure en nullité et en déchéance d'une marque –juillet 2026.Toutes les décisions référencées dans ce document sont accessibles avec le numéro de référence sous

la forme suivante : DC20200008 ou NL20200006 sur la base de Jurisprudence de l'INPI via le lien suivant : https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/

NOTE PRÉLIMINAIRE

Le présent recueil de directives relatives à la procédure en nullité et en déchéance des marques s'adresse en particulier à tous les utilisateurs de cette procédure et de façon générale aux étudiants, experts ou praticiens intervenants en matière de marque.

Ces directives reflètent la pratique suivie par l'Institut dans les situations les plus fréquentes et contiennent des instructions générales qui ne peuvent couvrir tous les cas possibles et doivent être modulées selon les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Ces directives ne constituent pas un acte juridique normatif mais un éclaircissement sur des points généraux et règles de conduite que l'Institut s'applique à suivre et restent subordonnées à la législation en vigueur, à la jurisprudence en matière de marques / dessins et modèles, et aux communications communes adoptées, le cas échéant, par le réseau des offices de propriété industrielle de l'Union européenne.

Tout comme la législation applicable, la jurisprudence ou les communications communes, les directives sont appelées à évoluer. Elles seront ainsi adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision associant les utilisateurs et l'ensemble des services concernés de l'Institut.

Dans les pages suivantes, certaines références figurant dans la marge de gauche concernent les textes officiels régissant les marques françaises et utilisent les abréviations suivantes :

L = partie législative du Code la propriété intellectuelle
R = partie réglementaire du Code la propriété intellectuelle
Déc = Décision du Directeur général de l'INPI

Les passages directement repris des textes législatifs ou réglementaires sont signalés par des caractères en italique et des guillemets.

Ces références, ainsi que celles des décisions citées, permettent également d'accéder aux éléments considérés par un lien hypertexte.

Date de mise à disposition de la Directive (à la suite de la réforme de 2019) : Février 2022

Date de mise à jour : juillet 2026

INTRODUCTION

L'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a créé une procédure administrative en nullité et en déchéance des marques. Elle a été prise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE), habilitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

L'enjeu de cette procédure administrative en nullité et en déchéance est double :

1. permettre aux acteurs économiques de faire valoir leurs droits plus facilement, plus rapidement et à moindre coût ;
2. faciliter la disparition de marques bloquant abusivement un accès au marché en raison d'un défaut d'exploitation ou de validité ou en cas d'atteinte à l'intérêt général.

La procédure administrative permet ainsi la déjudiciarisation d'une partie de ce contentieux technique et 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.

L'ensemble de la procédure en nullité ou en déchéance est soumis au principe du contradictoire.

Le présent document décrit les règles communes à la procédure en nullité et à la procédure en déchéance (section A) et les règles d'examen matériel des demandes en nullité et en déchéance (section B).

SECTION A - PROCÉDURE

1. LA COMPÉTENCE

L 716-5

L'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce les règles de répartition de compétences entre l'INPI et les juridictions s'agissant des demandes en nullité ou en déchéance de marques.

- **l'INPI est seul compétent** pour statuer sur ces demandes **formées à titre principal** lorsqu'elles sont **exclusivement fondées** sur :

- tous les motifs absolus, y compris la mauvaise foi (Voir Infra Section B 1.2)

- 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) (Voir Infra Section B 1.3)

- tous les motifs de déchéance (Voir Infra Section B 2.1 et 2.2)

Est ainsi déclarée irrecevable la demande en nullité visant une demande au titre de l'article L.711-3 du CPI mais contenant également d'autres demandes ne relevant pas de la compétence de l'Institut, comme l'interdiction d'usage d'un signe dans la vie des affaires fondée sur l'article L.713-3 du CPI qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

Le demandeur doit formuler expressément ses demandes et ses moyens de faits et de droit, conformément à l'article R. 716-3 du code précité. Il n'appartient pas à l'INPI d'opérer une sélection parmi les moyens présentés par le demandeur pour retenir uniquement ceux qui lui apparaîtraient relever de sa compétence (INPI 2 mars 2021 NL20-0094 BLOCKCHAIN.IO).

- **Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents** pour connaître :

- des demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur tel qu'un droit d'auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité (article L 716-5 II du CPI) ;

- des demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance en l'absence de toute saisine antérieure de l'INPI, quel que soit le motif invoqué (article L 716-5 II du CPI) ;

- de toute demande en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué (article L 716-5 II du CPI) :

  - lorsqu'une telle demande, formée à titre principal ou reconventionnel, 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) (article L 716-5 II 1° du CPI) ;

  - ou 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 (article L 716-5 II 2° du CPI).

A cet égard, l'envoi d'une simple mise en demeure ne constitue pas une mesure probatoire, provisoire ou conservatoires ordonnées au sens de l'article L.716-5 du CPI (INPI 28 octobre 2021 NL21-0071 BRASSSERIE DU MONT BLANC)

Est ainsi déclarée irrecevable une demande en déchéance présentée devant l'INPI, en ce qu'elle porte sur des produits également invoqués à l'appui d'une action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale formée préalablement et dirigée à l'encontre du demandeur. La demande en déchéance présente un lien suffisant avec l'action judiciaire et ne relève donc pas de la compétence de l'INPI mais de celle du Tribunal judiciaire préalablement saisi. Pour une bonne administration de la justice et de l'unité du litige, l'INPI s'est déclaré incompétent, bien que la demande vise certains services n'étant pas invoqués à l'appui de l'action judiciaire (INPI 10 juillet 2020 DC20-0008 FADACOLA).

Une « demande relevant de la compétence du tribunal » judiciaire au sens l'article L. 716-5 II. 1° du CPI doit être manifestement comprise comme une demande formée auprès d'une instance saisie et par laquelle le requérant fait valoir des prétentions contre une ou plusieurs personnes.

Ainsi, « est déclarée recevable une demande en nullité présentée devant l'INPI, en ce que « les extraits d'email entre les parties, par lesquels le titulaire de la marque contestée indique avoir souhaité résoudre la situation à l'amiable ne sauraient être considérés comme une « demande » connexe à la demande en nullité relevant du champ d'application de l'article L 716-5 II CPI » (INPI 28 octobre 2021 NL21-0071 BRASSERIE DU MONT BLANC).

Le partage de compétence en matière de droit des marques s'opère uniquement entre les tribunaux judiciaires et l'INPI :

« Le Tribunal de commerce préalablement saisi par les parties pour régler un litige relatif à leurs relations contractuelles, ne saurait être compétent pour statuer sur la validité d'une marque. En conséquence, la demande en nullité formée devant l'INPI est recevable. » (INPI 20 mai 2021 NL 20 0048 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR).

2. LES FRAIS

L 716-1-1

L'article L. 716-1-1 CPI, prévoit que le directeur général de l'INPI peut mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante sur la demande de celle-ci, - dans la limite d'un barème défini par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

arrêté du 04/12/2020 publié au JORF n°0295 du 05/12/2020

Ces dispositions sont précisées par **l'arrêté du 4 décembre 2020** relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque, et visent à limiter les actions abusives ou dilatoires.

L 716-1

Pour donner plein effet à cette disposition, l'article L. 716-1 CPI **attache les effets d'un jugement** aux décisions du directeur général de l'INPI rendues en matière de nullité et de déchéance de marques, lesquelles **constituent ainsi des titres exécutoires** au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

2.1 Application aux procédures en cours

L'arrêté prévoit que : « *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours* ».

Il est donc statué sur la répartition des frais dans les procédures dans lesquelles une demande de répartition des frais a été présentée, y compris dans les procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté, soit le 7 décembre 2020.

2.2 Une « demande de la partie gagnante »

R 716-3

A titre liminaire, il convient de rappeler ***le principe du respect de la contradiction***, énoncé à l'article R. 716-3 CPI, dans les procédures en nullité ou en déchéance de marque. Ce principe doit également être respecté lors de la présentation d'une demande de répartition des frais.

2.2.1 Moment de la demande de répartition des frais

R 716-8

Sous réserve du principe général précédemment rappelé, la demande de répartition des frais doit être formulée **au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction** définie à l'article R. 716-8 CPI. La demande peut être formulée :

- lors de la demande en nullité ou en déchéance,
- à l'occasion de l'un des échanges écrits prévus à l'article R. 716-6 CPI,
- lors de la phase orale (sous réserve de la présence de l'autre partie à la procédure).

2.2.2 Définition de la partie gagnante

La partie gagnante s'entend :

article 2 arrêté du 04/12/2020

1. du ou des demandeurs en nullité ou en déchéance de marque qui ont obtenu une décision prononçant la nullité ou la déchéance de la marque contestée **pour l'ensemble** des produits et services initialement visés dans la demande en nullité ou en déchéance, ou

2. du ou des titulaires de la marque contestée qui ont répondu à cette demande en nullité ou en déchéance et en ont obtenu le rejet total ou l'irrecevabilité, soulevée à leur initiative, **pour l'ensemble** des produits et services initialement visés dans la demande en nullité ou en déchéance.

La partie perdante s'entend à l'inverse :

1. du ou des demandeurs en nullité ou en déchéance de marque dont la demande a été rejetée ou déclarée irrecevable à l'initiative du titulaire de la marque contestée, **pour l'ensemble** des produits et services initialement visés dans la demande en nullité ou en déchéance, ou

2. du ou des titulaires de la marque contestée dont la marque a été annulée ou déchue **pour l'ensemble** des produits et services initialement visés dans la demande en nullité ou en déchéance.

Une partie est considérée comme « gagnante » si la demande en nullité ou en déchéance est intégralement acceptée. Une déchéance partielle ou une nullité partielle ne permet donc pas d'obtenir le remboursement des frais engagés *(INPI 15 mars 2021 DC20-0009 ASSAINOL et INPI 22 décembre 2020 NL20-0009 RICHARD MILLE).*

En cas de renonciation totale ou partielle à la marque contestée (et portant sur l'intégralité des produits et services visés par la nullité ou la déchéance) de la marque contestée, entraînant ainsi une clôture de la procédure à défaut de justification d'intérêt légitime à statuer sur le fond, l'INPI ne se prononcera pas sur la répartition des frais.

Dans le cas où le demandeur justifie d'un intérêt légitime à statuer sur le fond, l'Institut pourrait être amené à se prononcer la répartition des frais. Toutefois, la seule demande de répartition des frais ne constitue pas un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond : voir sur ce point le paragraphe 3.6.4.

2.2.3 Forme de la demande de répartition des frais

L'article R. 716-3 CPI précise que « *les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions* ».

R 716-3

La demande de répartition des frais doit par conséquent être ***formulée expressément***.

Les parties peuvent détailler les frais exposés au titre de la procédure.

2.3 Répartition des frais

Les dispositions susvisées prévoient que le Directeur général de l'INPI met à la charge de la partie perdante ***tout ou partie des frais exposés*** par l'autre partie ***dans la limite d'un barème*** fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

article 2, III et annexe arrêté du 04/12/2020

Ce barème prévoit « ***les montants maximaux*** » des frais mis à la charge des parties (article 2 – III de l'arrêté susvisé et son annexe).

Le barème s'établit comme suit :

1. la **somme maximale de 600 euros**, correspondant aux frais exposés au titre de la phase écrite ;

2. la **somme additionnelle maximale de 500 euros**, correspondant aux frais de représentation, en cas d'intervention d'un représentant au cours de la phase d'instruction (R. 716-6 CPI), le représentant s'entendant d'un mandataire au sens de l'article L. 422-4 CPI ou d'une personne inscrite sur la liste spéciale prévue à l'article L.422-5 du même code, complétée le cas échéant par la somme mentionnée au 3° du présent article ;

R 716-6

L 422-4

L 422-5

3. la **somme maximale additionnelle de 100 euros**, en cas de réunion des parties à l'issue de la phase écrite de l'instruction pour présenter des observations orales (dernier alinéa de l'article R. 716-6) ; la tenue de la commission réunie à cet effet est prise en compte dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées et que la partie gagnante a été entendue.

Ainsi, le Directeur général de l'INPI pourra mettre à la charge de la partie perdante tout ou **partie des frais exposés** par la partie gagnante, **en prenant en considération les circonstances propres à chaque procédure,** telles que (liste non exhaustive) :

- le nombre d'échanges entre les parties

A titre d'exemple, lorsque le titulaire de la marque contestée, partie perdante, **n'a présenté aucune observation dans le délai qui lui était imparti**, en sorte que la procédure n'a donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d'instruction, seule une partie des frais exposés par le demandeur en nullité et déchéance, partie gagnante, au titre de la phase écrite et le cas échéant de sa représentation, est mise à la charge du titulaire.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'instruction n'ayant donné lieu à aucun échange entre les parties, la somme de 550 euros a été accordée au demandeur, partie gagnante, au titre des frais exposés, soit 300 euros pour la phase écrite et 250 euros pour les frais de

représentation (INPI 11 décembre 2020 DC20-0049 et INPI 9 décembre 2020 NL20-0038 1% FOR EDUCATION).

A l'inverse dans le cadre d'une procédure en nullité ayant donné lieu à plusieurs échanges écrits entre les parties représentées chacune par un mandataire, l'INPI a pu mettre à la charge du demandeur, partie perdante, la somme de 1100 euros correspondant aux frais exposés par la partie gagnante au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros) (NL20-0026 10 juin 2021 OKEO).

- La situation économique de la partie perdante

A titre d'exemple, afin de procéder à une répartition équitable des frais et de ne pas pénaliser les personnes physiques et les structures, telles que des petites et moyennes entreprises (PME), qui disposent de moindres moyens financiers pour assurer la défense de leur titre, la situation économique de la partie perdante, dès lors qu'elle appartient à ces catégories d'opérateurs, peut être prise en compte par l'INPI, pour aboutir à une prise en charge seulement partielle des frais de la partie gagnante.

Les parties peuvent justifier de leur situation économique devant l'INPI durant la phase d'instruction.

(Définition : la catégorie des PME est constituée des entreprises qui d'une part occupent moins de 250 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros - décret n° 2008-1354 d'application de la loi de modernisation de l'économie et article L. 123-16 du code du commerce).

Les parties peuvent justifier de leur situation économique devant l'INPI durant la phase d'instruction.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'instruction ayant donné lieu au maximum des échanges écrits entre les parties représentées chacune par un mandataire, mais dans laquelle la partie perdante relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, l'INPI a pu mettre à sa charge la somme de 550 euros correspondant à une partie des frais exposés par la partie gagnante au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros) (INPI 6 mai 2021 NL20-0028 SILHOUETTE BYS et INPI 20 mai 2021 NL20-0047 LE COMPTOIR DE L'OR).

- La mauvaise foi de la partie perdante

La mauvaise foi de la partie perdante peut être prise en considération pour accorder le montant maximal lorsque la mauvaise foi fonde la requête en nullité pour motifs absolus ou quand il ressort des éléments du dossier un comportement abusif ou dilatoire de la part de la partie perdante.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'instruction ayant donné lieu à des échanges entre les parties, le demandeur, représenté par un mandataire, ayant présenté des observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée, personne physique, non représenté par un mandataire, et dont la mauvaise foi a été caractérisée, l'INPI a pu mettre

à sa charge la somme de 1100 euros correspondant aux frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros) (INPI 14 juin 2021 NL20-0044 PS5)

3. INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

3.1 Impartialité et attribution du dossier à un juriste de la cellule annulation

R 716-4

L'article R.716-4 CPI prévoit 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* ».

En pratique, afin de répondre à cette exigence d'impartialité un contrôle est réalisé avant l'attribution de la demande en nullité ou en déchéance au juriste qui sera en charge de la procédure.

Ce contrôle est effectué dans les outils de gestion des procédures d'examen et d'opposition des marques ; pour les dossiers les plus anciens, il est procédé à un contrôle dans le dossier physique.

3.2 La demande en nullité ou en déchéance

3.2.1 Personnes habilitées

L 716-1

La demande en nullité ou en déchéance peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire habilité.

Lorsque le demandeur agit personnellement, il signe alors lui-même la demande.

R 716-2

S'il s'agit d'une personne morale, le signataire doit être **son représentant légal** (gérant, directeur général…) **ou l'un de ses salariés** (par exemple son responsable de la propriété intellectuelle). Ceux-ci n'agissent pas en tant que mandataires, mais en tant que représentants de la personne morale et n'ont donc pas à remplir les conditions requises pour les mandataires habilités.

1984 code civil

Le salarié ou le représentant légal (gérant, directeur général…) d'une société ne constitue pas un « mandataire » au sens de l'article 1984 du Code Civil et n'a donc pas à fournir de pouvoir.

Est déclarée irrecevable, une demande en nullité s'il existe une incohérence entre l'identité du demandeur et celle du signataire, l'Institut n'étant pas en mesure de déterminer si le demandeur à l'action en nullité est bien le signataire de ladite demande. (INPI 7 mai 2021 NL21-0011 SOFT ROMANCE).

R 712-2

Le demandeur peut choisir de se faire représenter par un **mandataire habilité** qui présentera et signera donc la demande à sa place.

.

