

NUMÉRO 12
MAI 2021

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

Premier bilan de la réforme des procédures en matière de marques devant l'INPI

*First overview of the reform of trademark procedures before the INPI
(French Patent and Trademark Office)*

Mathilde Junagade

Avocat, ABELLO IP Firm

Ancien chef du Pôle Européen et International, Direction juridique de l'INPI

Il y a un an, la transposition en Droit français de la Directive (UE) n° 2015-2436 entraînait des changements substantiels dans les procédures contentieuses relatives aux marques. Le volet le plus important de cette réforme portait sur la création d'une procédure en nullité et en déchéance devant l'INPI, ainsi qu'une modification de la procédure d'opposition devant ce même Institut. Un an après l'entrée en vigueur de ces changements, quels enseignements peut-on tirer des premières décisions publiées en la matière ?

One year ago, the transposition into French law of the (EU) Directive (EU) No. 2015-2436 resulted in substantial changes in trademark litigation proceedings. The most important part of this reform was the creation of a nullity and revocation procedure before the INPI, as well as a modification of the opposition procedure before the same French Office. One year after the entry into force of these changes, what lessons can be drawn from the first decisions that have been published on the matter.

Introduction

Le 10 décembre 2019, le décret n°2019-1316¹, finalisant la réforme du droit des Marques en France, était publié au Journal Officiel. Un premier pan de cette réforme, entrée en vigueur le 11 décembre 2020, a modifié la procédure d'opposition devant l'INPI. Rappelons à cet égard que cette procédure, pionnière en Europe, avait été créée par la loi du 4 janvier 1991, à l'occasion de la transposition de la première Directive 89/104/CEE, et qu'elle n'avait subi que peu d'évolution depuis près de 30 ans. Les changements apportés par cette réforme n'en sont donc que plus significatifs.

Cette première phase a été suivie de la création, le 1^{er} avril 2020, d'une procédure administrative en nullité et déchéance, entraînant ainsi un transfert partiel vers l'INPI de la compétence jusqu'alors exclusivement dévolue aux tribunaux judiciaires dans ce domaine.

L'épidémie de Covid-19 est aussitôt venue perturber le déroulement de cette nouvelle procédure. L'état d'urgence sanitaire, déclaré le 12 mars 2020, a entraîné la suspension des procédures administratives et la prorogation des délais impartis aux administrés, et retardé d'autant les délais de décision devant l'INPI. Il n'a pas pour autant découragé les opérateurs économiques : l'INPI, qui a dépassé pour la première fois la barre des 100.000 demandes d'enregistrement de marques, a reçu un nombre d'oppositions équivalent en 2020 à celui de 2019. Environ 150 demandes en nullité et déchéance avaient par ailleurs été déposées au 1^{er} mars 2021, à un mois de la date anniversaire de la création de cette procédure. Peut-être ce succès a-t-il été encouragé par le fonctionnement entièrement dématérialisé de l'INPI, là où les tribunaux judiciaires étaient affectés par une quasi-paralysie durant cette même période.

Si les décisions publiées par l'INPI à cette date sont moins nombreuses² qu'elles n'auraient pu l'être dans un contexte normal

¹ Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services pris à la suite de l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019.

² Notamment, 14 décisions statuant sur des demandes de nullité et 24 sur des demandes de déchéance.

permettant le déroulement du calendrier de procédure dans les délais habituels, elles s'avèrent néanmoins suffisantes pour dresser un premier bilan de la réforme. On analysera tout d'abord les premières décisions rendues en matière de déchéance et de nullité (I), avant de faire un bref retour d'expérience sur la nouvelle procédure d'opposition (II).

I. La nouvelle procédure d'annulation et déchéance

Aspects procéduraux

La procédure se déroule en 3 phases :

- 1. La première phase de « pré-instruction »** d'une durée d'un mois, au cours de laquelle l'INPI s'attache à entrer en contact avec le titulaire, avant de lui notifier officiellement la demande visant sa marque. Il n'est pas rare, en effet, lorsque la marque visée par la procédure est ancienne, que le titulaire ait changé d'adresse depuis son dépôt, sans en informer l'INPI. Dans l'hypothèse où le titulaire ne peut être touché, l'INPI procède à une notification de la demande en nullité ou déchéance par voie de publication au BOPI.
- 2. La phase d'instruction**, qui peut comprendre trois échanges contradictoires dans des délais brefs : un mois, à l'exception du premier délai imparti au titulaire de la marque contestée pour répondre à la demande en déchéance ou nullité, de deux mois. Cette phase se clôture, le cas échéant, avec une phase orale à la demande des parties ou à l'initiative de l'INPI.
- 3. La phase de décision**, d'une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle l'INPI rend sa décision.

