

## Droit des Affaires

### **La propriété industrielle en période de coronavirus**

L'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire concerne également les délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle (à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens).

Néanmoins, urgence sanitaire ou non, les nouvelles procédures de nullité et déchéance des marques sont entrées en vigueur à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) le 1<sup>er</sup> avril 2020 en application de la Loi PACTE.

#### **✓ Report des délais en période d'urgence sanitaire**

Toutes les échéances intervenues entre le 12 mars et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si cette dernière a duré plus d'un mois, et deux mois après la fin de cette période, si la période d'état d'urgence a duré deux mois ou plus. A date, nous savons déjà que c'est cette seconde hypothèse qu'il conviendra d'appliquer.

Cela signifie donc que si la fin de l'état d'urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont repoussés au 28 juin si

l'échéance initiale était d'un mois, et 28 juillet si la période initiale était de deux mois ou plus.

Ce report concerne les délais :

- Pour former une opposition contre une marque ;
- Pour le paiement d'une annuité de brevet ;
- Pour procéder au renouvellement d'un enregistrement de marque française ou pour étendre un dessin et modèle et bénéficier du délai de grâce correspondant ;
- Pour introduire un recours administratif ou juridictionnel ;
- Pour répondre à une notification de l'institut ;
- Pour former des oppositions de tiers.

En revanche, ces extensions ne concernent pas :

- Les délais de priorité pour l'extension internationale ;
- Les délais de paiement pour le dépôt de brevets ;
- Les délais de dépôt d'un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions supranationales.

## ✓ Nullité et déchéance des marques

Le 1<sup>er</sup> avril 2020, l'INPI a annoncé l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de déchéance et de nullité de marque.

Ainsi, avant le 1<sup>er</sup> avril, ces procédures relevaient exclusivement de la compétence des Tribunaux judiciaires. Désormais, elles devront être introduites devant **l'INPI avec pour objectif d'être plus simples et plus rapides**.

La procédure portée directement devant l'INPI sera suivie par une équipe de juristes et permettra de rendre disponibles des marques non exploitées depuis 5 ans pour permettre à d'autres de les utiliser en demandant leur déchéance.

### - Nouvelle procédure devant l'INPI

La procédure est contradictoire et se déroule par voie électronique, elle débute par une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments.

A l'issue de cette phase, l'INPI rend une décision sous trois mois, qui a valeur de jugement, et, est susceptible de recours devant la Cour d'appel compétente.

### - Demande en nullité :

**Il est possible d'invoquer dans le cadre de la procédure en nullité des motifs**

**absolus** c'est-à-dire le non-respect des conditions de validité de la marque.

A titre d'exemple, si le signe ne constitue pas une marque, si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si la marque est de nature à troubler l'ordre public ou si elle a été déposée de mauvaise foi (etc.), la nullité pourra être prononcée.

Les motifs relatifs de nullité relevant eux également de la compétence exclusive de l'INPI lorsqu'ils sont fondés sur certains droits antérieurs comme une marque antérieure enregistrée, une marque de renommée, une dénomination ou raison sociale préexistante, ou encore la renommée d'une collectivité territoriale.

En revanche, les Tribunaux judiciaires conservent toutefois une compétence résiduelle notamment lorsque la demande en nullité est formée à titre reconventionnelle ou est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle.

### - Demande en déchéance

Dans le cadre de la nouvelle procédure de déchéance, il est possible d'invoquer devant l'INPI le défaut d'exploitation de la marque attaquée si celle-ci n'a pas été exploitée pendant 5 ans, la dégénérescence de la marque, le caractère trompeur ou des motifs spécifiques propres aux marques collectives ou de garantie.

La protection des marques est donc toujours assurée, même en cette période particulière.