

## Remboursement des frais dans les procédures en nullité ou en déchéance de marque devant l'INPI

**Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020, les actions en nullité et en déchéance de marque sont de la compétence exclusive de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).**

Conformément au nouvel article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI peut, sur demande de la partie gagnante, mettre 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.

A ce titre, l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais au cours d'une procédure de nullité ou déchéance de marque, fixe le montant maximal des frais dont la partie perdante peut être condamnée à rembourser :

Nature des frais	Montant maximal à la charge des parties (en euros)
Frais exposés au titre de la phase écrite	600
Frais exposés au titre de phase orale	100
Frais de représentation	500

Selon cet arrêté entré en vigueur le 7 décembre 2020, la demande de remboursement des frais doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction, c'est-à-dire avant la clôture des échanges écrits et/ou oraux entre les parties.

En outre, l'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit que la partie gagnante est :

1. Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
2. Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
3. Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.

Par conséquent, en cas de nullité ou de déchéance partielle de la marque, aucune des parties ne sera condamnée à supporter les frais.

Cet arrêté, publié plus d'un an après la réforme du droit des marques, était très attendu et clarifie enfin la question du remboursement des frais liés à ces procédures. Il reste toutefois muet quant à son application aux actions introduites avant le 7 décembre devant l'INPI et dont la phase d'instruction n'est pas terminée.



### Nous contacter :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



**Caroline Casalonga**  
Associé  
Avocat au Barreau de Paris



**Laurence Schardt**  
Conseil en Propriété Industrielle  
Mandataire en marques, dessins  
et modèles de l'UE



**Aude Thrierr**  
Conseil en Propriété Industrielle  
Mandataire en marques, dessins  
et modèles de l'UE



**Pauline Freulon**  
Conseil en Propriété Industrielle  
Mandataire en marques, dessins  
et modèles de l'UE

**PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France**  
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - E-Mail: [paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)