Il y a peu à dire sur ce déroulement, qui, pour l'heure, ne semble pas avoir donné lieu à des difficultés particulières ; la durée de cette procédure oscille entre 5 et 13 mois selon le nombre d'échanges entre les parties. En pratique, l'analyse des premières décisions révèle d'autres points d'intérêt :

Mandataire professionnel. La représentation par un mandataire professionnel n'est pas obligatoire dans cette procédure. Son caractère technique et la brièveté de ses délais ne peuvent toutefois qu'encourager les parties à recourir à un conseil. De fait, selon les données fournies par l'INPI³, au 15 septembre 2020, 91% des demandeurs avaient fait appel à un mandataire habilité, conseil en propriété industrielle ou avocat, pour former leur demande en déchéance ou nullité.

Répartition des compétences et connexité des demandes. La question du partage de compétence entre l'INPI et les juridictions judiciaires en matière de nullité et de déchéance de marque avait suscité de nombreux débats au cours des travaux préparatoires de la réforme. On rappellera que le législateur a finalement confié à l'INPI la compétence exclusive pour statuer sur les demandes, formées à titre principal :

- en déchéance ;
- en nullité sur la base des motifs absolus et de certains motifs relatifs limitativement énumérés : l'atteinte à une marque jouissant ou non d'une renommée, à une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une indication géographique, au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, au nom d'une entité publique, ou encore dans l'hypothèse où l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire en son propre nom, sans l'autorisation de celui-ci.

S'agissant des tribunaux judiciaires, ils demeurent exclusivement compétents pour statuer sur toutes les autres demandes relatives aux marques : en contrefaçon, en nullité ou en revendication de propriété pour dépôt frauduleux, les demandes en nullité et déchéance formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d'exécution, et enfin les demandes en nullité ou déchéance formées à titre principal ou reconventionnel de manière

³ Présentation Ch. Lesauvage pour l'INPI - Conférence Apram du 25 septembre 2020.

connexe à une autre demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire.

Concernant ce dernier cas de figure, l'INPI a eu rapidement l'opportunité de livrer son appréciation de la notion de connexité, laquelle s'avère extensive : saisi d'une demande en déchéance contre une marque FADA COLA⁴, il s'est déclaré incompétent dès lors que cette marque était par ailleurs invoquée à l'appui d'une demande en contrefaçon dans un litige pendant entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire. Il est important de souligner que la demande en déchéance portait sur la totalité des produits et services couverts par la marque, alors que seuls certains d'entre eux étaient invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon. L'INPI n'en a pas moins exclu sa compétence, au nom d'une bonne administration de la justice et de l'unité du litige. Il a également refusé de se considérer partiellement compétent pour se prononcer sur la déchéance au regard des seuls produits de la marque FADA COLA non invoqués devant le Tribunal, faute de disposition prévoyant expressément cette possibilité dans les textes.

Il reste à espérer que le juge se livrera à la même interprétation du lien de connexité et se considérera compétent pour statuer sur la déchéance par voie reconventionnelle, y compris en ce qui concerne les produits et services de la marque non invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon. À défaut, le demandeur en déchéance se retrouverait confronté à un déni de justice.

Motivation des décisions. Pour ce qui est de la motivation des décisions, on note qu'elle adopte le style récemment instauré par le Conseil d'État en matière de rédaction des décisions des juridictions administratives, dans son vade-mecum publié le 1^{er} janvier 2019⁵. Celui-ci a en effet acté le passage à un style direct, et l'abandon des « CONSIDERANT », pour une meilleure clarté et accessibilité (la Cour de cassation a d'ailleurs emboîté le pas du juge administratif depuis fin 2019⁶). La structure

des décisions est en outre inspirée de celle des décisions rendues par l'EUIPO avec, dans les décisions statuant sur la nullité, des parties dédiées spécifiquement à la définition du public pertinent, à l'appréciation de la distinctivité de la marque antérieure et à l'appréciation globale du risque de confusion. Ceci constitue également une évolution, les décisions rendues jusqu'alors par l'INPI en matière d'opposition étant traditionnellement structurées en deux parties - Comparaison des produits et services / Comparaison des signes - et ne traitant pas ces facteurs de manière séparée. On peut y voir une manifestation de la convergence des pratiques entre les offices des États membres de l'Union Européenne et l'EUIPO, sur laquelle la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 sur les marques met particulièrement l'accent, notamment en son considérant 16.