La désignation d'un mandataire est obligatoire lorsque le demandeur n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les mandataires habilités sont limitativement énumérés :

- un **conseil en Propriété Industrielle** mention "marques, dessins et modèles" ; ce dernier indique son nom, sa qualité et son numéro d'inscription à la liste des conseils en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" tenue par l'INPI ;

- un **avocat** ;

- une personne physique ou morale exerçant les activités mentionnées à l'article **L. 422-5 CPI** et inscrite sur une liste spéciale tenue par l'INPI ;

L 422-5

- une entreprise ou un établissement public établis dans l'Espace économique européen auxquels la personne morale qui forme la demande est **contractuellement liée** ;

- **un mandataire européen**, au sens de l'article L. 422-4 CPI. Il s'agit d'un professionnel étranger établi dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, **intervenant à titre occasionnel** et habilité à représenter toute personne auprès de l'office de propriété industrielle de son pays d'origine. Il doit justifier auprès de l'INPI de sa capacité à exercer de telles fonctions dans son pays d'origine, en fournissant une attestation de son office d'origine ou de l'autorité compétente (accord entre la Confédération suisse

L 422-4

et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes en date du 21 juin 1999).

À l'exception des conseils en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" et des avocats, **tous les autres mandataires doivent fournir un pouvoir de représentation.**

Article 4 I 5° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Selon l'article 4 I 5° de la décision du directeur général de l'INPI, le pouvoir du mandataire doit être daté et revêtu de la signature manuscrite du demandeur. Si celui-ci est une personne morale, le pouvoir doit indiquer la qualité du signataire.

Ce pouvoir peut être :

- **un pouvoir original** par lequel le demandeur donne mandat pour le représenter dans la procédure.

- Ce pouvoir doit obligatoirement mentionner le numéro national de la marque ou le numéro de l'enregistrement international à l'encontre de laquelle ou duquel la demande en nullité ou en déchéance est présentée.

- **un pouvoir permanent** : un mandataire agissant régulièrement auprès de l'Institut pour le compte du même client, peut enregistrer auprès de l'Institut un pouvoir général l'habilitant à intervenir dans les procédures devant l'INPI. Un numéro lui est attribué.

3.2.2 Conditions et modalités

3.2.2.1 Forme

R 716-1

« *La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (…) ».*

Article 1er de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020 du directeur général de l'INPI :

Article 1er de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

« *La formation d'une demande en nullité ou en déchéance d'une marque, ainsi que leurs échanges subséquents, réalisés par le demandeur ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent* ***sous forme électronique*** *sur le site Internet de l'INPI via le Portail électronique dédié* ».

La demande en nullité ou en déchéance doit donc être faite par voie électronique via l'espace e-procedures de l'INPI (portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance), accessible sur le site www.inpi.fr, tous les jours, 24 heures sur 24, au moyen d'un protocole de communication sécurisé.

Aucune confirmation sous forme papier de la part du demandeur n'est nécessaire ni même acceptée, seuls les fichiers électroniques du demandeur faisant foi.

Décision n° 2017-102 du 28 juin 2017

En cas de défaillance du service électronique, la demande peut être réalisée par l'envoi d'une télécopie, à condition d'être régularisée par voie électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie.

Le numéro de télécopieur à utiliser est exclusivement le 01 56 65 86 00.

La date de réception des pièces reçues électroniquement après un envoi par télécopie est celle de leur réception par télécopie, sous réserve de leur stricte identité.

3.2.2.2 Langue

Article 7 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Loi n° 94-665 du 4 août 1994

La demande en nullité ou en déchéance doit être intégralement rédigée en langue française, conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

3.2.2.3 Objet de la demande

R 717-1

Le droit visé par la demande est

- soit une marque française enregistrée
- soit un enregistrement international de marque dont la protection en France a été octroyée.

La demande doit donc être présentée à l'encontre **d'une marque enregistrée.**
A défaut, la demande est déclarée irrecevable d'office par l'Institut.

A ainsi été déclarée irrecevable une demande en nullité formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque (INPI 21 août 2020 NL20 0017 UBIQUE).

Le demandeur **doit choisir entre demande en nullité ou demande en déchéance :**

Article 4 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

« *Une demande ne peut viser à la fois la nullité et la déchéance de la marque contestée ; le demandeur doit présenter une demande distincte pour chaque procédure* ».

Ainsi, le demandeur qui a sollicité à la fois la nullité et la déchéance d'une marque, a reçu une notification d'irrecevabilité adressée par l'INPI l'invitant à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou présenter des observations. En ne réitérant pas sa demande en déchéance de la marque contestée dans ses observations en réponse à cette notification, le demandeur a régularisé en partie sa demande (INPI 29 avril 2021 NL20-0070 CITY SURF PARK).

En revanche, une demande :

L 716-2-1

- peut être fondée **sur un ou plusieurs motifs**
- peut être fondée **sur un ou plusieurs droits antérieurs**, sous réserve dans ce cas de leur appartenance au même titulaire

L 716-3

La demande peut en outre **porter sur une partie ou sur la totalité** des produits et services de la marque contestée.

En revanche, après qu'elle a été formée la demande **ne peut être étendue** à d'autres motifs ou à d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

3.2.2.4 Les informations obligatoires

R 716-1

Article 4 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

En vertu de l'article R. 716-1 susvisé, tel que précisé par l'article 4 de la décision du Directeur général de l'INPI, la demande en nullité ou en déchéance doit comporter certaines informations et certaines pièces.

« Elle comprend :
1° L'identité du demandeur ;
2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;
5 ° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois. (…) ».

Article 3 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

En application des dispositions précitées, la demande en nullité ou en déchéance effectuée par le bais du télé-service dédié impose au demandeur de renseigner l'ensemble des rubriques correspondant à des mentions et informations essentielles.

Cette obligation est rappelée à l'article 3 de la décision précitée du directeur général : « *Toutes les mentions requises lors de la procédure doivent y figurer, à l'exception de celles étrangères à la procédure* ».

Le demandeur doit ainsi apporter les informations suivantes :

i. **L'identité du demandeur :** personne physique ou personne morale (nom, forme juridique, adresse, numéro Siren).

Le demandeur doit mentionner clairement les informations juridiques permettant de l'identifier.

Est déclarée irrecevable, une demande en nullité s'il existe une incohérence entre l'identité du demandeur et celle du signataire, l'Institut n'étant pas en mesure de déterminer si le

demandeur à l'action en nullité est bien le signataire de ladite demande. (INPI 7 mai 2021 NL21-0011 SOFT ROMANCE).

En cas de changements (adresse, forme juridique) non-inscrits au registre national des marques, le demandeur peut indiquer sa nouvelle dénomination sociale et/ou sa nouvelle adresse en précisant également l'ancienne dénomination et l'ancienne adresse (exemple : société X anciennement dénommée société XX).

Il est vivement conseillé de procéder à l'inscription de tels changements au registre national des marques (inscription gratuite).

ii. Dans une demande en nullité fondée sur un ou plusieurs motifs relatifs : les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués

Article 4-I 1° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Il s'agit des indications permettant d'identifier le ou les droits antérieurs invoqués et de définir leur portée.

Selon l'article 4-I 1° de la décision du directeur général de l'INPI, le demandeur fournit, au titre de ces indications :

*« a) si la demande en nullité est fondée sur **l'atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :***

- *l'indication qu'il s'agit d'une marque française, d'une marque internationale désignant la France ou l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne ;*
- *le numéro et la date de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque ;*
- *l'indication des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité ;*
- *une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent (à cet égard, il peut s'agir d'un extrait d'une base de données à jour), mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité.*

La liste des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité doit être indiquée dans l'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité.

*« b) si la demande en nullité est fondée sur **l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée,** outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe :*

- *les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité ; »*

*« c) si la demande en nullité est fondée sur **une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle** :*

- *l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité ;*

- *les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité ; »*

Le demandeur doit rapporter la preuve de l'**existence de sa marque** par des éléments matériels. Il doit démontrer une utilisation du signe à titre de marque pour désigner des produits et services.

À titre d'exemple, ne peuvent constituer la preuve de l'existence d'une marque non déposée mais notoire, des documents qui établiraient l'utilisation du signe, non pas à titre de marque mais :
- dans son sens courant, lorsqu'il est constitué d'un terme ;
- comme nom commercial ou enseigne ;
- comme nom patronymique notoire en tant que personnage de l'histoire.

La **portée** de la marque doit également être établie par le demandeur au regard des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité. Cette utilisation à titre de marque doit donc être démontrée pour ces produits et services. Leur identité et leur similarité avec ceux de la marque contestée sont explicitées dans l'exposé des moyens.

Enfin, le signe utilisé à titre de marque doit jouir **d'une notoriété**, c'est-à-dire être connu en France par une large fraction du public concerné par les produits et services en cause.
Cette condition doit être établie de façon objective, en tenant notamment compte de l'ancienneté du signe en cause, de l'étendue et de l'intensité de son usage, de l'importance des investissements publicitaires et promotionnels dont il fait l'objet.

*« d) si la demande en nullité est fondée sur une **atteinte à une dénomination ou raison sociale** :*
- *l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication des activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ; »*

Il convient de fournir un document à jour **justifiant de l'existence** de la société ou de l'association (pour les sociétés, extrait K bis récent ou tout autre document justifiant de l'inscription de la dénomination au Registre du commerce et des sociétés tel qu'un extrait d'une base de données ou du portail data INPI ; pour les associations, publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d'entreprises, sauf pour les associations en Alsace-Moselle inscription au registre des associations du tribunal judiciaire).

Le demandeur doit également fournir des pièces **justifiant de l'exploitation** de la dénomination ou raison sociale pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité.

Cass com 10 juillet 2012, «Cœur de princesse»

La fourniture de ces pièces est nécessaire car, selon la Cour de cassation, la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d'une protection que « ***pour les activités effectivement exercées*** *par la société et non pour celles énumérées*

CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14P, Laguiole (M20170193)

dans ses statuts ». *(Cass com, 10 juillet 2012, Cœur de princesse, RG 08-12010, M20120367*).

Toutes sortes de pièces sont de nature à prouver que la dénomination ou raison sociale est bien exploitée en relation avec les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité : factures, bons de commande, publicités, catalogues, site internet...

Les pièces servant à démontrer l'exploitation doivent s'entendre d'une mise en contact concrète avec la clientèle et de l'exercice effectif des activités concernées.

La seule fourniture d'un extrait Kbis permet de prouver l'existence de la dénomination ou raison sociale mais n'est pas de nature à démontrer son exploitation effective à la date de dépôt de la demande d'enregistrement contestée. En effet, les activités mentionnées sur l'extrait Kbis ne sauraient constituer une preuve de leur exploitation effective.

Ces pièces doivent aussi établir que les activités étaient exercées **à la date de dépôt de la marque contestée.**

Enfin, la dénomination ou raison sociale est protégée pour les activités effectivement exercées quel que soit leur rayonnement (national ou local) car l'immatriculation confère une protection sur l'ensemble du territoire français.

*« e) si la demande en nullité est fondée sur une **atteinte à un nom commercial ou une enseigne :***

- *l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication des activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ; »*

Le droit sur le nom commercial ou sur l'enseigne s'acquérant par le premier usage public, il convient de fournir tout document (prospectus, publicités, factures...) établissant **un usage public du signe**, soit comme nom de l'entreprise dans l'exercice de son activité (nom commercial) soit comme signe apposé sur le local, sur le magasin (enseigne).

L'usage doit :
- être effectivement réalisé (la seule inscription du nom commercial ou de l'enseigne au registre du commerce sans exploitation étant insuffisante) ;
- être public (pas seulement à l'intérieur de l'entreprise)
- être effectué sur le territoire national ;
- être fait à titre de nom commercial ou d'enseigne

Cet usage doit porter sur les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité.
En outre, il faut démontrer que le nom commercial ou l'enseigne n'a **pas qu'une portée locale.**

CJUE 19/04/2018, Fiesta Hôtels,

C-75/17

Dans un arrêt du 19 avril 2018 (sté Fiesta Hôtels, C-75/17 P), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé les critères selon lesquels il convient d'apprécier la condition relative à la portée « *non seulement locale* » d'un signe utilisé dans la vie des affaires : « *il y a lieu de tenir compte de la **dimension géographique** de la portée de ce signe, à savoir du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire, ainsi que de la **dimension économique** de cette portée, évaluée au regard de plusieurs indices, notamment la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires, l'intensité de son usage au regard du cercle des destinataires parmi lesquels ledit signe est devenu connu en tant qu'élément distinctif ainsi que la diffusion qui a été donnée au signe, notamment par voie de publicité ou sur Internet* » .

Les pièces fournies doivent donc prouver que le signe est utilisé « *sur une partie importante [du] territoire* » (par exemple des factures adressées à des clients situés sur plusieurs points du territoire) et « *d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires* » (ventes, chiffre d'affaires…).

Enfin, les pièces doivent établir que le nom commercial ou l'enseigne était utilisé **à la date de dépôt de la demande de marque contestée.**

*« f) si la demande en nullité est fondée sur une **atteinte à un nom de domaine** :*

- *l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication des activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ; »*

Il convient de fournir tout document établissant l'identité du titulaire du nom de domaine ainsi que la date et la durée de sa réservation (par exemple, une fiche Whois ou une facture de réservation comportant toutes ces informations). *(TGI de Paris, 17 janvier 2014, MAZAL, M20140164.)* La preuve peut être rapportée par tout moyen. Néanmoins le nom figurant sur la facture ou tout autre document doit être celui du demandeur.

Selon la jurisprudence, le nom de domaine ne bénéficie d'une protection qu'en cas **d'exploitation effective du site** désigné par le nom de domaine. En d'autres termes, le seul enregistrement du nom de domaine ne suffit pas. Les pièces doivent établir que le nom de domaine est exploité en relation avec les activités invoquées sous la forme d'un site internet. *(Cass com, 20 septembre 2011, société EBAY, RG 10-16.569, M20110481)*

A cet égard, les pièces doivent démontrer que l'activité exercée sur le site internet est dirigée vers le public français et pas seulement accessible en France (critère de la destination et non de l'accessibilité) : cette destination vers les consommateurs français peut s'apprécier à partir d'un faisceau d'indices tels que l'emploi de la langue française, des prix en euros, la livraison en France, une extension en .fr etc...

En outre, il faut démontrer que le nom de domaine n'a **pas qu'une portée locale** (voir le point précédent consacré aux noms commerciaux et aux enseignes).

Enfin, les pièces doivent établir que le nom de domaine était exploité **à la date de dépôt de la demande de la marque contestée.**

L 722-1

« g) si la demande en nullité est fondée sur une ***atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité*** *:*

- *l'identification de l'indication géographique par sa désignation ;*
- *le numéro de la demande ou le numéro national de l'indication géographique ;*
- *l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique invoqué à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état, de la qualité pour agir du demandeur et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale demandeur ; »*

Sont visées ici les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux.

Il convient de joindre :

- des documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état :

Selon les cas : une copie de la demande d'homologation, une copie de la publication de la décision d'homologation au BOPI, avec, le cas échéant, la justification d'éventuelles modifications (ou demandes de modification) pertinentes.

- des documents propres à justifier de la qualité pour agir du demandeur en nullité :

Si la demande est formée par un organisme de défense et de gestion (ODG) : la décision d'homologation suffit (car elle contient la reconnaissance de l'ODG). En cas de demande d'indication géographique, il convient de fournir les statuts de l'ODG figurant en annexe du cahier des charges.

Si la demande est formée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale : il convient de fournir des documents permettant d'établir :
- l'existence de la collectivité ou de l'EPCI
- que l'indication géographique comporte la dénomination du demandeur.

« h) si la demande en nullité est fondée sur une ***atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité*** *:*

- *l'identification de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine par sa désignation, ainsi que l'indication de son type ;*
- *l'indication du ou des actes donnant droit à la protection ;*

- *l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine invoqué à l'appui de la demande en nullité ; »*
- *les documents propres à justifier de sa protection dans leur dernier état, de la qualité pour agir du demandeur et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale demandeur ;*

Sont visées ici les appellations définies par l'article L.431-1 du code de la consommation et les appellations d'origine et indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne.

Il convient de fournir :

- des documents propres à justifier de la protection de l'indication géographique dans son dernier état :

Le demandeur doit fournir des documents permettant d'établir l'existence de l'indication géographique, dans son dernier état, sa protection en France ou en Union européenne, et le produit pour lequel celle-ci est protégée. Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français (à tout le moins pour les informations utiles).

Exemples de documents pertinents :

▪ *Pour une AOP ou IGP européenne :*
Copie du règlement européen enregistrant la dénomination au registre européen concerné, publié au JO de l'UE. Peut également être fourni un extrait du registre des AOP et IGP.
Fournir le cas échéant la copie de la demande d'enregistrement européenne, publiée au JO de l'UE, si celle-ci est nécessaire pour déterminer le produit (et non seulement la classe) concerné.
Fournir également la justification d'éventuelles modifications (ou demandes de modification) pertinentes, enregistrées (ou demandées) au niveau européen.

