



La protection des dessins et modèles industriels - Nullités

Michelle Dellacherie - Emmanuel COLLIN - 24 avril 2024



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)



Introduction à la procédure de nullité de dessin ou modèle communautaire – Article 28 REDC

Une demande en nullité, introduite auprès de l'Office contient les renseignements suivants:

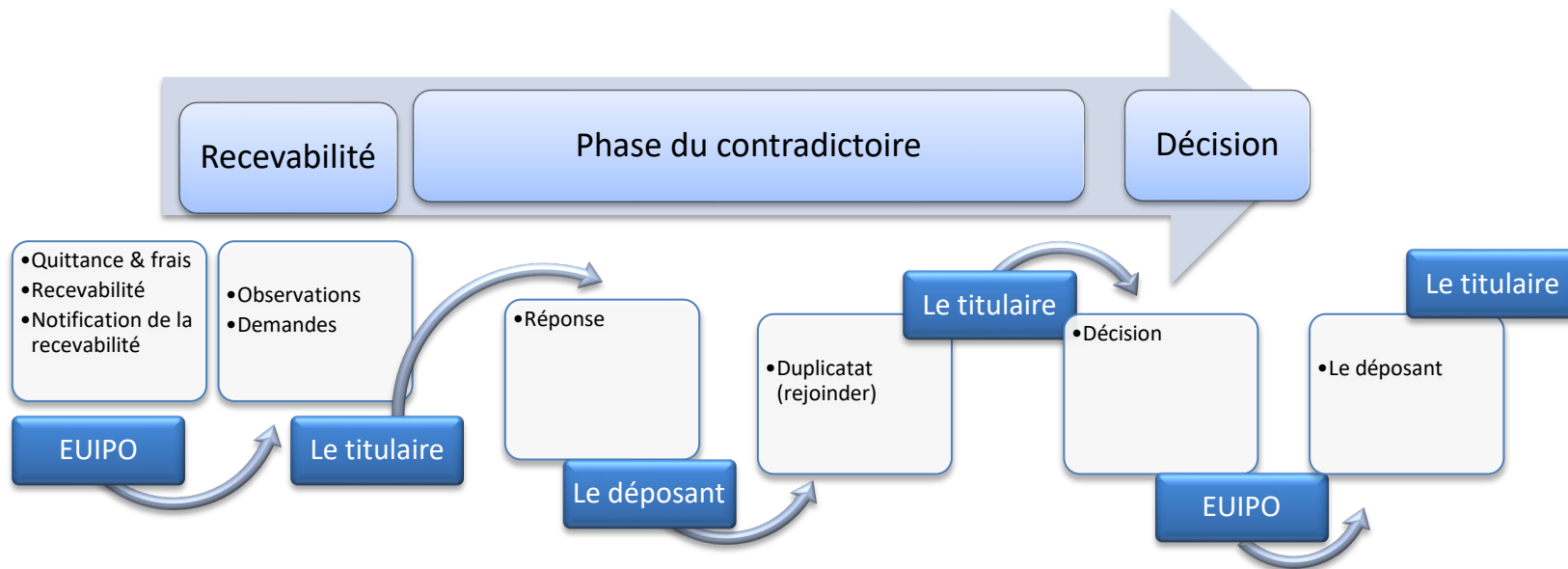
En ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire enregistré pour lequel la nullité est demandée:

- son numéro d'enregistrement;
- les noms et adresse de son titulaire.

En ce qui concerne le demandeur:

- ses noms et adresse;
- une déclaration précisant les motifs de nullité à l'appui de la demande en nullité;
- la demande est subordonnée au paiement de la taxe.

Examen des demandes en nullité - Article 28 REDC



Examen des demandes en nullité – Formulaire de la demande

- Un dessin ou modèle communautaire par demande (DMC):
- Lorsque les dessins ou modèles communautaires contestés sont compris dans un enregistrement multiple, chacun des dessins ou modèles doit être contesté individuellement et identifié par référence à son numéro d'enregistrement complet (article 37, paragraphe 4, du RDC).
 - L'Office recommande de déposer une demande par dépôt électronique (e-Filing) accessible dans le User Area du site web de l'Office.
 - Si une demande, y compris les pièces justificatives, est déposée autrement que par dépôt électronique, elle doit être soumise en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire des documents puisse être conservé dans les archives de l'Office tandis que l'autre est envoyé au titulaire, cela pour éviter toute perte de qualité qui serait due à la copie par l'Office.