Répartition des frais. L'article L. 716-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'INPI met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie ; le montant de ces frais est toutefois strictement limité selon un barème qui n'a été fixé que 8 mois après l'entrée en vigueur de la procédure par un arrêté du 4 décembre 2020⁷. Ce dernier plafonne à 600€ le montant des frais pouvant être mis à la charge de la partie perdante au titre de la procédure écrite, 100€ au titre de la procédure orale, et 500€ au titre des frais de représentation. Par ailleurs, ce même arrêté définit en substance la « partie gagnante » comme le demandeur qui voit ses demandes entièrement accueillies ou le titulaire de la marque contestée qui voit les demandes de la partie adverse entièrement rejetées ou déclarées irrecevables. L'INPI a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard que :

- ne saurait être considérée comme partie gagnante celle qui voit sa demande en déchéance déclarée irrecevable⁸ ;

⁴ INPI, 10 juill. 2020, DC20-0008.

⁵ [Vade-mecum du Conseil d'Etat sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative.](#)

⁶ Pour un exemple : Cass. Com., 20 nov. 2020, Pourvoi n°16-28.281.

⁷ 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.

⁸ INPI, 10 juill. 2020, DC20-0008.

- le demandeur ne peut davantage être considéré comme « partie gagnante », dès lors qu'il n'est fait droit à sa demande que partiellement⁹ ;
- la partie gagnante peut obtenir la prise en charge de ses frais à hauteur des montants maximaux prévus au barème, lorsque son adversaire n'a pas répondu à sa demande en déchéance. Dans ce cas, en effet, faute de tout échange entre les parties durant la phase d'instruction, le demandeur est considéré comme n'ayant pas engagé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande¹⁰. Ses frais au titre de la procédure écrite et de la représentation ne sont alors que partiellement mis à la charge de la partie perdante.

Motifs d'irrecevabilité. L'Institut a également été amené à préciser qu'une demande en nullité formée contre une demande de marque non encore enregistrée est irrecevable. Bien que l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, consacré aux motifs d'irrecevabilité, ne cite pas expressément celui-ci, l'INPI s'est fondé sur l'article L. 714-3 du même code, qui prévoit quant à lui uniquement que « l'enregistrement d'une marque » puisse être déclaré nul par décision de l'INPI¹¹.

A. Décisions statuant sur la déchéance

Il convient de noter que, sur les 24 décisions publiées au 1^{er} mars 2021 en matière de déchéance, 23 concernent des affaires dans lesquelles le titulaire de la marque attaquée en déchéance n'avait ni fourni de preuve d'usage, ni invoqué de juste motif de non-usage. Les principaux enseignements que l'on puisse tirer de ces décisions, pour l'heure, portent donc moins sur l'appréciation de l'usage sérieux lui-même, que sur la détermination de la date d'effet de la déchéance.

Date d'effet de la déchéance. L'article L. 716-3 alinéa 3 du Code de la propriété

intellectuelle pose comme alternative qu'en l'absence de preuves d'usage de la marque attaquée, « La déchéance prend effet à la date de la demande [en déchéance] ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

Il est donc possible de demander que la déchéance prenne effet à une date antérieure à la demande – plus précisément lorsque la marque est enregistrée depuis plus de 5 ans au jour de la demande en déchéance –, mais encore faut-il présenter et étayer une telle requête. À défaut de toute justification en ce sens, la déchéance est prononcée avec effet à la date de la demande¹².

En outre, le demandeur ne saurait solliciter que la déchéance de la marque contestée prenne effet à la date de l'enregistrement de celle-ci. Elle ne peut intervenir qu'au bout de 5 ans après cet enregistrement, dès lors qu'« une période ininterrompue de cinq ans doit s'écouler avant que le titulaire de la marque contestée n'encourt la déchéance »¹³.