▪ *Pour une AO ou AOC : acte règlementaire (décret ou arrêté) ou décision de justice reconnaissant l'appellation d'origine, actes modificatifs ultérieurs pertinents.*
<u>Remarque importante</u> : si l'appellation d'origine a ultérieurement fait l'objet d'un enregistrement (ou d'une demande d'enregistrement) européen, il convient de fournir les documents justifiant de cet enregistrement (ou demande d'enregistrement) européen, ainsi que, le cas échéant, des actes modificatifs européens pertinents.

- des documents propres à justifier de la qualité pour agir du demandeur :

▪ Si la demande est formée par un organisme de défense et de gestion (ODG) : il convient de fournir le texte législatif ou règlementaire habilitant l'ODG à défendre l'indication géographique invoquée.

Exemple : pour une indication géographique d'origine française, fournir la décision de l'INAO qui reconnaît le demandeur comme ODG.

▪Si la demande est formée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, fournir des documents permettant d'établir :
- l'existence de la collectivité ou de l'EPCI ;
- que l'indication géographique comporte la dénomination du demandeur.

« i) si la demande en nullité est fondée sur une ***atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale*** *:*

- *l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les documents propres à justifier de l'existence et de l'identification du demandeur par le signe qu'il invoque, et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ; »*

Il convient de fournir :

- des pièces justifiant de l'existence de la collectivité ou de l'établissement et de son identification par le signe invoqué :

▪Si le signe invoqué est le nom de la collectivité ou de l'établissement, il est possible de fournir le texte législatif ou règlementaire l'ayant créé ou lui ayant conféré ce nom ou tout texte mentionnant la collectivité ou l'établissement sous ce nom.

▪Si le signe invoqué est un signe autre que le nom de la collectivité ou de l'établissement, il convient de fournir des pièces établissant que le signe est utilisé pour identifier la collectivité ou l'établissement.

- des pièces justifiant des missions, attributions ou domaines d'intervention de la collectivité ou de l'établissement :

La collectivité ou l'établissement doit établir, par des pièces pertinentes, que les attributions ou activités invoquées à l'appui de la demande correspondent :
- **soit à ses propres missions ou attributions** : il s'agit des compétences et des missions de service public qui lui sont confiées par la loi ou par un texte règlementaire
- **soit à un domaine** dans lequel la collectivité ou l'établissement **intervient de manière active.**

« j) si la demande en nullité est fondée sur une ***atteinte au nom d'une entité publique*** *:*

- *l'identification du signe par sa désignation ;*
- *l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les pièces de nature à justifier de l'existence du demandeur et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ; »*

Voir le point i) précédent sur le nom des collectivités territoriales pour les pièces à fournir.

L 711-3

« k) si la demande en nullité est fondée sur une ***atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de Paris au sens de l'article L. 711-3 III du code précité*** *:*

- *l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;*
- *l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée ;*
- *l'indication des produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité ;*
- *les pièces de nature à établir l'existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre, et à en définir la portée. »*

- Si la marque antérieure **est une marque enregistrée ou déposée**, il convient de fournir une copie de la marque dans son dernier état, accompagnée d'une traduction le cas échéant.

convention de paris

- Si la marque antérieure **est une marque non déposée et notoire au sens de l'article 6 bis** de la Convention de Paris, il convient de fournir les pièces de nature à établir son exploitation et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité (voir supra le point consacré aux marques notoires), accompagnées d'une traduction le cas échéant.

Article 4-I 1° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020 *derniers alinéas*

- Si la marque antérieure **est une marque non déposée autre que notoire**, il convient de justifier du fondement légal sur lequel repose la protection dans l'Etat concerné et de fournir des pièces établissant l'existence de la marque (preuves de son usage justifiant de sa protection, conformément à la législation de l'Etat concerné) et définissant sa portée, accompagnés le cas échéant de leur traduction.

Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant.

En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d'apporter les informations et pièces précitées **pour chacun des droits antérieurs invoqués**.

Article 4-I 2° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

iii. Les références de la marque contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance

Selon l'article 4-I 2° de la décision du directeur général de l'INPI, le demandeur précise, au titre de ces indications, « *les informations relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance, à savoir :*

- *le numéro et la désignation de la marque ;*
- *la date de dépôt et d'enregistrement de la marque française ou la date d'enregistrement et, le cas échéant, d'octroi de protection de l'enregistrement international ;*
- *l'indication de la revendication d'une priorité ;*
- *la copie de la marque contestée ou document équivalent (à cet égard, il peut s'agir d'un extrait d'une base de données à jour)*

Article 4-I 3° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

iv. L'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance

Si la demande est formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la marque contestée, il suffit au demandeur de cocher la case correspondante sur le formulaire de dépôt.

Si la demande est formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services, le demandeur doit expressément les identifier.

Article 4-I 4° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

v. L'exposé des moyens

Selon l'article 4-I 4° de la décision du directeur général de l'INPI, cet exposé comporte « *les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance est fondée, sauf pour une demande fondée sur l'article L.714-5* ».

Dans le cadre d'une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs, l'exposé des moyens doit comprendre outre la justification de l'atteinte au droit antérieur invoqué, **l'indication des produits et services, activités ou missions invoqués à l'appui de la demande en nullité**.

Dans le cadre d'une demande en déchéance pour défaut d'exploitation, l'exposé des moyens n'est pas obligatoire.

Arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2019

vi. La justification du paiement de la redevance de la demande en nullité ou en déchéance

L'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, tel que modifié par l'arrêté du 10 décembre 2019, fixe le montant de la redevance :

- à **600 euros**, pour une demande fondée sur un ou plusieurs motifs de déchéance, un ou plusieurs motifs absolus et/ou un seul droit antérieur
- et à **150 euros le montant dû par droit antérieur supplémentaire invoqué** (au-delà du premier).

Un paiement non provisionné entraîne l'irrecevabilité de la demande en nullité ou en déchéance.

Article 10 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Le paiement est effectué par voie électronique :

- **par ordre de prélèvement sur un compte client** suffisamment approvisionné ouvert auprès de l'INPI
- **par carte bancaire**
- ou, **pour les entités publiques, par virement bancaire sur mémoire administratif**.

Article 11 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Lorsque le demandeur forme plusieurs demandes en nullité ou en déchéance, il lui appartient de **justifier du paiement de la redevance pour chacune d'entre elles.**

La date d'effet à prendre en considération (c'est-à-dire la date à laquelle la redevance est considérée comme étant régulièrement acquittée) est :

- la date de l'ordre de prélèvement du compte client approvisionné ;
- la date de paiement en cas de paiement par carte bancaire ;
- la date de crédit du compte de l'INPI en cas de paiement par virement bancaire (ou, le cas échéant, la date d'envoi du virement sous réserve de sa justification *(Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015, Novapress RG 2014/25434 M20150335).*

La demande en nullité ou en déchéance est réputée réceptionnée par l'INPI à compter du paiement de la redevance due. La date de la demande est donc cette date de réception, constatée dans un récépissé adressé électroniquement au demandeur.

vii. L'identification du mandataire, le cas échéant

viii. Le nom et la qualité du signataire

Le nom et la qualité du signataire doivent apparaître dans la demande. Ils permettent en effet d'identifier le signataire et de vérifier qu'il a bien qualité pour la présenter.

R 716-7

3.2.3 Le demandeur peut à tout moment circonscrire la portée de sa demande ou renoncer à un ou plusieurs motifs invoqués

Selon l'article R. 716-7 CPI : « *A tout moment de la procédure, par requête expresse :*
1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés ».

3.3 La phase de « pré-instruction »

R 716-6

3.3.1 L'invitation à se rattacher au dossier

Au regard des conséquences du prononcé d'une nullité ou d'une déchéance, il est apparu indispensable de maximiser les chances de toucher le titulaire de la marque contestée et de l'informer de l'existence d'une action en nullité ou en déchéance.

R 716-5

A défaut de compte utilisateur effectif, l'INPI envoie un premier courrier électronique de communication, aux différentes adresses électroniques connues du titulaire de la marque contestée, et à celles de ses éventuels mandataires, afin de l'inviter à se rattacher au dossier disponible sur le portail électronique dédié.

Les courriers électroniques seront adressés :

- aux différentes adresses électroniques connues par l'INPI, invitant le titulaire de la marque contestée à se rattacher au dossier de nullité ou de déchéance (délai d'un mois)

- à un éventuel mandataire de dépôt, renouvellement, ou étant intervenu précédemment auprès de l'INPI dans le cadre d'autres procédures (demande d'inscription …), l'invitant à se constituer mandataire s'il représente toujours les intérêts du titulaire de la marque contestée.

- au mandataire inscrit, l'invitant à se rattacher au dossier de nullité ou de déchéance.

En cas de rattachement au dossier électronique, validé par l'examinateur, la première notification de la phase d'instruction (délai de 2 mois pour répondre prévu par l'article R. 716-6 CPI) sera ainsi mise à disposition de manière dématérialisée dans l'espace transactionnel (« le portail » (voir partie 3.4.3 Notification).

Si aucun rattachement au dossier électronique n'a été effectué, la notification sera faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) consultable sur le site de l'INPI (R.718-4 CPI).

3.3.2 La recevabilité de la demande en nullité ou déchéance

R 716-5

L'examen de la recevabilité a lieu dès la réception de la demande, et pendant la phase où le titulaire de la marque contestée est invité à se rattacher au dossier

3.3.2.1 Les causes d'irrecevabilité

L'article R.716-5 CPI prévoit qu' « *Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L.716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R .716-2* ».

L 716-5

Ainsi, pourra être déclarée irrecevable, toute demande présentée :

- **En violation de la compétence exclusive de l'INPI**

Il ressort de l'article L.716-5 I CPI que : « *ne peuvent être formées que devant l'Institut […] 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés […]* ».

Si une demande en nullité se fonde sur plusieurs motifs dont l'un relèverait uniquement de la compétence du tribunal judiciaire, l'incompétence de l'Institut pourra être soulevée pour l'ensemble de la demande en nullité, et ce, en dépit du fait que les autres motifs fondant cette demande relèvent de la compétence de l'INPI.

L'incompétence de l'INPI pourra également être retenue lorsqu'une demande en nullité ou en déchéance apparaît connexe à une action déjà introduite devant le tribunal judiciaire (par exemple une action en contrefaçon) et oppose les mêmes marques.

Est ainsi déclarée irrecevable une demande en déchéance présentée devant l'INPI, en ce qu'elle porte sur des produits également invoqués à l'appui d'une action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale formée préalablement et dirigée à l'encontre du demandeur. La demande en déchéance présente un lien suffisant avec l'action judiciaire et ne relève donc pas de la compétence de l'INPI mais de celle du Tribunal judiciaire préalablement saisi. Pour une bonne administration de la justice et de l'unité du litige, l'INPI s'est déclaré incompétent, bien que la demande vise certains services n'étant pas invoqués à l'appui de l'action judiciaire (INPI 10 juillet 2020 DC20-0008 FADACOLA).

De même, est déclarée irrecevable la demande en nullité visant une demande au titre de l'article L.711-3 du CPI mais également d'autres demandes ne relevant pas de la compétence de l'Institut, comme l'interdiction d'usage d'un signe dans la vie des affaires fondée sur l'article L.713-3 du CPI qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Le demandeur doit formuler expressément ses demandes et ses moyens de faits et de droit, conformément à l'article R. 716-3 du code précité. Il n'appartient pas à l'INPI d'opérer une sélection dans les moyens présentés par le demandeur pour retenir uniquement ceux qui lui apparaitraient relever de sa compétence (INPI 2 mars 2021 NL20-0094 BLOCKCHAIN. IO).

L'Institut n'étant pas soumis aux dispositions du code de procédure civile, aucun renvoi devant une juridiction particulière ne sera fait en cas d'irrecevabilité pour incompétence.

- **Par un demandeur n'ayant pas qualité pour agir**

Exemple : le demandeur n'est pas le titulaire commun de tous les droits antérieurs invoqués.

Est ainsi déclarée irrecevable une demande en nullité dans laquelle les documents fournis par le demandeur ne permettent pas d'établir que les droits antérieurs invoqués appartiennent au même titulaire (INPI 21 mai 2021 NL21-0048 NOBZ FILMS).

R 716-2

De même, est déclarée irrecevable la demande en nullité dans laquelle les demandeurs ne justifient pas d'une qualité pour agir sur le fondement des droits antérieurs invoqués et ne justifient pas que ces droits appartiennent au même titulaire (INPI 25 mars 2021 NL20-0124 INSTITUT PAUL BOCUSE).

- **Par un demandeur qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R.716-2 CPI**

R 716-1

Exemple : Le demandeur qui n'a pas constitué de mandataire alors qu'il n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

- **Lorsque la demande en nullité ou en déchéance ne satisfait pas aux conditions de l'article R.716-1 CPI**

Exemples : Mention ou pièce manquante relative au droit antérieur invoqué, ou absence d'exposé des moyens.

Est ainsi déclarée irrecevable une demande en nullité dans laquelle les indications et pièces fournies par le demandeur ne sont pas de nature à établir la nature et la portée du nom de domaine invoqué dès lors qu'elles concernent quatre noms de domaine différents (INPI 21 mai 2021 NL21-0048 NOBZ FILMS).

De même, est déclarée irrecevable la demande en nullité dans laquelle les demandeurs n'ont fourni aucun document de nature à justifier de l'existence de la dénomination sociale invoquée et aucun argument de nature à justifier en quoi la marque contestée serait de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique, la demande ne comportant ainsi aucun exposé de moyens (INPI 25 mars 2021 NL20-0124 INSTITUT PAUL BOCUSE).

R 716-13

- **Lorsqu'une décision ayant autorité de la chose jugée a été rendue et n'est plus susceptible de recours (article R.716-13 CPI)**

Il s'agit des décisions rendues « *par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction …* »

A autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d'objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives*. En conséquence, une décision judiciaire dans laquelle une demande en nullité formée à l'encontre de la même marque, et fondée sur un même motif mais rendue entre des parties différentes* ***ne saurait avoir autorité de la chose jugée*** *et rendre irrecevable une demande en nullité formée ultérieurement devant l'INPI (INPI 20 mai 2021 NL20-0048 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR).*

L 714-5

- **Lorsque la marque contestée est enregistrée depuis moins de cinq ans, si la déchéance est fondée sur l'article L. 714-5 CPI.**

A ainsi été déclarée irrecevable la demande en déchéance pour défaut d'exploitation formée à l'encontre de la partie française d'une marque internationale dont l'octroi de protection avait été accordé depuis moins de cinq ans (INPI 3 mars 2021 DC20-0145 BIGGY BURGER).

R 716-5

3.3.2.2 Invitation à compléter les mentions et pièces manquantes ou à présenter des observations

L'article R.716-5 CPI indique que « *cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations* ».

Cette invitation lui sera adressée uniquement dans l'hypothèse où la demande encourt l'irrecevabilité dans sa totalité.

En effet, bien qu'elle puisse être fondée sur plusieurs motifs, la demande a un seul objet : la nullité ou la déchéance.

La recevabilité de la demande est donc appréciée dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle est recevable ou irrecevable dans son ensemble. Il n'y a donc pas d'« irrecevabilité partielle » pour un seul motif.

Article 4 II de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Ainsi, si la demande est fondée sur plusieurs motifs, elle **sera recevable dès lors qu'un seul de ces motifs permet de procéder à l'examen de la demande**. L'Institut n'adressera dès lors pas d'invitation à compléter les mentions et pièces manquantes ou à présenter des observations relatives à d'éventuels droits antérieurs supplémentaires.

A cet égard, l'article 4 II. de la décision du Directeur Général de l'INPI précise que « *L'Institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence* ».

L'Institut vérifie donc si, **selon toute vraisemblance**, il existe des éléments qui sont susceptibles d'« *établir l'existence, la nature, l'origine et la portée* » **d'au moins un des droits antérieurs invoqués.**

Par exemple, l'Institut adressera une invitation à compléter les mentions ou pièces manquantes :

- *si les pièces ou mentions manquantes sont relatives à la marque contestée,*
- *en cas de problème de mandataire,*
- *si les pièces ou mentions manquantes concernent le seul droit antérieur invoqué, ou si ces éléments font défaut pour chacun des droits antérieurs invoqués dans l'hypothèse où la demande serait fondée sur plusieurs droits antérieurs.*

L'ensemble des échanges relatifs à la recevabilité (notification d'irrecevabilité, réponse, levée d'irrecevabilité ou décision d'irrecevabilité) sera transmis au titulaire de la marque contestée au moment de la notification de la demande.

3.4 Phase d'instruction

L 716-1

3.4.1 Le principe de la contradiction

R 716-3

L'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle fixe le principe : « *Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité*

ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

L'article R.716-3 dudit Code précise : « *L'Institut national de la propriété industrielle 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.*

En pratique, l'Institut attend la fin du délai imparti pour présenter des observations, pour les transmettre à l'autre partie. La notification de ces observations sera mise exclusivement à disposition de manière dématérialisée dans l'espace transactionnel (« le portail »).

3.4.2 Les délais

R 716-6

3.4.2.1 La phase d'instruction

R 718-1

La durée de l'instruction dépend du nombre d'échanges effectués entre les parties.