Actions en nullité contre un DMC à l'EUPO – Critères de recevabilité

- Par toute personne, naturelle ou juridique
- À tout moment après la publication du DMC
- Paiement des taxes (350€)
- Exposé des motifs
- Preuves

Actions en nullité contre un DMC à l'EU IPO – Critères de recevabilité

- ✓ Avec une déclaration motivée
 - ✓ Avec des preuves (documents originaux/imprimés ou copies/scans, les supports électroniques sont également acceptés)
 - ✓ Si une demande est soumise en un seul exemplaire, l'Office peut inviter le demandeur à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'a pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).
- La demande n'est considérée comme déposée qu'après le paiement de la taxe de demande en nullité : 350€

Identification du dessin ou modèle communautaire contesté

- Une demande en nullité doit contenir le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire, conformément au registre [article 28, paragraphe 1, point a), du REDC].
- Lorsque les informations données par le demandeur ne permettent pas d'identifier clairement le dessin ou modèle communautaire contesté, le demandeur est tenu de fournir de telles informations dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

La procédure des demandes en nullité

L'examen ne considère que ce qui est au dossier :

- Faits (la date de divulgation d'un dessin antérieur est un fait...)
- Preuves (pourrait être la date de publication d'un catalogue présentant le dessin ou modèle antérieur accompagné d'éléments prouvant que le catalogue avait été divulgué au public avant la date de dépôt ou la date de priorité du DMC contesté...)

Observations (L'argument du demandeur pourrait être que le dessin ou modèle antérieur fait obstacle au caractère individuel du DMC contesté...)

L'Office doit évaluer les moyens invoqués, statuer sur leur valeur probante et en tirer ensuite les conséquences juridiques sans être lié par les points d'accord entre les parties. Les faits allégués qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve ne sont pas pris en considération.

Langue de procédure

La demande en nullité doit être déposée dans la langue de procédure qui est la langue utilisée pour le dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté (langue de dépôt), pour autant que la langue de dépôt soit l'une des cinq langues de l'Office (EN, FR, DE, IT, ES) (article 98 du RDC; article 29 du REDC).

Si la demande en nullité n'est pas déposée dans la langue de procédure, l'Office demande au demandeur de présenter une traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. Si le demandeur ne se conforme pas à cette requête, sa demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Langue de procédure

Le titulaire d'un DMC est autorisé à présenter sa défense dans la même langue que la demande d'enregistrement (les 24 langues de l'UE); dans ce cas l'Office organise et paie la traduction dans la langue de la procédure.

Les parties à la procédure en nullité peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit la langue de procédure. Les informations concernant cet accord doivent parvenir à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le titulaire de la communication officielle envoyée à la suite de l'examen de la recevabilité, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du REDC

Exposé des motifs

Si le demandeur utilise le formulaire mis à disposition par l'Office [article 68, paragraphe 1, point f), du REDC], l'indication des motifs invoqués se fait en cochant une ou plusieurs cases dans le champ «Motifs».

L'Office examine la demande à la lumière de tous les motifs avancés dans l'exposé motivé expliquant les faits, preuves et observations, même si les cases correspondantes dans le formulaire de demande utilisé pour introduire l'action n'ont pas été cochées.

Les motifs de nullité autres que ceux spécifiquement invoqués dans la demande sont rejetés pour irrecevabilité lorsqu'ils sont soumis ultérieurement devant l'Office.

Signature de la demande

La demande en nullité doit être signée par le demandeur ou par son représentant s'il en a un (article 65, paragraphe 1, du REDC).

Respect des délais

L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 63, paragraphe 2, du RDC).

Les parties doivent déposer les faits et preuves sur lesquels elles se fondent en temps utile et dans les délais impartis par l'Office. Les parties qui ne respectent pas les délais courent le risque que leurs faits et preuves puissent être ignorés. Une invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l'Office.

Prorogation des délais et suspension

Les demandes de prorogation de délai déterminé par l'Office, présentées par l'une ou l'autre des parties, doivent être introduites avant l'expiration dudit délai (article 57, paragraphe 1, du REDC).