L'appréciation des preuves d'usage. L'INPI a publié une unique décision se prononçant sur l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque : en l'espèce, celle de la marque verbale *ODEX*, enregistrée pour divers produits cosmétiques, d'entretien, pharmaceutiques et sanitaires des classes 3 et 5¹⁴.

L'une des principales inconnues en la matière portait sur la question de savoir si l'INPI allait adopter la méthode d'appréciation de l'EUIPO, validée par la CJUE¹⁵, par référence à la notion de « catégorie homogène ». En présence de preuves portant sur seulement certains produits ou services constituant une « sous-catégorie homogène » au sein d'une catégorie plus large de produits ou services couverte par la marque (par exemple, un usage pour des t-shirts lorsque la marque est enregistrée pour des « vêtements » ; ou encore, un usage pour une spécialité pharmaceutique particulière alors que la marque couvre des « produits

⁹ INPI, 22 déc. 2020, NL 20-0009.

¹⁰ Notamment INPI, 5 janvier 2021, DC 20-0018.

¹¹ INPI, 21 août 2018, NL20-0017.

¹² INPI, 11 déc. 2020, DC 20-0057.

¹³ INPI, 22 janv. 2021, DC 20-0064.

¹⁴ INPI, 15 février 2021, DC20-0015.

¹⁵ CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, *Ferrari SpA, Propr. industr.* 2020, n°12, comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Légipresse* 2021, n° 390, note M. Sengel.

pharmaceutiques »), l'EUIPO ne maintient en effet l'enregistrement que pour les produits de la sous-catégorie. La jurisprudence des tribunaux français a fait preuve, quant à elle, jusqu'à ce jour, d'une approche moins méthodique en la matière¹⁶.

Dans la décision précitée, la marque *ODEX* était enregistrée notamment pour des « cosmétiques » et son usage était prouvé précisément pour des « mousses lavantes pour les mains et le corps, gels douches corps et cheveux, crèmes lavantes nacrées pour mains et corps, crèmes lavantes d'atelier pour les mains sans solvants ». L'INPI conclut en l'espèce que l'usage sérieux est suffisamment démontré pour les « cosmétiques », sans toutefois détailler davantage son raisonnement. Il n'est donc pas possible de conclure à la lecture de cette décision si l'INPI a implicitement considéré que les produits dont l'usage était prouvé ne constituaient pas une « sous-catégorie homogène » de cosmétiques, ou s'il n'a tout simplement pas adopté la méthode d'appréciation « de l'Union européenne ».

Usage sous une forme modifiée. Dans cette même décision, l'INPI a considéré, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE¹⁷, que l'usage de la marque verbale *ODEX* sous la forme modifiée semi-figurative reproduite ci-dessous n'en altère pas le caractère distinctif, et vaut donc usage sérieux :



B. Décisions statuant sur la nullité

Bien qu'au 1^{er} mars 2021, l'INPI n'ait eu l'occasion de statuer que sur une petite partie des motifs absolus et relatifs prévus par les textes, on peut déjà dresser un panorama de ses décisions :

¹⁶ Voir notamment CA Paris, 30 nov. 2012, n° RG 11/22840.

¹⁷ CJUE, 11 oct. 2017, aff. C-501/15 P, *EUIPO c. Cactus*.

¹⁸ INPI, 10 nov. 2020, NL20-0024 : « notion qui se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l'ensemble des règles imposées tant par la

Motifs absolus, ordre public. Le hasard a voulu que l'une des premières décisions rendues porte sur le motif - pourtant rarement soulevé en jurisprudence - d'une atteinte à l'ordre public. Après avoir englobé dans une même notion l'ordre public et les bonnes mœurs¹⁸ et défini le public pertinent à prendre en considération, lequel s'entend de l'ensemble du public susceptible d'être confronté à la marque, et non des seuls consommateurs des produits et services couverts par celle-ci, l'INPI a ainsi considéré que l'expression constitutive de la marque contestée, à savoir *GANG BANG A PARIS*, évocatrice d'une pratique sexuelle à caractère pornographique violente et dégradante, était « de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance ».