R 716-8

La procédure se déroule dans des délais courts et non-extensibles (pas de prorogation des délais**,** aucune disposition ne prévoyant cette possibilité). La plupart des délais relatifs à la procédure d'instruction sont précisés dans l'article R.716-6 CPI.

À défaut, l'article R.718-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que, « *les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois* ».

L'article R.716-8 précise que la fin de la phase d'instruction est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R.716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. (voir Infra **3.4.7**).

Décret n°2026-576 du 30/06/26

Dans le cadre de la procédure, l'Institut notifie des courriers à l'attention des parties, ces courriers pouvant impartir des délais de réponse.

Depuis la publication du décret n°2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d'harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l'Institut national de la propriété industrielle le 1er juillet 2026, les notifications sont mises exclusivement à disposition de manière dématérialisée dans l'espace transactionnel (« le portail »).

R 718-2

3.4.2.2 Computation des délais

Les principes de computation des délais sont définis à l'article R.718-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans les termes suivants :

« *(…) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.*
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

R.718-1

L'Institut précise dans sa notification la date d'échéance du délai ou définit la durée du délai.

Le délai imparti court à compter de l'ouverture de la notification sur le portail. Le délai commence donc à courir à compter de sa première consultation.

Art. 4.2 des conditions générales d'utilisation du portail e-procédures

En revanche, si le destinataire ne consulte pas la notification dans les 15 jours suivants sa mise à disposition sur le portail par l'Institut, elle est réputée lui avoir été notifiée à la date de mise à disposition. Le délai court donc à compter de la date initiale de la mise à disposition de la notification sur le portail.

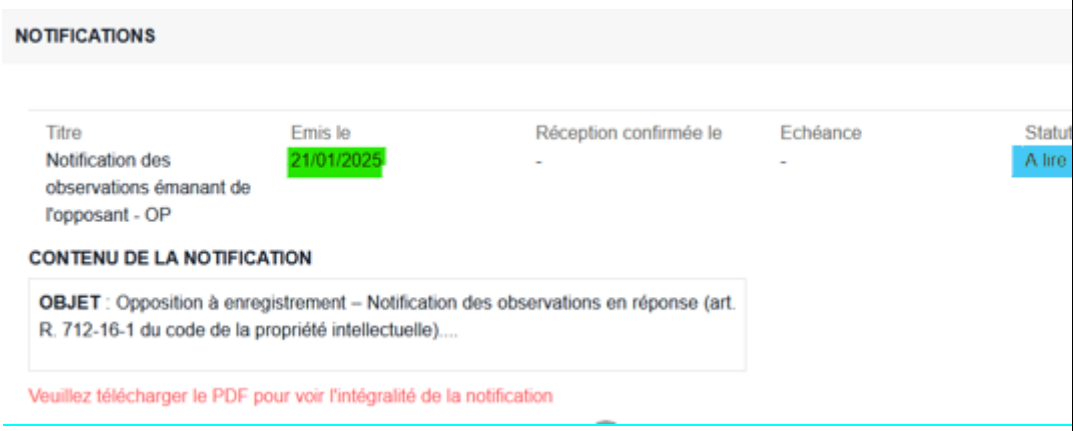
Exemple : une notification électronique est envoyée le 22 août au titulaire de la marque contestée, lui impartissant un délai de deux mois pour répondre. Celui-ci la consulte le 26 août. Son délai de réponse de deux mois expirera donc le 26 octobre. En revanche, si le titulaire de la marque contestée ne consulte pas cette notification dans les 15 jours, le délai de réponse sera calculé à partir du 22 août, date de mise à disposition de la notification sur le portail, soit un délai de réponse au 22 octobre.

L'adresse mail du compte utilisateur est toujours vérifiée, afin que les notifications n'arrivent pas à une adresse mail erronée.

La date d'ouverture de la notification apparaît quand la notification est ouverte sur le portail client, sous la mention "réception confirmée le XXXXX"

Voir en exemple les captures d'écran ci-dessous :

Aperçu du portail à la réception de la notification



Aperçu du portail après ouverture de la notification

Ainsi si la notification vous accorde un délai d'un mois pour répondre, vous avez donc jusqu'au 21 février 2025 pour déposer vos nouvelles observations.

3.4.2.3 Absence de prorogation des délais et conséquences

Les délais impartis par l'Institut, dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance, ne peuvent pas être prorogés. Par conséquent, les pièces et observations envoyées hors délai seront déclarées irrecevables.

Dans le cadre d'une demande en déchéance de marque, si, en réponse à cette demande, le titulaire de la marque contestée présente des observations et des pièces <u>après</u> le délai imparti par l'INPI (même un jour après), ces dernières sont hors délai et ne peuvent pas

être prises en considération pour établir la décision statuant sur la demande en déchéance (INPI 29 avril 2021 DC20-0124 YENDIS PARIS).

3.4.2.4 Suspension de la procédure (voir infra **3.5)**

3.4.3 Notification

3.4.3.1 Modalités de notification de la demande en nullité ou en déchéance

Lorsqu'un compte utilisateur est rattaché au dossier électronique (voir supra, « invitation à se rattacher au dossier »), la demande en nullité ou en déchéance est notifiée (sous réserve de l'achèvement de l'examen de la recevabilité) exclusivement par mise à disposition de manière dématérialisée dans l'espace transactionnel (« le portail »).

Dans le cas d'une notification électronique qui n'aurait pas été ouverte par son titulaire, le délai de réponse du déposant est calculé comme précisé au paragraphe 3.4.2.2

A défaut de compte utilisateur rattaché au dossier électronique, la notification sera faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) consultable sur le site de l'INPI (R.718-4 CPI).

.

3.4.3.2 Documents joints à la notification

La notification informe le titulaire de la marque contestée :

- ✓ du délai pour présenter des observations en réponse,
- ✓ de la possibilité de constituer un mandataire,
- ✓ de la possibilité de procéder à la renonciation totale ou partielle de la marque contestée,
- ✓ de la faculté de saisir un médiateur.

La notification peut également préciser le cas échéant :

- que la demande en nullité ou en déchéance est suspendue dès l'origine (voir partie 3.5),

- que la demande est sans objet.

  Il peut arriver que lorsque la demande est réceptionnée à l'INPI, la marque contestée ait déjà fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle inscrite au registre national des marques et portant sur tous les produits et services objet de la demande.

  Dans cette hypothèse, le demandeur et le titulaire de la marque contestée sont informés que la demande est devenue sans objet. Une copie de la renonciation est accessible et téléchargeable sur le portail des oppositions, de la nullité et de la déchéance.

- que la demande est irrecevable (voir supra 3.3.2)

3.4.4 Observations et pièces présentées par les parties

R 716-3

Selon l'article R. 716-3 alinéa 2 CPI, *« Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle* ».

Article 5 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

Ces règles relatives à la présentation des pièces fournies et des moyens invoqués sont précisées par l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI :

- les pièces doivent être **numérotées et listées dans un bordereau** ; dans la demande et dans les observations écrites, les parties **mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ;**
- les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être **mis en évidence de manière claire et précise ;**
- la demande de présentation d'observations orales doit être mise en évidence de manière claire et précise.

Ces dispositions visent à la bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l'INPI.

A cet égard, l'expérience acquise lors de ces trois premières années permet de constater l'utilité d'une présentation d'observations successives sous forme de conclusions récapitulatives mettant en évidence l'argumentation nouvelle.

Article 1 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

En outre, la procédure étant entièrement dématérialisée, les échanges « *réalisés par le demandeur ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI via le Portail électronique dédié* ».

R 716-2

Ces modalités doivent être respectées à peine d'irrecevabilité, l'article R. 716-5 alinéa 2 prévoyant que « *sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.716-3* ».

R 712-2

Le titulaire de la marque contestée doit par ailleurs également satisfaire aux conditions de l'article R.716-2 CPI, à savoir agir personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R.712-2 CPI.

Confidentialité des pièces

Une partie peut indiquer que des pièces doivent demeurer confidentielles à l'égard des tiers à la procédure. Si elle souhaite que seulement certaines parties d'une pièce restent confidentielles, elle fournit, d'une part, une version complète de la pièce destinée à l'instruction de la procédure en nullité ou en déchéance et, d'autre part, une version de cette pièce expurgée des éléments confidentiels et pouvant être communiquée aux tiers.

Il est recommandé d'ajouter la mention « confidentiel » dans l'intitulé même du ou des fichiers concernés.

Ainsi, en cas de demande de consultation du dossier de nullité ou de déchéance par des tiers à la procédure, les pièces ou parties de pièces confidentielles seront exclues de la communication.

En revanche, une partie ne pourrait pas demander à l'Institut de préserver la confidentialité de pièces à l'égard de l'autre partie à la procédure. En effet, le principe du contradictoire implique que tous les documents fournis par une partie soient rendus accessibles à l'autre.

3.4.5 Moyens de défense du titulaire de la marque contestée

3.4.5.1 Moyens de défense communs aux deux procédures

Le titulaire de la marque contestée peut présenter des moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande, tels que : incompétence (supra Section A – 1), défaut de qualité pour agir et/ou pour présenter la demande, non-conformité de la présentation, autorité de la chose jugée ou abus de droit.

- A noter que l'INPI ne retient pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'une décision d'opposition a déjà été rendue entre les mêmes parties (Voir notamment INPI 23 août 2022, NL 20-0101 FORM ELLES)

En effet, au regard de l'article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « *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'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours* », les procédures en nullité et en opposition n'ont pas le même objet, la procédure d'opposition visant le rejet d'une demande d'enregistrement de marque, alors que la procédure en nullité a pour objet l'annulation d'une marque déjà enregistrée.

A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d'objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives.

Ainsi, l'INPI a pu considérer que la demande en nullité se heurtait « à la chose précédemment jugée le 24 avril 1990 par la Cour de cassation relativement aux mêmes parties, au même objet et à la même cause » (INPI, NL 24-0050, 3 mars 2025, WEIL 1868.

En revanche, l'INPI ne retient pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'une décision a déjà été rendue par une autorité compétente sur la même marque et fondée sur un même motif mais pas entre les mêmes parties *(INPI 20 mai 2021 NL 20-0048 Le Comptoir National de l'Or).*

❖ Par ailleurs, l'INPI apprécie l'abus de droit de façon restrictive.

Le droit de présenter une demande en nullité ou en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur.

Les seules décisions ayant retenu un tel abus sont très rares. Tel l'a été dans le cas d'un demandeur ayant formé une demande en déchéance à l'encontre d'une marque qu'il avait lui-même exploitée dans le cadre d'un contrat de franchise le liant au titulaire de la marque contestée, et qui avait été condamné par un tribunal de commerce pour fautes constitutives de manquements graves à ce contrat de franchise. Le demandeur ayant ainsi tenté de tirer un avantage indu et de nuire au titulaire de la marque contestée après cette condamnation *(INPI 10 septembre 2021 DC20-0123 SHIVA ; INPI 21 octobre 2024 LADY CONCEPT*).
En revanche, la seule existence de relations entre les parties ou d'un contexte conflictuel entre elles ne saurait suffire à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d'agir en nullité ou en déchéance. En effet, une telle demande en nullité ou en déchéance peut s'inscrire dans la volonté légitime du demandeur de protéger des intérêts et des droits préexistants ou encore peut apparaître comme un moyen de défense *(Nombreux exemples rejetant l'abus de droit agir ; Voir notamment INPI 10 septembre 2021 DC20-0119 PIERRES DE PARIS et INPI 4 mai 2021 NL20-0040 SOFALANGE).*

Le titulaire de la marque contestée peut encore démontrer que la demande apparaît mal-fondée.

3.4.5.2 Moyens de défense spécifiques à l'action en nullité

❖ Lorsqu'une marque antérieure est invoquée à l'appui de la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée peut demander, **à peine d'irrecevabilité** de la demande :

L 716-2-3

- **des preuves d'un usage sérieux** de la marque antérieure invoquée dans les cinq ans précédant la date de la demande en nullité **et** le cas échéant dans les cinq ans précédant la date du dépôt ou de priorité de la marque postérieure (L.716-2-3 CPI).

  Dans le cas où la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure le titulaire de la marque antérieure doit uniquement démontrer l'usage sérieux de sa marque durant la première période, à savoir durant les cinq ans précédant la date de la demande en nullité. En l'absence de fourniture de preuves d'usage, la demande en nullité est déclarée irrecevable. (*INPI 11 janvier 2021 NL20-0010 PUSHTALENTS*).

  La requête du titulaire de la marque contestée peut ne porter que sur une seule période. *(INPI 23 juillet 2021 NL20-0074 MULITRAPRESS).*

Si la requête du titulaire de la marque contestée porte sur les deux périodes et que le demandeur ne fournit des preuves que sur une seule période, la demande en nullité est déclarée irrecevable *(INPI 14 avril 2022 NL 21-0081 VERTICAL FLORE).*

Si la requête du titulaire de la marque contestée porte sur les deux périodes et que le demandeur fournit des pièces permettant de justifier de l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée sur chacune de ces deux périodes, la demande en nullité fondée sur ce motif est recevable au sens de l'article L. 716-2-3 *et la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits pour lesquels l'usage a été démontré (Pour certains seulement des produits invoqués à l'appui de sa demande, (INPI 15 avril 2021 NL20-0020 ALALIA ; pour tous les produits invoqués à l'appui de sa demande, INPI 6 octobre 2022 NL21-0225 ELLEBEBE).*

La requête du titulaire de la marque contestée peut ne porter que sur certains des produits invoqués à l'appui de la demande. Le demandeur devra justifier de l'usage sérieux de sa marque pour ces seuls produits. Si les pièces fournies ne permettent pas d'en retenir un usage sérieux, l'examen de la demande en nullité se poursuivra pour les autres produits invoqués, non visés par le titulaire de la marque contestée dans sa requête *(INPI 28 janvier 2022 NL 21-0019 Dénudé)*

L 716-2-4

- **des preuves de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage** de la marque antérieure invoquée (à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure) (L.716-2-4 1° CPI) ;

  Le postulat de base visé par cet article est que la marque antérieure invoquée est susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, en ce qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif ou composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant désigner une caractéristique du produit ou du service ou qui seraient devenus usuels.

  Ainsi, si tel n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de rechercher si la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif *(INPI 23 juillet 2021 NL20-0074 MULITRAPRESS et INPI 14 avril 2022 NL21-0140 SOFlam)*

- **des preuves du caractère suffisamment distinctif** de la marque antérieure invoquée susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion (à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure) (L.716-2-4 2° CPI) ;

  Le titulaire de la marque contestée doit formuler expressément une requête en ce sens et doit développer une argumentation à ce sujet : il ne peut pas se contenter de citer l'article susvisé *(INPI 23 juillet 2021 NL21-0074 MULITRAPRESS).*

- **des preuves de la renommée** de la marque antérieure invoquée (à la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure) (L.716-2-4 3° CPI).

En l'absence de réponse du demandeur à l'une de ces requêtes du titulaire de la marque contestée, l'INPI déclare la demande irrecevable, sans l'examiner au fond (Voir en ce sens INPI 11 janvier 2021 NL20-0010 PUSHTALENTS et INPI 29 juin 2021 NL20-0107 FINWEE).

❖ Lorsque le défaut de caractère distinctif **de la marque contestée** est invoqué (nullité pour motif absolu), son titulaire peut transmettre des **preuves de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage** de sa marque conformément aux 2°, 3° et 4° de l'article L.711-2 CPI.

Ainsi, une décision a considéré qu'il était démontré que la marque contestée, dépourvue de caractère distinctif au regard de l'ensemble des produits dont la nullité était demandée, avait acquis un caractère distinctif par l'usage pour certains d'entre eux. (INPI 20 mai 2021 NL 20-0048 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR).

❖ Le titulaire de la marque contestée peut également invoquer la **forclusion par tolérance** (L.716-2-8 CPI).

L 716-2-8

Ce texte dispose que « *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 sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.* »

L 711-3

Le délai de 5 ans ne commence à courir qu'à compter de la connaissance de l'usage de la marque contestée, après son enregistrement et non son dépôt (CA Paris, 14 juin 2024, FOUILHOUX FONTAINEBLEAU, RG 23-08957° ; CA Paris, 2 octobre 2024, YOPIE, RG 23-05286 ; CA Bordeaux, 8 octobre 2024 L'OCCITANE RG 23-03449).

❖ Le titulaire de la marque contestée peut également, si la marque antérieure invoquée est une marque notoirement connue au sens de l'article *6 bis* de la convention de Paris, invoquer la **prescription** (cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque contestée) (L.716-2-7 CPI).

L 716-2-7

L'INPI se prononcera sur ces moyens de défense dans la décision rendue à l'issue de la phase d'instruction. Il n'y a donc pas d'examen préalable des moyens d'irrecevabilités spécifiques à la nullité.

3.4.6 La présentation d'observations orales

3.4.6.1 La demande de présentation d'observations orales

R 716-6

L'article R.716-6 prévoit dans son dernier alinéa que « *Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin*

de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ».

La demande de présentation d'observations orales peut intervenir dès lors qu'un échange contradictoire a eu lieu entre les parties, c'est-à-dire dès lors que le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité ou en decheance.

Article 5-3° de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

L'article 5-3° de la décision du directeur général de l'INPI précise que « *Les demandes de présentation d'observations orales qui sont formulées dans les observations écrites* ***doivent être mises en évidence de manière claire et précise*** ».

