

0 1 AVR. 2020

DECISION N° 2020-35
relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,

Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L. 711-3, L. 714-3 à L. 714-6, L. 715-4, L. 715-5, L. 715-9, L.715-10, L. 716-1 à L. 716-3-1, L. 716-5, R. 411-1, R. 411-2, R. 716-1 à R. 716-12 et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut nationale de la propriété industrielle,

DECIDE

Article 1^{er}

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.

Les actes susvisés supposent :

- l'acceptation sans réserve des conditions générales d'utilisation relatives au Service E-PROCEDURES de l'INPI et les conditions particulières d'utilisation relatives au Service Opposition, Nullité et Déchéance de l'INPI accessibles à l'adresse <https://procedures.inpi.fr>,
- l'utilisation du téléservice de l'INPI accessible en ligne à cette même adresse ou depuis le site Internet www.inpi.fr au moyen d'un protocole de communication sécurisé (https),
- le cas échéant, l'acceptation sans réserve des conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'INPI des redevances de procédures et de prestations accessibles à l'adresse <https://www.inpi.fr/fr/compte-client-inpi>.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Article 2

L'utilisateur est seul responsable des informations qu'il mentionne lors de la procédure en nullité ou en déchéance.

Article 3

Toutes les mentions requises lors de la procédure doivent y figurer, à l'exception de celles étrangères à la procédure.

Article 4

Les prescriptions résultant de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

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.

I.- Le demandeur fournit :

1°) Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits dans le cadre d'une demande en nullité fondée sur l'atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs :

- 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, 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 ;

- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;

- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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.

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. La fourniture de ces informations et pièces pour au moins un des droits antérieurs précités est toutefois suffisante pour permettre l'instruction de la demande.

2°) Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :

- 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.

3°) L'indication des produits et services visés par la demande en nullité ou en déchéance.

4°) L'exposé des moyens, à savoir 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.

5°) Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite du demandeur, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire. L'Institut demeure néanmoins libre d'exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure.

II.- Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. L'Institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.

Article 5

Les prescriptions résultant de l'article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :

1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont 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.

2° Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise.

3° Les demandes de présentation d'observations orales qui sont formulées dans les observations écrites doivent être mises en évidence de manière claire et précise.

Article 6

Les prescriptions résultant de l'article R. 716-6 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

Une commission interne à l'INPI est constituée pour recueillir les observations orales des parties durant la phase d'instruction de la procédure en nullité ou en déchéance.

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 code précité, le cas échéant, muni d'un pouvoir.

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

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 de la contradiction. Les parties à la procédure en nullité ou en déchéance invitées à présenter des observations orales ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces à l'issue de la phase écrite 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. Le président de séance se réserve le droit d'en limiter ou d'en fermer l'accès si les circonstances l'exigent.

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 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, le nom des parties, de leurs représentants et des agents de l'Institut présents, est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants.

Article 7

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Article 8

Les pièces afférentes à la procédure en nullité ou en déchéance sont déposées aux formats informatiques mentionnés par l'INPI.

Le type et la taille maximale des fichiers pouvant être téléversés dans le cadre de la formation de la procédure en nullité ou en déchéance ou des échanges subséquents, est précisé sur la page d'information relative à la procédure en nullité ou en déchéance sur le site Internet www.inpi.fr et également dans l'aide en ligne disponible lors de la navigation sur le téléservice Opposition, Nullité et Déchéance.

L'INPI vérifie la lisibilité des fichiers électroniques transmis et leur conformité aux spécifications techniques du service électronique. Il s'assure de la non-contamination de ces fichiers par des virus informatiques ou autres éléments nuisibles. A défaut, notamment si le fichier est infecté, l'INPI n'est tenu ni de l'ouvrir, ni de le traiter. Les parties en sont, dans la mesure du possible, informées.

Article 9

Jusqu'au paiement de la redevance due à l'INPI, le demandeur peut suspendre ou abandonner son projet de demande en nullité ou en déchéance.

Le demandeur dispose de la faculté de sauvegarder son projet avant le paiement. La sauvegarde d'un projet entraîne la communication au demandeur d'un numéro de dossier, dont il est seul responsable de l'utilisation et de la confidentialité. Simple facilité technique proposée par l'INPI, la sauvegarde ne crée aucun droit au profit du demandeur, de quelque nature que ce soit. Les données sont conservées pendant une durée indiquée lors de la première sauvegarde ; elles sont supprimées à l'expiration dudit délai.

Article 10

En application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisé, le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d'un compte client, par règlement par carte bancaire, ou, pour les entités publiques, par virement bancaire sur mémoire administratif.

Le compte client est préalablement ouvert par l'utilisateur auprès de l'agent comptable de l'INPI selon les conditions et modalités précisées par les conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'INPI des redevances de procédures et de prestations.

Le paiement électronique s'effectue selon les modalités mentionnées par l'INPI.

Article 11

La date de réception à l'INPI de la demande en nullité ou en déchéance est la date d'effet du versement mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisé. Cette date est indiquée dans le récépissé transmis électroniquement à l'utilisateur.

La date de réception à l'INPI des échanges subséquents est celle de la réception sur le serveur de l'INPI de l'intégralité des pièces dans les conditions permettant leur ouverture et leur traitement.

Article 12

La présente décision, qui est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ainsi que sur le site Internet de l'INPI, entre en vigueur le 1^{er} avril 2020.

Fait à Courbevoie, le 1^{er} avril 2020

Le Directeur général de l'INPI,



Pascal FAURE