Motifs absolus, caractère trompeur. Dans cette même décision, et bien qu'ayant accueilli le premier motif de nullité soulevé par le demandeur, l'INPI ne s'est pas moins prononcé sur le second motif invoqué, tiré de son caractère trompeur. Il a toutefois rejeté celui-ci, en considérant qu'au sein de l'expression *GANG BANG A PARIS*, les mentions « à Paris » ne seraient pas susceptibles d'être perçues comme l'indication - éventuellement trompeuse - de la provenance géographique des produits et services proposées sous cette marque.

Motifs absolus, nécessité de développer des moyens. Il ressort de l'article R. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle que « les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions ». Ne satisfait pas à cette exigence et voit par conséquent sa demande rejetée, le demandeur qui se contente d'affirmer que « Le signe est de nature à tromper le public » sans autre justification¹⁹.

législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l'État et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération ».

¹⁹ INPI, 14 janv. 2021, NL 20-0042.

Motifs relatifs, atteinte à la marque de renommée. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2019, il résulte de l'article L. 714-3 que l'Institut est compétent pour prononcer la nullité d'une marque « qui ne répond pas aux conditions énoncées aux articles (...) L. 711-3 »; ce dernier article prévoyant lui-même, de manière nouvelle, que l'atteinte à une marque de renommée constitue un motif de nullité.

L'INPI a rendu deux décisions sur ce fondement.

Dans la première affaire, il a retenu une atteinte à la renommée de la marque verbale *RICHARD MILLE*, par une marque portant sur le même signe verbal *RICHARD MILLE*. Elle est intéressante à double titre. Tout d'abord, la date de dépôt de la marque querellée était antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2019. La validité d'une marque s'appréciant à la lumière des textes en vigueur à la date de son dépôt, la décision s'attache donc à rechercher quelle(s) disposition(s) du code permettai(en)t, à cette date, de fonder l'annulation d'une marque portant atteinte à une marque de renommée. Or, ni l'article L. 711-3 dans sa version ancienne, ni aucune autre disposition du code, ne prévoyait expressément un tel motif de nullité (l'article L.713-5 ancien prévoyant uniquement que l'auteur d'une atteinte à une marque de renommée engageait sa responsabilité civile). Ce sont donc les articles L. 711-4²⁰ et L. 714-3²¹ dans leur version ancienne, tel qu'interprétés par la Cour de Cassation²², qui sont adoptés comme base légale par l'INPI. Cette gymnastique souligne donc une incohérence dans les textes : sans doute eu-t-il été préférable, pour la clarté et la sécurité juridique, que le législateur énumère à l'article L. 714-3 les motifs de nullité relevant de la compétence de l'INPI, plutôt que de procéder par renvoi sous forme numérique à d'autres dispositions du code...

²⁰ « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

²¹ Prévoyant qu'est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

Pour ce qui est du fond, l'INPI conclut en l'espèce à l'annulation partielle de la marque contestée. Appréciant l'un après l'autre les trois critères cumulatifs dégagés de longue date par la jurisprudence de l'Union européenne en la matière, il considère que :

- la preuve de la renommée est apportée en l'espèce pour des montres de haute-horlogerie auprès d'une partie significative du public concerné, et ceci au vu des facteurs pertinents définis par la CJUE (part de marché détenue par la marque, intensité, étendue géographique et durée de son usage, importance des investissements réalisés pour la promouvoir)²³ ;
- les signes sont identiques et il existe un lien entre eux pour ce qui est d'une partie des produits et services visés par la marque contestée (laquelle visait de nombreux et très divers produits et services, allant des machines-outils aux véhicules en passant par les services de télécommunications) ;
- l'atteinte à la renommée de la marque est constituée en l'espèce par le profit indu qui en est tiré.

Il est à noter que le public pertinent n'est pas défini dans cette décision. Ceci aurait présenté un intérêt particulier en l'espèce :

- d'une part, les produits de la marque antérieure relevant du secteur spécifique de l'horlogerie de luxe, la détermination de ce public était particulièrement susceptible d'influencer l'appréciation, tant de la renommée de cette marque, que du lien avec la marque contestée en fonction des divers produits et services visés par celle-ci, s'adressant pour certains d'entre eux à un public différent²⁴.
- d'autre part, au regard de la jurisprudence *Intel* de la CJCE, « Le public à prendre en considération afin de



²² Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-16.885.

²³ CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, *General Motors*.