3.4.6.2 La convocation et le déroulement de l'audition

Article 6 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020

R 712-2

La date de l'audition est notifiée aux parties. Elle est fixée au plus tôt, à la suite de la phase écrite de l'instruction.

Les parties sont invitées à s'y présenter en personne ou à se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2 du CPI, le cas échéant, muni d'un pouvoir.

L'Institut peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées résultant de l'instruction.

Les débats sont dirigés par un **président de séance habilité à cet effet par décision du Directeur général de l'INPI, assisté de deux assesseurs**.

La séance de la commission est **publique**, toute personne tierce à la procédure peut y assister.

→ Les dates des auditions **peuvent être consultées sur le site internet inpi.fr**

Toutefois, l'accès aux auditions peut être limité aux parties et à leurs mandataires sur décision du président de la séance si les circonstances l'exigent.

Ce peut être le cas par exemple si des restrictions sanitaires telles celles dues au Covid 19 s'appliquent, ou résultent d'une demande des parties lorsque la publicité des débats pourrait présenter des inconvénients graves et justifiés.

L'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction, dans le respect du principe du contradictoire. Les parties invitées à présenter des observations orales ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée, ne se présente pas, le président constate sa défaillance et la commission entend l'autre partie.

Lorsqu'il estime la commission suffisamment éclairée, le président clôt les débats.

L'audition se déroule en langue française.

Une feuille de présence comprenant le numéro de la procédure à laquelle l'audition se rapporte, la date de sa tenue et le nom des parties, de leur représentant, et des agents de l'Institut présents est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants.

3.4.7 La fin de phase d'instruction

La date de fin de la phase d'instruction correspond à la fin du débat contradictoire entre les parties. Cette date fait courir le délai de quatre mois dans lequel l'Institut doit statuer sur la demande en nullité ou en déchéance.

R 716-8

R 716-6

Selon l'article R. 716-8, « *La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article* [L.716-1] *est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties* ».

En application de ces règles, plusieurs cas peuvent se présenter :

- Si le titulaire de la marque contestée ne présente pas d'observations en réponse à la demande en nullité ou en déchéance dans le délai de deux mois faisant suite à la notification, la phase d'instruction se termine à l'expiration de ce délai.

- Si le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité ou en déchéance, la phase d'instruction se poursuit et s'achève, à l'expiration d'un délai qui n'aurait pas donné lieu à des observations de la part de l'une ou de l'autre partie.

  L 714-5

  Attention, dans le cadre d'une demande en déchéance fondée sur l'article L.714-5, le titulaire de la marque contestée **dispose d'un second délai d'un mois**, même en l'absence d'observations en réplique du demandeur.

R 716-6

- Si les parties ont présenté des observations à chacune des phases d'échanges, la phase d'instruction se termine à l'expiration du dernier délai de réponse ouvert au titulaire de la marque contestée par l'article R. 716-6 5°.

- Enfin, en cas de présentation d'observations orales, la phase d'instruction se termine le jour où ces observations sont présentées devant la commission ad hoc de l'Institut.

3.5 Suspensions

3.5.1 Les causes de suspensions communes aux deux procédures (nullité et déchéance)

3.5.1.1 Demande conjointe des parties

R 716-9 4°

La procédure en nullité ou en déchéance peut être suspendue *« sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois »* soit pour une durée maximale de **12 mois.**

3.5.1.2 A l'initiative de l'INPI

R 716-9 5°

La demande en nullité peut être suspendue *« à l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties* ».

A titre d'exemple, en cas de renonciation à la marque contestée, l'INPI va suspendre la procédure à son initiative afin de donner un délai d'un mois au demandeur pour justifier d'un éventuel intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.

En cas de renonciation irrégulière, l'INPI suspend la procédure à son initiative pour permettre au titulaire de la marque contestée de régulariser sa demande de renonciation.

L'INPI peut également suspendre la procédure à son initiative dans l'attente d'informations complémentaires, d'une décision judiciaire, de l'issue d'une médiation entre les parties ou de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

3.5.2 Les causes de suspensions propres à la procédure en nullité

3.5.2.1 Droit antérieur non enregistré

R 716-9 1°

La procédure de nullité est suspendue « *Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité* ».

3.5.2.2 Demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession de la marque antérieure invoquée

La procédure en nullité est suspendue de plein droit « *En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la*

marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

Il appartient alors à l'une ou l'autre des parties de fournir à l'Institut tout document justifiant de l'action judiciaire ou administrative (devant l'INPI) engagée à l'encontre de la marque antérieure (par exemple, l'assignation).

R 716-9 2°

A noter que la demande reconventionnelle en nullité d'un droit antérieur n'est pas prévue par les textes.
Aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l'Institut ne prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d'une procédure de nullité, une demande reconventionnelle en nullité devant l'Institut (INPI 17 février 2022 NL21-0079 SECRET DES SAVEURS).

Si le titulaire de la marque contestée entend soulever la nullité d'un droit antérieur invoqué, la procédure sera suspendue dès lors qu'une demande en ce sens sera engagée

3.5.2.3 Action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne

L'Institut suspend la procédure de nullité « *En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité* ».

Il appartient alors à l'une ou l'autre des parties de fournir à l'Institut tout document justifiant de l'action judiciaire engagée à l'encontre de ces droits (par exemple, l'assignation).

R 716-9 3°

Enfin, il ressort de l'article R. 716-10, que lorsqu'une demande en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que seul l'un des droits est concerné par une cause de suspension (droit en attente d'enregistrement ou visé par une action), **la procédure est suspendue dans son ensemble.** Dans ce cas, le demandeur peut, à tout moment de la procédure, permettre la reprise de la procédure en renonçant à invoquer ce droit antérieur ou en limitant la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués, en vertu de l'article R.716-7 1°.

R 716-10

3.6 Décision statuant sur la demande en nullité ou en déchéance

3.6.1 Effets d'un jugement

La décision a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire (qui permet de recourir à une exécution forcée).

3.6.2 Délai imparti à l'INPI pour statuer

L 716-1

Selon l'article L.716-1 dernier alinéa : la demande en nullité est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de la fin de cette phase d'instruction

R 716-8

L'article R.716-8 CPI précise que ce délai est de **quatre mois**, et que la date de fin de phase d'instruction « ***intervient*** *dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations* ***à l'expiration*** *des délais mentionnés à l'article R.716-6 et* ***au plus tard le jour*** *de la présentation des observations orales* »

Enfin, l'article R.718-2 CPI précise que « *lorsqu'un délai est exprimé en mois … ce délai expire le jour du dernier mois … qui porte* ***le même quantième que le jour*** *de l'acte,* ***de l'évènement****, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai* ».

Ainsi, dans le délai de quatre mois suivant la date de fin de la phase d'instruction, l'Institut notifie sa décision. Cette notification est accompagnée des voies de recours (**voir infra 4.3 Recours**).

Si l'Institut n'a pas statué dans le délai susvisé de quatre mois, la demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée.

Exemple de calcul du délai imparti à l'INPI pour statuer :

Notification d'une demande en nullité reçue le 12/06/2020 (date de réception indiquée sur l'accusé réception) :
→ ***date de fin de phase d'instruction : deux mois à compter de cette date = 12/08/2020***

→ date jusqu'à laquelle l'INPI doit statuer : 12/08/2020 +3 4 mois = ***12/12/2020.***

L'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant par les parties.

3.6.3 Décision au fond

Si la demande en nullité ou en déchéance est reconnue partiellement ou totalement justifiée, elle aboutit à la nullité ou à la déchéance partielle ou totale de la marque contestée.

L 716-2-2

La nullité de la marque prend effet à la date de son dépôt. Elle a ainsi un effet rétroactif et absolu.

La déchéance a un effet absolu. Elle prend effet **à la date de la demande en déchéance ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance** (infra Section B – 2.1.1.4 Date d'effet de la déchéance).

L 716-3 dernier alinéa

3.6.4 Décision de clôture de la procédure

Selon l'article R. 716-11 CPI, la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée dans les cas suivants :

- « *Lorsque le demandeur a retiré sa demande* »

R 716-11

- « *Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir* »
  à titre d'exemple : à la suite de la perte de qualité pour agir du licencié exclusif

- *« Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties » ;*

- *« Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond* »
  à titre d'exemple, renonciation ou décision prononçant la nullité de la marque contestée ;

Avant de prononcer une éventuelle clôture sur ce dernier fondement, l'INPI va suspendre à son initiative la procédure afin de permettre au demandeur de justifier d'un éventuel intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.

R 716-9

Si le demandeur transmet une argumentation ou des pièces à cet effet, le défendeur bénéficiera, en vertu du principe du contradictoire, d'un délai pour y répondre. A l'issue de ces échanges, l'INPI soit rendra une décision de clôture, soit fera reprendre la procédure afin d'aboutir à une décision sur le fond.

Il incombe à cet égard au demandeur de démontrer **un intérêt légitime réel, direct et actuel** à obtenir une décision sur le fond avec une date de cessation d'effet antérieure (déchéance ou nullité) à celle de la renonciation à la marque contestée, ou de son non-renouvellement...

R 716-11

*Il **ne peut pas invoquer des craintes hypothétiques** tenant aux agissements que pourrait avoir le titulaire de la marque contestée, il doit en effet justifier que l'intérêt légitime invoqué concerne une situation future d'ores et déjà certaine. A défaut d'une telle démonstration, la procédure en déchéance est clôturée (INPI 28 mai 2021 DC20-0021 LIGNEE).*

De même, l'Institut **ne saurait valablement retenir** le fait que le demandeur aurait un intérêt à obtenir une décision au fond **afin de bénéficier de la répartition des frais**.

En effet, donner droit à un tel argument serait susceptible de vider de sa substance l'article R.716-11 du Code de la propriété intellectuelle dont il doit être rappelé qu'il n'a pas vocation à permettre au demandeur d'obtenir réparation, mais bien d'obtenir une décision permettant de lui conférer un bénéfice par son résultat, par le prononcé d'une date de cessation des effets de la marque contestée antérieure à celle de la renonciation.
En outre, il serait contraire au principe d'efficacité de la procédure de faire reprendre la procédure uniquement pour que le demandeur obtienne le remboursement de ses frais alors que le choix d'introduire cette demande en déchéance devant l'Institut lui appartenait (INPI 28 mai 2021 DC20-0021 LIGNEE).

*Si le demandeur **n'apporte aucun élément attestant** que la marque contestée serait invoquée dans la cadre d'une action en justice ou d'une procédure administrative en déchéance ou en nullité, il ne démontre pas que l'intérêt dont il se prévaut est né et actuel. Par ailleurs, le seul fait que les parties aient des relations litigieuses ne saurait davantage justifier d'un intérêt légitime concernant une situation future d'ores et déjà certaine (INPI 20 mai 2021 NL20-0049 GOLD).*

- *« Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé »* :
  - à la suite de leur annulation par une décision administrative ou judiciaire devenue définitive
  - à la suite d'une renonciation par leur titulaire,
  - à la suite d'un défaut de maintien en vigueur
  - à la suite du rejet ou au retrait de l'homologation, de la demande d'homologation ou de la demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique qui fonde la demande en nullité

- *Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9* [action judiciaire ou administrative engagée à l'encontre du ou des droits antérieurs], *le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées »*.

A cet égard, lorsque la procédure en nullité a été suspendue en raison d'une action judiciaire ou administrative à l'encontre du droit antérieur invoqué, il appartient en principe aux parties concernées d'informer l'Institut de l'issue des procédures engagées.

Mais, si l'Institut n'a pas reçu d'informations sur l'issue de ces procédures, il peut alors impartir un délai au demandeur pour fournir ces informations. L'absence de réponse du demandeur lui fait encourir la clôture de la procédure (ou, à tout le moins, la non prise en compte du droit concerné si d'autres droits antérieurs ont été invoqués à l'appui de la demande en nullité). Cette initiative vise à éviter que des procédures en nullité soient suspendues trop longtemps sans raison valable.

Lorsque la demande en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle ne peut être clôturée, **que si tous les droits antérieurs invoqués sont concernés**.

Enfin, « *La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties* ».

3.6.5 Décision d'irrecevabilité

3.6.5.1 Décision faisant suite à une demande de complétude ou d'observations

Si un motif d'irrecevabilité est identifié par l'Institut, il doit inviter le demandeur à compléter les mentions et pièces manquantes ou à présenter des observations (Supra 3.3.2.2.) dans un délai d'un mois.

Au terme du délai imparti, en l'absence de réponse du demandeur ou en l'absence d'observations permettant de régulariser sa demande, une décision d'irrecevabilité est rendue par l'Institut.

Cette décision met fin à la procédure et est susceptible de recours.

3.6.5.2 Décision faisant suite à un moyen de défense invoqué par le défendeur

Le titulaire de la marque contestée peut de lui-même soulever un motif d'irrecevabilité de la demande en nullité ou en déchéance dans ses observations en réponse, bien que l'Institut ne l'ait pas constaté d'office.

Il ne peut toutefois pas soulever cette irrecevabilité dans ses dernières observations qui ne peuvent contenir de nouveaux moyens (R. 716-6 5°).

Le demandeur aura dès lors un des délais de réponse prévu dans la phase d'instruction (R. 716-6 CPI) et pourra transmettre à cet effet toutes pièces qu'il estime utile.

R 716-6 5°

Exemple : le titulaire de la marque contestée soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne relève pas de la compétence de l'INPI.

L'INPI se prononcera sur ce moyen d'irrecevabilité dans la décision rendue à l'issue de la phase d'instruction.

4. LES SUITES DE LA DÉCISION

4.1 Inscription au Registre National des Marques

Si la demande en nullité ou en déchéance est reconnue partiellement ou totalement justifiée, la marque contestée est annulée ou déchue partiellement ou totalement. La décision fait l'objet d'une inscription au registre national des marques.

La décision est inscrite automatiquement après un délai de 9 mois (permettant d'être informé le cas échéant d'un recours dont les effets sont suspensifs), sauf si les parties transmettent avant ce délai à l'Institut un certificat de non-appel.

Pour un enregistrement international, le refus de protection est publié à la Gazette des marques internationales par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

4.2 Mise en ligne des décisions

Les décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance sont librement consultables à partir de la base Jurisprudences, accessible sur le site Internet de l'Institut.

4.3 Recours devant la Cour d'appel

4.3.1 Généralités

- Les recours contre les décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance sont des recours en reformation. Ils défèrent à la Cour d'appel qui statue en fait et en droit, la connaissance de l'entier litige.

R 411-19

L. 411-4

- Ils sont suspensifs. Le recours permettra de suspendre les effets de la procédure en nullité ou en déchéance de la marque qui ne sera pas modifiée dans les registres tant que l'arrêt d'appel ne sera pas rendu.

- La Cour d'appel territorialement compétente est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

R 411-23

Les recours doivent être portés devant l'une des dix Cours d'appel compétentes (Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles).

- L'INPI n'est pas partie à l'instance

R 411-21

- L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l'Institut national de la propriété industrielle qu'aux parties. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt au demandeur et à l'INPI.

4.3.2 Délais de recours

Le délai pour former un recours devant la Cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.

Ce délai est augmenté :

- d'un mois si le requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

- de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

4.3.3 Présentation du recours

R 411-22

Le requérant est **tenu de constituer avocat** et le recours est **remis à la cour d'appel compétente par voie électronique**, à peine d'irrecevabilité.

L'acte de recours doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

R 411-25

1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. Le cas échéant, les nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
4. L'objet du recours ;
5. Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
6. La constitution de l'avocat du requérant. Une copie de la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, sauf en cas de décision implicite de rejet.

R 411-29

A peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI (à l'attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (*CA Paris 26 novembre 2021, Orange Brand Services Limited, 2020/07602, M20210285, PIBD 2022, 1174-III-4).*

SECTION B – EXAMEN MATÉRIEL DES DEMANDES EN NULLITÉ ET EN DECHÉANCE

1 LES DEMANDES EN NULLITÉ

1.1 La loi applicable

1.1.1 Principes

Pour rappel, l'article 2 du Code civil dispose que : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Dispositions de procédure

L 716-5

Depuis le 1er avril 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 concernant la procédure en nullité de marque, l'INPI a compétence (L.716-5 I. 1°) pour statuer sur une demande en nullité fondée sur :

- tous les motifs absolus, y compris la mauvaise foi (L.711-2),

- ainsi que sur 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) (Voir supra SECTION A – 1. La compétence).

Ainsi, l'Institut a compétence pour statuer sur une demande en nullité fondée sur ces motifs, **si celle-ci a été formée postérieurement au 1er avril 2020.**

Dispositions de fond

Par ailleurs, il est constant que **l'appréciation du motif de nullité invoqué doit s'effectuer au regard du droit positif en vigueur à l'époque du dépôt de la marque contestée** (Cass. Com 13 janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571).