Suspension

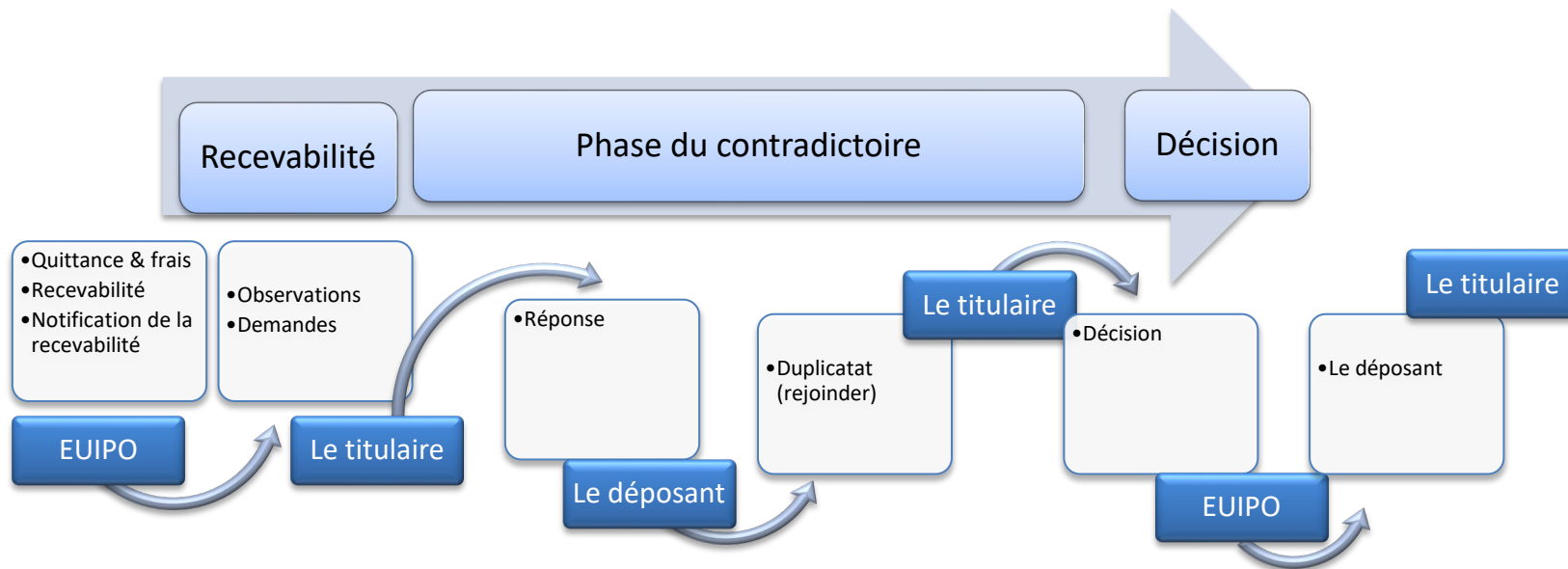
L'Office suspend de sa propre initiative la procédure, sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, dès lors qu'il a été porté à son attention que la validité du dessin ou modèle communautaire contesté est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal national compétent et que celui-ci ne sursoit pas à statuer (article 91, paragraphe 2, du RDC).

Suspension

L'Office peut aussi suspendre la procédure lorsque les circonstances le justifient, notamment:

- lorsque la demande en nullité est fondée sur un DMC ou sur une marque antérieure pour lesquels la procédure d'enregistrement est pendante jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans cette procédure,
- lorsque la demande en nullité est fondée sur un DMC antérieur, une marque ou un autre droit antérieur, dont la validité est contestée dans une procédure administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans cette procédure;
- lorsque l'Office reçoit une demande de suspension conjointe signée par les deux parties en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable,
- lorsque plusieurs demandes en nullité ont été déposées pour un même dessin ou modèle communautaire et qu'il résulte d'un examen préliminaire qu'il est possible que ledit dessin ou modèle communautaire soit nul en vertu de l'une de ces demandes. L'Office traite d'abord cette demande et peut suspendre les autres procédures en nullité.

Examen des demandes en nullité - Article 28 REDC





MERCI BEAUCOUP



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)



www.afripi.org