²⁴ Ibid.

déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé (...) varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure ». Le profit indûment tiré de la renommée d'une marque s'apprécie à l'aune du consommateur moyen des produits et services de la marque postérieure, tandis que l'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée s'apprécie à celle du consommateur moyen des produits et services de la marque contestée²⁵. Or, les publics respectifs des deux marques n'étaient pas nécessairement les mêmes en l'espèce, comme relevé précédemment.






La seconde affaire portait sur les marques suivantes :

Marque antérieure	Marque postérieure
	

Retenant la renommée de la marque antérieure pour des « périodiques », la similitude des signes et un lien avec la marque postérieure désignant divers articles d'habillement, il est conclu à l'atteinte à la renommée constituée en l'espèce par le profit indûment tiré à celle-ci. Le public pertinent de la marque antérieure est cette fois défini comme étant le grand public constitué de consommatrices féminines d'un magazine traitant largement du thème de la mode, soucieuses de leur apparence.

Motifs relatifs, atteinte à une marque antérieure. Les seules autres décisions publiées au 1^{er} mars portent sur l'atteinte à une marque antérieure et ont toutes donné lieu à une décision au moins partiellement positive. Les signes concernés sont inventoriés dans le tableau ci-dessous (les décisions « ELLE » et « RICHARD MILLE » sont fondées sur les deux motifs tirés de

l'atteinte à une marque antérieure et de l'atteinte à une marque de renommée) :

Marque antérieure	Marque postérieure
Adepro	
CICCIOBELLO	chicobello
	GYNOPATCH REGLES DOULOUREUSES
1% EDUCATION FOR	1% EDUCATION FOR
COR-TEN AZP	
RICHARD MILLE	RICHARD MILLE
	
ALTERIS	ALCEIS
EUROVISION	TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L'EUROVISION
EUROVISION	LE GRAND SHOW

²⁵ CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation Inc.*, pt. 45.

	30 ARTISTES DE L'EUROVISION EN LIVE SUR SCENE
PHAGOCELLS	PHAGOGEN

Aucune décision publiée au 1^{er} mars 2021 ne se prononçait en revanche sur l'atteinte à un autre motif absolu ou relatif. Il sera donc utile de suivre de près la mise à jour de la base de données de jurisprudence de l'INPI dans les prochains mois pour en apprendre plus sur sa pratique.

Il en va de même pour ce qui est de la procédure d'opposition telle que réformée, qui n'a encore donné lieu à la publication d'aucune décision à cette même date. On peut néanmoins déjà livrer quelques réflexions sur cette procédure, tirées de la pratique.

II. La procédure d'opposition « nouvelle génération »

A. Le nouveau calendrier de procédure à l'épreuve de la pratique

L'ancienne procédure d'opposition avait pour principal avantage – mais aussi comme inconvénient – sa rapidité, étant enfermée dans un délai de 6 mois. Les parties devaient donc s'y montrer très réactives et l'INPI composer entre le respect de la contradiction et celui de ce délai impératif.

La procédure a été entièrement revue, et ses délais, allongés. Ainsi, la possibilité est désormais offerte à l'opposant de former, dans un premier temps, une opposition « formelle » dans le délai de 2 mois suivant la publication du dépôt litigieux au BOPI en indiquant uniquement son identité et celle du déposant, ainsi que l'identification du ou des droits antérieurs invoqués, de la demande contestée et de la portée de son opposition. Il peut, par la suite, la compléter dans le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition, en fournissant un exposé des moyens. S'ensuit une phase d'« instruction » de 2 à 6 mois, durant laquelle l'étape intermédiaire du « projet de décision » a disparu, remplacée par de plus nombreuses possibilités d'échanges entre les parties (3 volets

d'échanges, contre 2 précédemment), et, enfin, une phase de décision de 3 mois à l'issue de laquelle l'INPI statue sur l'opposition. Les parties peuvent demander la suspension des phases d'instruction et de décision pour un maximum de 3 périodes de 4 mois.