Ainsi, l'Institut est compétent pour statuer sur un motif de nullité invoqué, au regard du droit positif en vigueur à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir :

- Les dispositions issues de l'ordonnance du 13 novembre 2019, pour les marques déposées **après le 11 décembre 2019** (date de son entrée en vigueur) ;

- Pour celles déposées **avant cette date**, les dispositions issues des lois antérieures (notamment loi du 4 janvier 1991, et celle du 31 décembre 1964)

L'Institut prend soin de mentionner dans chaque décision de nullité la loi applicable à l'espèce.

Les développements ci-après présentent un certain nombre d'exemples d'application déjà traités par l'Institut

1.1.2 Application pour un motif lié à la mauvaise foi

Les textes antérieurs à l'ordonnance ne prévoyaient pas le dépôt de mauvaise foi parmi les motifs de nullité d'une marque.

Cass Com, 25/04/06, 04-15641

Toutefois sous l'empire de la loi de 1992, la jurisprudence faisait application de l'adage « fraus omnia corrumpit » pour annuler une marque déposée de mauvaise foi (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, n°04-15641). C'est pourquoi, peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque déposée de mauvaise foi.

Cass Com, 17/03/21, 18-19.774

A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d'annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

Ainsi, l'Institut est compétent pour statuer sur le motif de nullité invoqué, au regard du droit positif en vigueur à la date du dépôt contesté, et ce nonobstant le fait qu'il trouve son origine dans un principe général du droit et non dans des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (INPI,1er avril 2022, NL 21-0018 (marque figurative)).

1.1.3 Application pour les motifs relatifs

L'article L.711-3 CPI résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2019, ajoute certains nouveaux droits antérieurs susceptibles d'entraîner la nullité d'une marque postérieure qui y porterait atteinte.

L711-3

Il en va notamment ainsi de la marque antérieure jouissant d'une renommée, du nom de domaine, d'une indication géographique ou du nom d'une entité publique qui n'étaient pas expressément visés antérieurement.

Toutefois, il convient de rappeler que l'article L.711-4 CPI dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ne constituait pas une liste exhaustive des droits antérieurs invocables.

Ainsi, la jurisprudence reconnaissait certains droits antérieurs, bien que non mentionnés dans la liste. Tel était notamment le cas d'une indication géographique (CA Paris, 22 novembre 2006, Darjeeling, RG05/20050) ou d'un sigle désignant un établissement public administratif (CA Paris, 18 septembre 1998, BNF, PIBD 1999, 667, III-11, M19980600).

L'Institut a déjà pu statuer sur des demandes en nullité à l'encontre de marques déposées antérieurement à l'ordonnance, fondées sur des droits antérieurs non expressément listés par les dispositions antérieures.

- Atteinte à une marque antérieure de renommée

L'Institut a pu considérer que peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 11 décembre 2019, sur le fondement de l'atteinte à la renommée d'une marque antérieure.

Une telle demande en nullité doit être appréciée au regard des articles L.711-4 et L.714-3 CPI (dans leur version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) combinés et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. 7 juin 2016, 14-16.885).
(NL 20-0009 22 décembre 2020, Richard Mille. Recours à l'encontre de cette décision, rejeté par CA Paris, 11 février 2022).

- Atteinte à un nom de domaine

De même, l'Institut a considéré que peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur, en faisant application de l'article L.711-4 précité et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).(NL 20-0033, 8 mars 2021, Authentik Immo).

La Cour d'appel de Nancy a confirmé cette application, dans son arrêt statuant sur le recours formé à l'encontre de cette décision en rappelant que « *La liste des droits antérieurs définie à cet article n'étant pas limitative, il est admis en jurisprudence qu'un nom de domaine antérieur constitue l'un de ces droits* » (CA Nancy, 13 décembre 2021, RG 21-00757).

1.2 Les motifs absolus

Il convient de noter que l'appréciation des motifs absolus dans le cadre d'une demande en nullité ne constitue pas un second examen d'office de fond de la marque tel qu'il a eu lieu lors du dépôt de la marque dans le cadre de la procédure d'enregistrement.

En effet, l'analyse des motifs absolus de nullité invoqués répond à une demande formée par le demandeur qui fournit, à son appui, une argumentation et des pièces. Cette analyse est ainsi fondée sur l'argumentation et les pièces fournies par les parties, éléments qui s'apprécient au jour du dépôt de la marque contestée.

1.2.1 Signe qui ne peut constituer une marque

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes ne pouvant constituer une marque (Section C - Chapitre 2 – B - 1).

1.2.2 Marque dépourvue de caractère distinctif

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Caractère distinctif de la marque et Signes dépourvus intrinsèquement de caractère distinctif (Section C - Chapitre 2 – B – 2 et 3).

1.2.3 Marque composée exclusivement d'élément pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (Section C - Chapitre 2 – B – 4).

1.2.4. Marque composée exclusivement d'éléments devenus usuels

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (Section C - Chapitre 2 – B – 5).

1.2.5. Signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui lui confère une valeur substantielle

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou conférant au produit sa valeur substantielle (Section C - Chapitre 2 – B – 8).

1.2.6. Marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes contraires à l'ordre public – Signes dont l'usage est réglementé (Section C - Chapitre 2 – B – 10 et 11).

1.2.7 Marque de nature à tromper le public

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Tromperie (Section C - Chapitre 2 – B – 12).

1.2.8. Marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation protégeant les appellations d'origine et indications géographiques

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes constitués de dénomination géographiques réglementées (Section C - Chapitre 2 – B – 13).

1.2.9. Marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure

Se reporter aux Directives Procédure d'enregistrement, Typologie des motifs de refus – Signes constitués de variétés végétales (Section C - Chapitre 2 – B – 15).

1.2.10. Marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi

Pour la loi applicable, se reporter à la SECTION B – EXAMEN MATERIEL DES DEMANDES EN NULLITE ET DECHEANCE, 1.1.2 Application pour un motif lié à la mauvaise foi

1.2.10.1. Notion de mauvaise foi

La Cour de justice de l'Union européenne a posé le principe selon lequel la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, qui doivent être appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.

A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « *d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine* » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

Ainsi, il a pu être établi qu'il y a intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée lorsque les circonstances objectives de l'espèce montrent notamment :

- Une intention de nuire aux intérêts d'un tiers déterminé :

Par exemple : profiter de la réputation du signe antérieur et se placer dans son sillage, usurper les droits de tiers…

- Une intention d'obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions de la marque :

Par exemple : s'approprier un signe non protégeable aux fins de blocage, éviter l'obligation d'usage cinq ans après l'enregistrement

1.2.10.2. Preuve de la mauvaise foi

i. Charge de la preuve

Le caractère frauduleux du dépôt ne se présume pas : la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l'allègue (Article 2274 du Code civil : « *la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver* »)

En conséquence, il appartient au demandeur d'établir les circonstances qui permettent de conclure qu'une marque a été déposée de mauvaise foi.

En réponse, le titulaire de la marque contestée pourra fournir des explications concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la marque contestée, sans pour autant renverser la charge de la preuve.

Il convient de noter que l'absence de réponse du titulaire de la marque contestée ne doit pas être considérée comme un indice d'une quelconque intention malhonnête.

ii. Date de référence

Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt de la marque contestée.

Ainsi, par exemple, il a pu être considéré que « *S'il ressort de ces extraits que le signe CLOUD'S OF LOLO serait utilisé en lien avec Monsieur XX, force est toutefois de constater que deux des trois captures d'écran fournies par le demandeur sont postérieures à la date du dépôt de la demande contestée et l'autre n'est pas datée.*
[Ces documents] *ne permettent ainsi pas d'établir comme le soutient le demandeur, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'utilisation du signe CLOUD'S OF LOLO au jour du dépôt, ou à tout le moins, qu'il n'aurait pu en ignorer l'existence.* » (*INPI 23 mai 2022 NL21-0154 CLOUD'S OF LOLO*)

Toutefois, les faits et preuves antérieurs et postérieurs au dépôt de la marque contestée peuvent être pris en compte :

• Les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l'interprétation de l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée. Parmi ces faits figurent, entre autres, la préexistence éventuelle d'un enregistrement de la marque en France ou dans un autre pays, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l'usage qui en a été fait depuis sa création.

Par exemple, il a pu être considéré qu'au regard des documents fournis par le titulaire de la marque contestée, « *le dépôt de la marque contestée [en date du 14 mai 2021] s'inscrit davantage dans une volonté de poursuite de l'activité du projet démarré en 2011, et non dans une intention de nuire au demandeur*. » (*INPI 20 avril 2023 NL22-0123, TI CHEF PEYI*).

• Les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si le titulaire a fait usage de la marque depuis son enregistrement.

A cet égard, la jurisprudence a pu considérer que « *l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt* » (*Cass. com. du 3 février 2015, BATEAUX MOUCHES, n°13-18.025*).

Par exemple, il a pu être considéré qu'une « *mise en demeure de cesser toute utilisation de la marque contestée* [similaire aux signes antérieurs invoqués par le demandeur], *adressée au demandeur postérieurement* [au dépôt de la marque contestée], *conforte le fait que le titulaire de la marque contestée a bien eu l'intention de le priver d'un signe nécessaire à son activité* » (*INPI 23 février 2022 NL21-0167 HYGROTOP*).

Il convient également de relever que toutes les circonstances postérieures au dépôt ne permettent pas nécessairement d'éclairer sur l'intention du titulaire lors du dépôt.
Ainsi, il a été considéré qu'« *il ne peut être déduit de l'envoi d'une lettre de mise en demeure en 2020 et le dépôt d'une demande en nullité en 2021 par le titulaire de la marque contestée, que la connaissance du droit des marques par son titulaire emporterait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée en 2017, des antériorités du demandeur relatives au signe MSB pour désigner des services de livraisons de repas et de restaurant depuis 2016* » (*INPI 9 novembre 2021 NL21-0097 MSB*)

iii. Moyens de preuve

La preuve de l'intention frauduleuse peut être faite par tout moyen.

Il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des preuves à produire par le demandeur pour démontrer l'existence de la mauvaise foi ou d'établir une liste des preuves recommandées à produire par le demandeur dans chaque cas de mauvaise foi.

Toute preuve pertinente et datée peut être apportée et notamment (liste non exhaustive) :

- Factures et autres documents comptables (audits, attestations comptables, rapports annuels…) ;
- Catalogues, documents et matériels publicitaires (brochures, présence dans des salons, conférences, cartes de visite, pavé de signature dans des emails…) ;
- Correspondances (datées avec preuve de réception) et emails ;
- Extraits de sites internet (avec indication de source et date) ;
- Parutions dans la presse et magazines (avec source et date) ;
- Echantillons, packaging, bons à tirer, étiquettes ;
- Décisions judiciaires ou administratives ;
- Attestations ;
- Sondages d'opinion ;
- Classements, prix et certifications diverses…

1.2.10.3. Appréciation de la mauvaise foi

L'appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée suppose une évaluation globale dans laquelle tous les facteurs pertinents de l'espèce en cause doivent être pris en compte.

La caractérisation de l'intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée pourra ressortir de la combinaison d'un ou plusieurs facteurs. Toutefois, un même facteur peut avoir des conséquences différentes selon les circonstances de chaque espèce.

La liste des facteurs présentée ci-après, non-exhaustive, comprend les exemples les plus fréquents tirés de la pratique de l'Institut.

A titre liminaire, la jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le titulaire de la marque contestée sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion

pour des produits ou services identiques ou similaires (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

Il convient toutefois de rappeler que le risque de confusion n'est pas une condition de la mauvaise foi. Couplée à d'autres facteurs pertinents, l'identité ou la similarité des signes peut constituer un indice parmi d'autres, de l'intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée.

« *Il convient de relever également que la marque contestée porte sur un signe très similaire au signe antérieur invoqué par le demandeur car reprenant la même dénomination intrinsèquement distinctive dans une calligraphie quasi identique dont les lettres O et F présentent les mêmes caractéristiques et désigne des produits identiques à ceux visés dans la marque antérieure et commercialisés par le demandeur* ». « (…) *Cette identité entre les secteurs d'activité des parties en présence conjuguée à la grande proximité entre la marque contestée et la marque antérieure et à l'identité des produits en cause ne saurait manifestement être le fruit du hasard* » (*INPI 22 octobre 2021 NL 21-0083 L'ORFEO*) :

Signe contesté : i'Orfeo / Signe antérieur : Orfeo

i. Intention de nuire aux intérêts d'un tiers déterminé

o Connaissance de l'usage antérieur d'un signe identique ou similaire

Exemples de situations dans lesquelles la connaissance ou la connaissance présumée a pu être déduite :

- Le signe antérieur du demandeur jouit d'une réputation et, en conséquence, le titulaire de la marque contestée savait ou ne pouvait ignorer l'usage de ce signe :

Connaissance de l'usage antérieur du signe par le titulaire de la marque contestée démontrée car forte renommée du signe GOOGLE dans le secteur technologique démontrée. Le titulaire de la marque contestée a également adressé un courrier au demandeur en réponse à une mise en demeure montrant qu'il connaissait le demandeur et qu'il avait fait des recherches sur les dépôts de marques du demandeur (*INPI 30 août 2021 NL21-0055 GOOGLE*)

- Le demandeur et le titulaire de la marque contestée étaient ou sont en relations d'affaires de sorte que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l'usage du signe antérieur du demandeur :

Connaissance de l'usage antérieur du signe par le titulaire de la marque contestée démontrée : le titulaire de la marque contestée a été salarié du demandeur en tant que

chauffeur livreur avant le dépôt de la marque contestée entre octobre 2015 et janvier 2017 (*INPI 14 juin 2022 NL21-0257 JUMBO DEPANNE PNEUS*)

- Le demandeur et le titulaire de la marque contestée exercent dans le même domaine d'activité sur un marché restreint dans lequel le signe antérieur a été utilisé de manière intensive :

Connaissance de l'usage antérieur du signe démontrée du fait de l'usage continu et intensif du signe WORMBOX par le demandeur depuis 2011 pour désigner un modèle de lombricomposteur, et de la situation de concurrence des parties sur un marché de niche, pour lequel le demandeur bénéficie d'une médiatisation, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l'usage par le demandeur d'un signe antérieur identique pour désigner des produits et services identiques ou proches à ceux désignés dans la marque contestée (INPI 12 juillet 2023 NL23-0021 WORMBOX)

Il peut arriver que les faits caractérisant la connaissance de l'usage antérieur du signe par le titulaire de la marque contestée servent également pour caractériser l'intention frauduleuse MAIS cela suppose que le demandeur ait fourni une argumentation et/ou des documents permettant de démontrer cette intention.

En effet, il convient de rappeler que la seule connaissance de cet usage ne saurait caractériser une intention malhonnête.

Exemples de situations dans lesquelles la connaissance ou la connaissance présumée n'a pas pu être déduite :

- *Le demandeur ne démontre pas que les produits de la marque antérieure ROCKJAM étaient bien commercialisés sur les sites de vente en ligne qu'il invoque, antérieurement au dépôt de la marque contestée, car les liens vers ces sites renvoient à des pages non datées et à une page actualisée. Le seul lien vers une page du site Amazon concernant un produit commercialisé sous la marque « ROCKJAM » comportant des questions de consommateurs antérieures au dépôt de la marque contestée et la seule facture destinée à la succursale française d'Amazon antérieurement au dépôt de la marque contestée sont insuffisants pour démontrer que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l'usage du signe « ROCKJAM » en France par le demandeur au moment du dépôt de la marque contestée. Le demandeur ne démontre pas davantage que le titulaire de la marque contestée avait connaissance des dépôts de marque à l'étranger effectués par le demandeur. (INPI 19 septembre 2022 NL22-0048 ROCKJAM*)

- *Connaissance de l'usage antérieur du signe par le titulaire de la marque contestée non démontrée car le demandeur ne fournit aucun élément de nature à apprécier l'usage antérieur du signe LA GARE NUMERIQUE et sa connaissance par le titulaire de la marque contestée. Les seuls dépôt et enregistrement de la marque antérieure LA GARE NUMERIQUE ne suffisent pas à démontrer la connaissance par le titulaire de la marque contestée de l'usage de ce signe (INPI 24 août 2022 NL22-0030 FABRIQUE GARE NUMERIQUE*).

o Intention malhonnête de la part du titulaire de la marque contestée

La connaissance d'un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ne suffit pas à elle seule pour que soit établie l'existence d'une mauvaise foi (*11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, § 40, 48-49*).

En effet, « *la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce* » (*CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, Malaysia Dairy point 36*).

L'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée constitue un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (*11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, § 42*).

Ainsi, plusieurs facteurs peuvent être pertinents. Pour les besoins des présentes directives, les facteurs principaux seront cités ; toutefois, ceux-ci ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs et doivent être appréciés de manière globale (un facteur pouvant ne pas être suffisant, pris isolément, pour caractériser une intention malhonnête).

Exemples d'indices de l'intention malhonnête :

- L'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée peut résulter du degré de distinctivité accru du signe antérieur (renommée), celui-ci souhaitant profiter de la réputation de ce signe et à se placer dans son sillage.

Intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment de la notoriété des signes PS2, PS3 et PS4 et du mode de désignation successive de ces consoles dont il résultait qu'une PS5 pouvait être commercialisée par le demandeur qui était ainsi susceptible de faire usage de ce signe (INPI 14 juin 2021 NL20-0044 PS5).

- L'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée peut se déduire des relations antérieures entre les parties :

Marque figurative (logo Yadea) – confirmé par l'arrêt de la CA Aix-en-Provence 25 mai 2023 : existence d'un contrat de distribution entre le demandeur et la société dont le titulaire de la marque contestée est le gérant qui prévoyait notamment l'interdiction pour la société du titulaire de la marque contestée d'acquérir des droits ou titres reprenant les marques du demandeur. La marque contestée avait été déposée concomitamment à la détérioration des relations d'affaires entre les parties. Ainsi, au vu de la chronologie des évènements, et du fait que le dépôt ait eu lieu, malgré l'engagement contractuel du titulaire de la marque contestée à ne pas déposer les signes distinctifs du demandeur à titre de marque, en son nom propre, et sans en informer ce dernier, qui plus est de manière répétitive, le dépôt peut être considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et du devoir de loyauté du titulaire de la marque contestée envers son cocontractant. (INPI 16 décembre 2021 NL20-0109)

- L'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée peut se déduire de la chronologie des faits :

Intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment de la chronologie des faits, le dépôt de la marque contestée, le 7 décembre 2021, ayant été fait concomitamment à l'annonce dès le 17 novembre 2021 de l'arrivée en France de l'émission DRAG RACE FRANCE produite par le demandeur (INPI 26 avril 2023 NL 22-0205 DRAG RACE France)

- Une demande de compensation financière faite par le titulaire de la marque contestée au demandeur peut constituer une indication de l'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée :

Intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment du fait que le titulaire de la marque contestée a expressément formulé qu'il était prêt à revoir son projet de déploiement et d'utilisation des marques litigieuses GOOGLE, GOOGLE CAR et GC GOOGLE CAR moyennant « dédommagement pour ce renoncement », précisant être « dans l'attente » d'une « proposition chiffrée » (INPI 30 août 2021 NL21-0055 GOOGLE)

- L'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée peut résider dans une motivation à caractère parasitaire :

Intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment de l'existence de 61 dépôts de marques effectués par le titulaire de la marque contestée, notamment ADIDAS, ADIDAS ONE, YEEZY, PARIS SPORTING GROUP (PSG), UNIVERSAL WORLD MUSIC (INPI 30 août 2021 NL21-0055 GOOGLE)

Intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment du fait que le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 7 mai 2014 soit quelques mois après le lancement de la nouvelle console de jeux PS4 qui a connu un succès mondial. Compte tenu du mode de désignation des versions successives des consoles de jeu adopté par le demandeur, ce dernier était susceptible d'avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité du signe PS5 pour une nouvelle console à venir (INPI 14 juin 2021 NL20-0044 PS5)

Il est à noter que ces décisions suivent notamment le sens des arrêts du Tribunal de l'Union Européenne :

« […] *par sa demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d'exploiter de manière parasitaire la renommée de l'intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l'espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi* » (*TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57*).

Exemples d'absence d'intention malhonnête

- La logique commerciale du titulaire de la marque contestée et/ou ses éventuels droits pré-existants peuvent permettre d'écarter une intention malhonnête du titulaire de la marque contestée :

Absence d'intention malhonnête du titulaire de la marque contestée déduite notamment du fait que le titulaire de la marque contestée avait divulgué le signe contesté antérieurement au logo divulgué par le demandeur. Le dépôt de la présente marque contestée s'inscrit donc manifestement dans la continuité de la volonté de protection du signe précédemment divulgué et non pour priver le demandeur d'un signe nécessaire à son activité. (INPI 29 mars 2023 NL22-0046 INSTANT FOOT)

- La proximité géographique entre les parties ne permet pas à elle seule de caractériser une intention de nuire :

La seule argumentation du demandeur tenant à la proximité géographique des sociétés en présence et au fait qu'elles exercent dans le même secteur d'activité, ne permet pas, à elle seule, de déduire la volonté par le titulaire de la marque contestée d'entraver ses activités (INPI 24 janvier 2023 NL22-0103 MOUFLETTE)

ii. Détournement de la finalité du droit des marques

La mauvaise foi peut être caractérisée également lorsque, même si un tiers n'est pas visé, le titulaire de la marque contestée a déposé celle-ci à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles d'une marque.

Un détournement de la finalité du droit des marques doit être constaté sur la base de facteurs objectifs démontrant que le but essentiel du titulaire de la marque contestée était de tirer un avantage indu des règles sur les marques.

- Le cas le plus souvent rencontré par l'Institut est le dépôt d'une marque dénuée de caractère distinctif afin d'obtenir un monopole sur le signe (dans ce type de cas, le motif de nullité pour cause de mauvaise foi est généralement invoqué en complément d'un motif de nullité pour absence de caractère distinctif)

L'expression « Truffes Noires du Périgord » est la désignation nécessaire d'une variété rare et notoirement connue de champignon, particulièrement réputé et recherché pour ses propriétés gustatives ; ainsi par ce dépôt, le titulaire de la marque contestée dont il a été démontré qu'il était un opérateur de ce marché restreint a tenté d'assurer un monopole sur un signe dont il ne pouvait ignorer qu'il constituait la désignation générique d'une espèce rare de champignon, et ce afin de faire obstacle à l'utilisation par ses concurrents potentiels d'un signe pourtant nécessaire à l'exercice et au développement de leur activité économique (INPI 7 mars 2023 NL22-0130 TRUFFES NOIRES DU PERIGORD)

Le titulaire de la marque contestée a tenté d'assurer un monopole sur un signe dont il ne pouvait ignorer qu'il constituait la désignation générique de ce matériau issu de la valorisation du polyéthylène et de l'aluminium, et ce afin de faire obstacle à l'utilisation par ses concurrents potentiels d'un signe pourtant nécessaire à l'exercice et au développement de leur activité économique (INPI 20 juillet 2021 NL20-0035 POLYAL)

- Un nouveau dépôt de marque afin de contourner les règles de déchéance a déjà pu être retenu comme cas de mauvaise foi par la jurisprudence européenne (*TUE T-663/19, 21 avril 2021, MONOPOLY*), sans que l'Institut n'ait à ce jour statué sur ce point.

1.3 Les motifs relatifs

L'examen de ces motifs ayant été développé par ailleurs, il convient de se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – Chapitres 1 à 8

1.3.1. Marque antérieure

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte à une marque antérieure (risque de confusion) - Chapitres 1 et 8

1.3.2. Marque de renommée

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte à la marque de renommée - Chapitre 2

1.3.3. Dénomination ou raison sociale

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte à une dénomination sociale, à une enseigne, à un nom commercial ou à un nom de domaine - Chapitre 3

1.3.4. Nom commercial, enseigne ou nom de domaine

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte à une dénomination sociale, à une enseigne, à un nom commercial ou à un nom de domaine - Chapitre 3

1.3.5. Indication géographique

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte à une indication géographie - Chapitre 4

1.3.6. Nom, image, ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un EPIC

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale - Chapitre 5

1.3.7. Nom d'une entité publique

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – L'atteinte au nom d'une entité publique - Chapitre 6

1.3.8. Marque déposée par l'agent

Se reporter aux Directives Procédure d'opposition, Appréciation du bien-fondé de l'opposition – Le dépôt non autorisé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure - Chapitre 7

2 LES DEMANDES EN DECHEANCE

Seront évoquées successivement les situations de déchéance pour défaut d'exploitation et dégénérescence de la marque devenue usuelle, ainsi que de la marque devenue trompeuse. La déchéance de la marque devenue déceptive n'ayant fait encore l'objet à ce jour de décision de l'INPI ne sera pas abordée

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. (Voir supra 3.2.2.3)

Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. (Voir supra 3.6.3)

2.1 La déchéance pour défaut d'exploitation

2.1.1. Marque enregistrée depuis plus de 5 ans

L'obligation de justifier de l'usage de la marque contestée implique qu'elle ait été enregistrée depuis au moins cinq ans.

R 712-23

Selon l'article R. 712-23, la date à laquelle une marque est réputée enregistrée est :

- pour une marque française, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

- pour une marque internationale désignant la France n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité ou d'une opposition, la date d'expiration du délai de 4 mois courant à compter de la notification faite par l'OMPI à l'Institut de l'extension à la France de l'enregistrement international (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus provisoire de protection) ou, si cette date est postérieure, la date d'expiration du délai pour former opposition ;

- pour une marque internationale désignant la France ayant fait l'objet d'un refus provisoire de protection d'une notification d'irrégularité ou d'une opposition, la date de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus provisoire.

S'il s'avère que la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans, l'INPI informe le demandeur que sa demande en déchéance n'est pas recevable (Voir supra point 3.3.3.1 Les causes d'irrecevabilité). Le titulaire de la marque contestée en est informé.

A ainsi été déclarée irrecevable la demande en déchéance pour défaut d'exploitation formée à l'encontre de la partie française d'une marque internationale dont l'octroi de protection avait été accordé depuis moins de cinq ans (INPI 3 mars 2021 DC20-0145 BIGGY BURGER).

2.1. 2. Période pertinente

R 716-6

L'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « *Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance* ».
Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée doivent donc être datées pour permettre d'établir l'usage au cours de la période considérée.

Toutefois, si certains documents ne sont pas datés, ou sont datés mais ne relèvent pas de la période pertinente, ils peuvent être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale :

- lorsqu'ils se rapportent à des faits relevant de la période pertinente ;
- lorsqu'ils sont pris en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente.

Par ailleurs, la Cour d'appel a pu préciser que « *sauf à ajouter une condition qui ne résulte d'aucune disposition, la déchéance est encourue en cas de non usage pendant cinq ans consécutifs de la marque, et non pas en l'absence de preuve d'un usage ininterrompue de cette marque par le propriétaire durant la même période de cinq ans ; (…) la seule preuve*

exigée par l'article L 714-5 étant celle d'un usage sérieux et non d'un usage ininterrompu ». (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, Gabrielle, RG 21/05511, M20210273).

2.1.3. Appréciation de l'usage sérieux

Se reporter aux Directives opposition, L'usage sérieux de la marque (Section B – Chapitre 8 – 3).

2.1.4. Date d'effet de la déchéance

La déchéance a un effet absolu.

La date d'effet de la déchéance pour défaut d'exploitation est :
- soit la date de la demande en déchéance,
- soit, sur requête d'une partie, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

- **Cette date doit être formulée expressément**

En l'absence de précision sur la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ou si la date demandée n'est pas conforme aux textes, **l'INPI prononce la déchéance à compter de la date de la demande en déchéance**.

A titre d'exemple, une formulation de type « la marque ne semble jamais avoir été exploitée » ne pourra être prise en compte par l'INPI et **la déchéance sera alors prononcée à la date de la demande en déchéance.**

- **Calcul de la date à laquelle est survenu un motif de déchéance**

L 714-5

A la lumière de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s'entendre comme celle **faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d'enregistrement de la marque contestée.**

Pour les marques françaises

Le calcul se fait de quantième à quantième à compter de cette publication.
Ainsi, si l'enregistrement de la marque contestée a été publié le 30 avril 2015, la date à laquelle est survenu le motif de déchéance est la date d'expiration de cette période, soit le 30 avril 2020. En conséquence, le titulaire de la marque contestée sera déchu de ses droits à compter du 30 avril 2020 ou postérieurement selon la demande présentée.

Pour les marques internationales désignant la France

Le calcul se fait de quantième à quantième à compter de la date à laquelle elles sont réputées enregistrées (voir point supra).
En l'espèce, l'enregistrement international contesté désignant notamment la France a été notifié aux offices nationaux concernés dont l'Institut, le 15 août 2013. Aucune notification de refus provisoire ni d'opposition n'ayant été communiquée par l'Institut pour la partie française à l'expiration du délai de 4 mois soit le 15 décembre 2013, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date (INPI 16 avril 2021 DC 20-0117 ITOUCH).

- **Date d'effet retenue**

La déchéance sera prononcée **au jour de la date d'effet demandée** :

- si cette date **correspond à l'expiration du délai de cinq ans** après la publication de l'enregistrement de la marque contestée,

- ou **si elle est postérieure à la survenance du motif de déchéance**.

En l'espèce, le motif de déchéance est survenu le 23 décembre 1999, l'enregistrement de la marque contestée ayant été publié le 23 décembre 1994, et le demandeur a requis que la déchéance soit prononcée à compter du 24 décembre 1999, c'est-à-dire à l'issue de la période de référence (INPI 9 avril 2021 DC20-0029 marque figurative).

En revanche, la déchéance sera prononcée **à compter de la date de la demande en déchéance :**

- **en l'absence de précision sur la date à laquelle est survenu un motif de déchéance** (notamment lorsqu'il n'y a pas d'exposé des moyens à l'appui de la demande en déchéance)

Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. (INPI 1er octobre 2021 DC20-0151CONTRADICTION)

- **si la date requise n'est pas conforme aux textes**

*Le demandeur ne peut pas demander à l'Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée **à compter du jour de son enregistrement** puisqu'une période ininterrompue de cinq ans doit s'écouler avant que le titulaire de cette marque n'encourt la déchéance. La date d'enregistrement de la marque contestée ne peut donc pas être considérée comme étant celle à laquelle est survenu un motif de déchéance. A défaut d'une requête au sens de l'article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance (CA Paris, 15 juin 2022, ASSAINOL).*

*En l'espèce, le demandeur a requis que la déchéance soit prononcée à la date du 18 mai 2020, **soit postérieurement à la demande en déchéance présentée le 17 mai 2020,** et sans que cette date ne corresponde à la survenance du motif de déchéance précédemment évoqué. Ainsi, à défaut d'une requête au sens de l'article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance (INPI 9 avril 2021 DC20-0022 JC/DC).*

2.2 La déchéance de la marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service

Selon l'article L.714-6, a), encourt la déchéance, la marque devenue en France, du fait de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services visés.

2.2.1. La charge de la preuve

Il appartient au demandeur qui a introduit la demande en déchéance d'apporter la preuve que la marque contestée est devenue, **après son enregistrement,** la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services visés, par le fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire de la marque contestée.

Le demandeur doit prouver que le titulaire de la marque a soit utilisé celle-ci comme désignation usuelle de ses produits ou services, soit laissé le public employer cette marque de façon usuelle.

2.2.2. Période pertinente

L 714-6

Les pièces fournies par le demandeur doivent donc comporter une date permettant d'établir que le processus de dégénérescence a abouti **postérieurement à l'enregistrement** de la marque dont la déchéance est demandée, et avant la date de la demande en déchéance.

Il est à noter que si la marque était à la date de son dépôt, la désignation dans le commerce des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, il ne s'agit plus d'une cause de déchéance mais d'un motif absolu de nullité de la marque.

2.2.3. Lieu de la désignation usuelle

Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est devenue usuelle dans le commerce en France des produits ou services désignés.

Ainsi, les éléments issus du propre site internet du titulaire de la marque contestée dont l'extension géographique désigne la Belgique (.be) ne permettent pas de démontrer l'usage du signe sur le territoire français, la seule circonstance que ce site est rédigé en langue française ne suffit pas à démontrer qu'il est destiné au public français (INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES).

En revanche, dans une autre décision, il a été établi que les pièces produites étaient rédigées en français et s'adressaient au public français dès lors que « *la plupart des extraits de site internet* [fournis par le demandeur] *ont une extension de point de domaine en .fr et sont tous rédigés en français, les articles sont issus d'ouvrages et de blogs rédigés en langue française, les recettes sont, pour certaines, diffusées sur des sites de portée nationale en France tels que www.femmeactuelle.fr ou Courrier International ou de sites spécialisés destinés au public français. Enfin le demandeur démontre une commercialisation de produits sous le nom « Piadina » auprès de l'enseigne française Carrefour.* » *(INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).*

2.2.4. Public pertinent

La marque contestée doit être devenue la désignation usuelle des produits ou services qu'elle couvre non pas pour quelques personnes, mais pour la majorité du public concerné, à savoir les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation des produits ou services concernés.

Il appartient donc au demandeur de déterminer le public pertinent à prendre en compte pour apprécier la perception de la marque comme désignation générique.

« En l'espèce, la marque est enregistrée pour les produits suivants les « Produits à base de céréales, en particulier galettes de pâte avec ou sans garniture », lesquels sont notamment destinés au grand public, s'agissant d'un produit alimentaire de consommation courante, mais également aux professionnels tel que les boulangers, les restaurateurs ou les industriels » (INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).

« En l'espèce, la marque est enregistrée en France pour les produits suivants : « Allumettes au dindonneau », lesquels sont notamment destinés au grand public, s'agissant d'un produit alimentaire de consommation courante, mais également aux professionnels tel que les restaurateurs ou les industriels. Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois de particuliers et de professionnels qui fabriquent, vendent ou incorporent lesdits produits dans leurs propres préparations. (INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES).

2.2.5. Conditions cumulatives

La déchéance de la marque devenue usuelle du fait de son titulaire requiert la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir la perte du caractère distinctif et le fait du titulaire.

- **Appréciation de la désignation usuelle dans le commerce**

Le demandeur doit démontrer que l'expression ou le signe constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour

lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à les différencier de ceux d'une autre entreprise.