A la lumière de la pratique, on constate que le délai d'un mois, lequel succède au délai d'opposition de 2 mois pour compléter une opposition « formelle », apporte indéniablement une marge de sécurité à l'opposant. Elle lui laisse le temps, le cas échéant, d'étayer une opposition formée dans l'urgence à titre conservatoire, surtout lorsqu'il invoque plusieurs droits antérieurs, nécessitant autant de démonstrations du risque de confusion. En revanche, on peut regretter que ce délai d'un mois ne soit pas éligible à la suspension sur demande conjointe des parties. En effet, lorsque des négociations amiables sont engagées en amont de l'opposition – ce qui arrive fréquemment –, il est très rare qu'elles soient finalisées au jour où ce délai touche à sa fin. Même lorsqu'elles sont en bonne voie, l'opposant se voit alors contraint de soumettre son exposé des moyens devant l'INPI, ce qui est peu propice à la discussion avec son adversaire, et génère parfois des frais inutiles.

S'agissant de la disparition du projet de décision, elle n'apparaît pas particulièrement préjudiciable pour les parties (les revirements de position de l'INPI entre son projet et sa décision étaient, en tout état de cause, rares sous l'empire de l'ancienne loi). Il est, par ailleurs, plus avantageux de multiplier les possibilités de présenter des observations. En particulier, l'opposant peut désormais répliquer directement aux arguments du déposant présentés en réponse à son opposition, sans attendre que l'INPI ne se prononce dessus, alors qu'il ne pouvait le faire auparavant qu'à l'occasion d'une contestation du projet de décision. En outre, s'il n'a pas pu apporter suffisamment de preuves d'usage de sa marque antérieure lorsque l'invitation lui en a été faite (le délai d'un mois dont il bénéficie à cette occasion étant singulièrement court), il peut désormais les compléter à l'occasion de son second « round » d'observations en fournissant des pièces supplémentaires. Ceci est crucial

puisque, en parallèle, les exigences en matière de preuve d'usage dans le cadre de cette procédure se sont considérablement renforcées : l'INPI, qui n'avait auparavant le pouvoir de rejeter des pièces et clôturer la procédure qu'en cas de défaut de pertinence avéré des preuves fournies, s'est vu confier à l'occasion de la réforme un pouvoir d'appréciation entier.

B. Quid des premières décisions rendues par l'INPI ?

Pour des raisons techniques, aucune décision d'opposition prise sous l'empire de la loi nouvelle n'était encore publiée sur la base de jurisprudence de l'INPI au jour où ces lignes sont écrites. Il faudra donc encore patienter pour analyser comment l'INPI exerce ses nouveaux pouvoirs et en particulier :

- comment il apprécie le bien fondé des oppositions fondées sur des droits nouvellement invocables (dont dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, indication géographique, ou cas de l'opposition formée par le titulaire de la marque contre le dépôt fait sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant) ;
- quelle est sa pratique en présence d'une opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs. D'après les chiffres communiqués par l'INPI au 15 septembre 2020²⁶, sur les 3500 oppositions déjà formées dans le cadre de cette nouvelle procédure, 20% étaient fondées sur plusieurs droits antérieurs, avec une moyenne de 2,5 droits invoqués, pour la plupart des marques, bien que l'ensemble des droits antérieurs invocables l'aient déjà été à cette date.

Contrairement à l'EUIPO (lequel, par économie de procédure, ne se prononce que sur le fondement du droit antérieur qui lui paraît le plus approprié), l'INPI apprécie le risque de confusion au regard de chacun des droits antérieurs invoqués à l'appui de l'opposition.

Parmi les inconnues figurent le facteur de la famille de marques, qui n'entraîne pas en considération sous l'empire de l'ancienne procédure. L'INPI suivra-t-il la voie consacrée par l'EUIPO dans ce domaine et récemment résumée dans les affaires *McDonalds*²⁷ ? Rappelons en effet qu'en la matière, l'Office de l'UE exige que soit rapporté la preuve de l'existence d'au moins 3 membres de la famille, devant toutes être présentes sur le marché et partager des caractéristiques communes de nature à créer l'idée d'un même rattachement familial dans l'esprit du public, tel qu'un élément distinctif commun - à l'instar de « Mc » dans les marques de *McDonald*

Nul doute que les décisions à venir dans les prochains mois apporteront un éclairage en la matière.

M. J.

²⁶ Présentation Ch. Lesauvage pour l'INPI - Conférence Apram du 25 septembre 2020.

²⁷ Voir notamment, TUE, 5 juill. 2016, T-518/13 et 10 oct. 2019, T-428/18.