Il a pu être considéré que les éléments fournis par le demandeur permettaient de démontrer qu'entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le signe contesté « CITY STADE » a été utilisé seul pour désigner un terrain multisports, sans indication que ce signe provenait d'une source particulière ou faisait l'objet de droits de propriété, à la fois par les consommateurs de terrains multisports et les professionnels de ce secteur, ainsi que dans des publications destinées à informer les destinataires finaux de tels produits.
Il en ressort que la marque contestée ***est devenue la désignation usuelle dans le commerce****, sur le marché français, d'un terrain multisports, produit couvert par le libellé « Structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, football) » de la marque contestée. (INPI 24 février 2022 DC21-0032 CITY STADE, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 6 mars 2024 ainsi que par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2025, n°24-14.449).*

Dans une autre espèce, il a également être pu être considéré que les éléments produits démontrent que le terme Piadina est utilisé depuis de très nombreuses années en Italie pour désigner un pain typique de la région de Romagne et que l'utilisation du terme PIADINA sur le territoire français pour désigner ce type de produits alimentaires a débuté autour de l'année 2003 […] Cette utilisation est le fait tant du grand public, comme en témoigne les nombreux blogs et carnets de recettes fournis, que des professionnels tels que les industriels, les restaurateurs ou les boulangers ainsi que le montre les pièces produites.

Il en résulte que l'utilisation usuelle du terme PIADINA pour désigner dans le commerce la nature des produits se généralise à l'ensemble des professionnels du secteur ainsi qu'au consommateur final (INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).

L'utilisation usuelle du terme LARDINETTE(S) a pu être caractérisée par les documents fournis par le demandeur démontrant « que l'utilisation générique du terme LARDINETTE(S) est le fait tant du grand public, comme en témoignent les blogs culinaires, que des professionnels tel que les concurrents et distributeurs, les restaurateurs, les cantines et les bouchers, étant précisé que la communication mise en place par ces professionnels s'adresse au consommateur final de ces produits.

Par conséquent, les éléments apportés par le demandeur permettent de démontrer qu'entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le signe contesté LARDINETTES a été utilisé seul pour désigner des allumettes de volailles, lesquelles incluent les « allumettes au dindonneau », sans indication que ce signe provenait d'une source particulière ou faisait l'objet de droits de propriété, à la fois par des consommateurs finaux et des professionnels, qu'ils soient des concurrents, distributeurs, restaurateurs ou commerçants de bouche (INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES).

En revanche, tel n'est pas le cas dans une décision BABYCOOK, dans laquelle les usages allégués par le demandeur du terme « Babycook » ***ne constituaient pas un usage dans le commerce****, tant par les consommateurs que par les professionnels,* ***de la désignation usuelle*** *des robots cuiseurs et mixeurs pour bébés mais tout au plus des abus de langage, voire même des usages à titre de marque ou à tout le moins des usages pour lesquels il ne saurait être affirmé qu'il présente un caractère générique. (INPI 5 septembre 2022 DC21-0124 BABYCOOK)*

- **Du fait du titulaire**

S'il a été démontré que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, la déchéance n'est toutefois prononcée que si la marque est devenue usuelle du fait de son titulaire, le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou son inactivité

Le titulaire d'une marque a donc obligation de lutter contre le risque de dégénérescence pour conserver sa fonction principale d'indicateur d'origine.

Il faut déterminer si le titulaire de la marque contestée a pris les mesures appropriées et raisonnables en ce qui concerne la défense de sa marque et la perte de caractère distinctif.

Ainsi, la Cour d'appel de Colmar, réformant la décision de l'INPI du 24 février 2022 (*INPI 24 février 2022 DC21-0032 CITY STADE)*, a prononcé la déchéance de la marque CITY STADE au motif que son titulaire « *n'avait adressé que trois mises en demeure à des concurrents en octobre et novembre 2020 pour protéger sa marque. Aucune action en justice n'avait en outre été introduite.*

Le titulaire ne peut prétendre ignorer l'usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, notamment par les collectivités territoriales mais également par ses concurrents et ce alors qu'elle est régulièrement amenée à répondre aux appels d'offre de ces premières. A cet égard, elle ne peut arguer du fait que ces collectivités sont ses partenaires commerciaux pour justifier de l'absence de rappel du caractère protégé de la marque CITY STADE, ce rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse.

Le titulaire a ainsi de par son inaction, contribué à la dégénérescence de sa marque et l'emploi du marquage d'origine anglo-saxonne ® ne permet pas de pallier sa carence.

En effet, ce symbole, dont l'emploi n'est pas imposé en droit français, s'il permet d'attirer l'attention du public sur la protection accordée à la marque, ne peut remplacer les actions à l'égard des tiers qui en font un usage générique […] » (CA Colmar, 6 mars 2024, RG n°22/01291, CITY STADE)

A cet égard, la jurisprudence européenne a également pu décider que si l'usage du symbole ® peut contribuer à indiquer que le signe est utilisé à titre de marque (en ce sens CA Paris, 12/06/2015, RG14/11690), ce seul élément apparaît insuffisant en soi et ne saurait être considéré comme déterminant (TUE, 7 février 2024, T-220/23, CITY STADE, points 52).

Il est à noter que la Cour de Cassation a confirmé l'analyse de la Cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).

Par ailleurs, la déchéance a pu être prononcée dans une affaire où il avait été relevé que les dictionnaires, encyclopédies en ligne, livres ou blogs de cuisine fournis par le demandeur utilisent le signe PIADINA, sans que cela n'ait suscité de réaction de la part du titulaire de la marque contestée.

Ainsi, force est de constater que le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de sa marque, son inaction permettant ainsi à d'autres tiers d'utiliser le signe PIADINA de façon générique ; en sorte que ce signe

est, de son fait, devenu dans le commerce la désignation usuelle du produit sur le territoire français (INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).

Dans une autre affaire, il a pu être décidé que quelques actions défensives peu nombreuses (deux lettres mises en demeure à l'encontre d'un même opérateur, l'une étant postérieure à la demande en déchéance ; une lettre de mise en demeure au demandeur à la procédure en déchéance ; une opposition à l'encontre d'une demande de marque de l'union européenne) sur une période de 15 ans sont insuffisantes à démontrer l'action du titulaire à lutter activement contre la dégénérescence de sa marque.

Ainsi, force est de constater que le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de sa marque, son inaction permettant ainsi à d'autres tiers d'utiliser le signe LARDINETTES de façon générique ; en sorte que ce signe est, de son fait, devenu dans le commerce la désignation usuelle des « allumettes au dindonneau » sur le territoire français.

Enfin, le titulaire ne saurait invoquer des considérations financières l'empêchant de se défendre contre tous les marques similaires. En effet, il ne démontre pas plus avoir initié des actions de communication pour porter à la connaissance du public que le signe LARDINETTES faisait l'objet d'une appropriation à titre de marque (INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES).

Il n'est pas demandé que le titulaire d'une marque agisse contre tout usage inapproprié de sa marque, mais il est tenu de prendre des mesures en cas d'utilisation générique de la marque par des tiers.

Aussi a été rejetée une demande en déchéance, dans laquelle outre qu'il n'avait pas été démontré que la marque était devenue la désignation usuelle du produit visé, le titulaire avait procédé à des démarches tant à titre préventif qu'à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, soit celle comprise entre la date de publication de l'enregistrement de la marque contestée […] et la date de la demande en déchéance […] en utilisant de manière constante le logo ® à la suite du terme BABYCOOK sur ses supports de communication et de présentation des produits, ainsi qu'en adressant plusieurs lettres de mise en demeure et en menant une action en justice afin d'interdire l'utilisation de sa marque (INPI 5 septembre 2022 DC21-0124 BABYCOOK)

Le titulaire de la marque contestée démontre défendre ses droits sur les marques qu'il détient (oppositions et demande de mesures conservatoires par assignation délivrée au demandeur), ce qui révèle la volonté active de s'opposer à la banalisation desdites marques. En conséquence, le demandeur échouant à démontrer que le signe contesté aurait perdu son aptitude à désigner l'origine des produits et services enregistrés et le titulaire de la marque contestée justifiant intervenir activement à la défense de son titre, la demande en déchéance du signe contesté est rejetée. (INPI 29 avril 2022 DC21-0065 CARTE VITALE)

2.2.6. Dates d'effet de la déchéance

La déchéance a un effet absolu. Elle prend effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

La date d'effet de la déchéance de la marque devenue usuelle du fait de son titulaire est :

- soit la date de la demande en déchéance, *(INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES)*,
- soit, sur requête d'une partie, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette date doit être **formulée expressément**.

En l'absence de précision sur la date à laquelle est survenu un motif de déchéance, **l'INPI prononce la déchéance à compter de la date de la demande en déchéance.** *(INPI 14 mai 2024 DC23-0098 LARDINETTES)*,

En effet, il appartient à la partie sollicitant la date d'effet de démontrer la survenance du motif de déchéance et d'en fixer une date précise.

Ainsi, il a pu être décidé que la requête visant à faire rétroagir la déchéance au 1er janvier 2004 ou à défaut à une date ultérieure au choix de l'Institut a été rejetée car le demandeur n'avait produit aucun argument tendant à retenir le 1er janvier 2004 comme date d'effet de la déchéance. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer au demandeur dans la détermination de la date d'effet. En effet, l'article L.716-3 précité précise que la date d'effet ne peut rétroagir qu'à la requête d'une partie de sorte qu'il appartient à celle-ci de démontrer la survenance du motif de déchéance et d'en fixer une date précise. (INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).

Dans cette même affaire, le demandeur ayant également sollicité de faire rétroagir la déchéance à une date précise, au 24 octobre 2014, antérieure à la demande en déchéance, il a été fait droit à cette demande, puisqu'il était cette fois démontré avant la date du 24 octobre 2014 que de nombreux sites et blogs avaient consacré des articles et des recettes à la spécialité PIADINA qui était à la carte de plusieurs restaurants. Enfin, le titulaire de la marque contestée n'avait pas démontré que sur la période antérieure au 24 octobre 2014, le terme PIADINA ait été davantage perçu comme faisant l'objet d'un usage à titre de marque (INPI 15 mai 2024 DC23-0028 PIADINA).

2.3 La déchéance de la marque devenue propre à induire en erreur

Selon l'article L.714-6, b), encourt la déchéance, la marque devenue en France, du fait de son titulaire, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

2.3.1. La charge de la preuve

Il appartient au demandeur qui a introduit la demande en déchéance d'apporter la preuve que la marque contestée est devenue, **après son enregistrement,** propre à induire en

erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, par le fait du titulaire de la marque contestée.

Le demandeur doit prouver que le titulaire de la marque a fait une utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement et qu'il en résulte l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. (CA Paris, 22 octobre 2010, SALAKIS, RG n° 05/15933).

2.3.2. Période pertinente

Les pièces fournies par le demandeur doivent donc comporter une date permettant d'établir que le processus de déceptivité a abouti **postérieurement à l'enregistrement** de la marque dont la déchéance est demandée, et avant la date de la demande en déchéance (« … *l'appréciation du caractère trompeur doit être portée à la date de la demande en déchéance … »* , CA Paris, 22 octobre 2010, SALAKIS, RG n° 05/15933).

Il est à noter que si la marque était à la date de son dépôt, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, il ne s'agit plus d'une cause de déchéance mais d'un motif absolu de nullité de la marque. « *une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement,* ***sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés*** » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 ; 15-50.038)

2.3.3. Lieu de la désignation trompeuse

Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est devenue trompeuse dans le commerce en France des produits ou services désignés.

2.3.4. Public pertinent

Le public pertinent est le consommateur d'attention moyenne concerné par les produits et services visés au dépôt. (CA Paris, 22 octobre 2010, SALAKIS, RG n° 05/15933).
Ainsi, au regard d'un libellé visant des services très variés « le public pertinent est bien constitué du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non pas uniquement des adhérents de l'association demanderesse, les services en cause pouvant aussi bien s'adresser au grand public qu'à des professionnels » (INPI 25 novembre 2024, DC23-0156, FEDERATION NATIONALE DE PSYCHOTHERAPIE).

2.3.5. Conditions cumulatives

La déchéance de la marque devenue trompeuse du fait de son titulaire requiert la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une tromperie ou d'un risque de tromperie et l'usage fait par le titulaire.

- **Appréciation du caractère devenu propre à induire en erreur**

L'appréciation du caractère trompeur doit être portée à la date de la demande en déchéance par référence à la perception que peut avoir du signe pris en lui-même le consommateur d'attention moyenne, concerné par les produits ou services visés au dépôt

Le demandeur doit démontrer que le signe est devenu propre à provoquer une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La marque fait référence à des caractéristiques, qualités, provenance géographique des produits ou services visés dans l'enregistrement, alors même que ces produits ou services n'en sont plus dotés. Ces caractéristiques doivent être de nature à déterminer le choix du consommateur.

S'agissant d'un produit destiné d'une part à hydrater les yeux et d'autre part à raviver l'éclat des yeux désigné sous la marque GOUTTES BLEUES, le terme GOUTTES sera perçu comme la forme sous laquelle les produits se présentent et s'administrent, à savoir sous forme de « gouttes ». En revanche, si le demandeur démontre l'usage du bleu de méthylène en ophtalmologie, rien ne permet pour autant d'affirmer que confronter au terme BLEUES, le public pertinent y associera nécessairement cette substance.
Par ailleurs, si le terme BLEUES sera naturellement compris par le public pertinent comme une référence à la couleur bleue, il n'est en revanche pas établi que celui-ci prête à cette couleur des vertus antiseptiques et apaisantes ou encore le pouvoir de « raviver l'éclat du regard » contrairement à ce que soutient le demandeur. »
Ainsi, le seul message pouvant être attendu de la marque en présence porte sur sa couleur, sans pour autant qu'il lui soit attribué des caractéristiques spécifiques. De sorte que son caractère propre à induire en erreur n'apparait pas établi. (INPI 3 avril 2024 DC22-0182 GOUTTES BLEUES)

S'agissant de la marque Fédération Nationale de Psychothérapie le demandeur ne présente d'argumentation quant à la façon dont celui-ci sera perçu par le consommateur pertinent, à savoir le consommateur d'attention moyenne.
Il ne présente pas non plus d'arguments et d'éléments tendant à démontrer que les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui sont des services de nature diverses et variées, relevant de différents secteurs tels que le divertissement et l'ingénierie informatique, constituent des services dont le consommateur d'attention moyenne s'attend à ce qu'ils soient rendus par une fédération nationale de psychothérapie, de sorte que la marque contestée serait propre à induire ledit consommateur en erreur si tel n'était pas le cas. (INPI 25 novembre 2024, DC23-0156, FEDERATION NATIONALE DE PSYCHOTHERAPIE).

Il appartient au demandeur de démontrer que les conditions d'exploitation de la marque l'ont rendue trompeuse.

Ainsi, le fait pour le demandeur de soutenir que le libellé des produits visés aurait dû préciser qu'il s'agit de produits « issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ne relève pas de l'appréciation de l'exploitation de la marque l'ayant rendue propre à induire en erreur mais relève de la validité de la marque au jour de son dépôt (INPI 3 juillet 2024 DC22-0160 HYDRABIO)

- **Appréciation de l'usage fait par son titulaire**

S'il a été démontré que la marque contestée est devenue trompeuse, la déchéance n'est toutefois prononcée que si la marque est devenue trompeuse du fait de son titulaire, le fait du titulaire pouvant résulter de ses actions publicitaires ou de la diffusion d'information à destination de ses consommateurs.

Il a pu être considéré que le simple fait que certains consommateurs s'étonnent de la couleur du produit, qui ne serait plus de couleur bleue, ne saurait suffire à caractériser une tromperie dès lors qu'il n'est nullement démontré que la caractéristique attachée à la couleur bleue du produit ait dicté leur achat et qu'il soit attribué à cette couleur des vertus que le produit commercialisé ne possèderait pas. […] *il n'est nullement démontré que la déception d'un seul consommateur quant au produit utilisant la « nouvelle formule » serait due à une appréciation erronée du message véhiculé par la marque contestée.*
Par ailleurs, n'est pas davantage démontrée la mise en place d'une stratégie commerciale par le titulaire visant à tromper le consommateur en tirant profit de la notoriété de GOUTTES BLEUES d'INNOXA.
[...] Enfin, il ressort des documents produits que le changement de formule et l'utilisation d'une « formule transparente » sont clairement mentionnés sur le conditionnement des produits de sorte qu'il n'est pas démontré que le titulaire de la marque contestée ait mis en place une stratégie visant à tromper le public contrairement à ce que soutient le demandeur. » (INPI 3 avril 2024 DC22-0182 GOUTTES BLEUES)

2.2.6. Dates d'effet de la déchéance

La déchéance a un effet absolu. Elle prend effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

La date d'effet de la déchéance de la marque devenue usuelle du fait de son titulaire est :

- soit la date de la demande en déchéance,
- soit, sur requête d'une partie, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette date doit être **formulée expressément**.

En l'absence de précision sur la date à laquelle est survenu un motif de déchéance, **l'INPI prononce la déchéance à compter de la date de la demande en déchéance.**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI FRANCE

inpi.fr

contact@inpi.fr

INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98

L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct