

## FAQ- Procédure d'opposition

### a) Questions de « fond »

#### Qu'est-ce la procédure d'opposition ?

Depuis sa création par la loi française du 4 janvier 1991, la procédure d'opposition permet d'empêcher une demande d'enregistrement d'une marque nouvelle, si le titulaire de droits antérieurs considère que cette dernière porte atteinte à ses droits. Par exemple, la demande d'enregistrement de la marque est identique ou similaire aux droits antérieurs du titulaire et créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Rapide et peu coûteuse, la procédure d'opposition française se révèle être une stratégie attrayante dans la défense des droits de marques françaises, de marques de l'Union européenne (marque communautaires) ou des marques internationales désignant la France et également les dénominations sociales et les noms de domaine.

En ce sens, la procédure d'opposition présente des avantages significatifs par rapport au contentieux devant l'autorité judiciaire. Cette procédure offre au titulaire de droits antérieurs la possibilité de bloquer une demande d'enregistrement d'une marque susceptible de porter atteinte à ses droits, avant même que la marque ne soit enregistrée ou mise sous le marché. Si la procédure d'opposition devant l'INPI est considérée comme justifiée, la demande d'enregistrement de marque est refusée à l'enregistrement. Il est toutefois recommandé dans un premier temps, de prendre contact avec le déposant afin de tenter de trouver une solution à l'amiable.

Cette procédure se fait directement auprès de l'Office des marques français, l'INPI, sans avoir besoin d'aller devant les tribunaux et engager une procédure judiciaire. Si l'opposition est bien fondée, la demande de marque nouvelle sera rejetée totalement ou partiellement pour tout ou partie des produits et/ou services. La procédure d'opposition est contradictoire, c'est-à-dire que toute pièce transmise à l'INPI par l'une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre.

#### Comment se déroule la procédure d'opposition ?

Cette procédure est répartie en deux temps :

1. Tout d'abord, se déroule une phase d'instruction écrite au cours de laquelle les parties échangent leurs arguments. Cette phase prend fin dès que l'une des parties cesse de répondre. En effet, suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, le nombre des échanges possibles entre les parties a augmenté dans l'objectif de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

2. A l'issue de cette phase d'instruction, l'INPI rend une décision dans un délai de trois mois.

Les parties peuvent également demander à présenter des observations orales.

La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties.

Enfin suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, la procédure n'est plus enfermée dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR « silence vaut rejet », dans un délai de 3 mois. Autrement dit, si dans un délai de 3 mois suivant la fin de l'échange entre les parties, l'INPI n'a pas statué, l'opposition est rejetée.

### **Quelle est la durée de la procédure d'opposition ?**

En pratique, selon le nombre d'échange entre les parties durant la phase d'instruction, la durée de cette procédure varie entre 6 et 12 mois.

### **Comment savoir si une demande de marque semblable à la marque de l'opposant a été déposée ?**

Lorsque qu'une demande d'enregistrement d'une marque est déposée, l'INPI n'examine pas d'office les motifs relatifs de refus. Ces motifs constituent des atteintes à un ou plusieurs droits antérieurs. Ainsi, afin de surveiller sa marque enregistrée, il convient de souscrire un abonnement de surveillance auprès du cabinet Dreyfus qui peut surveiller la marque au niveau français, européen ou mondial et vous conseiller sur les actions les plus appropriées. Les abonnements de surveillance peuvent porter sur les marques, les noms de sociétés, les noms de domaine et également dans le Web 3.0.

### **Comment savoir si une opposition à l'enregistrement d'une marque a été formée ?**

Les actes d'opposition formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de marque sont traités par l'INPI. Cette dernière, après avoir vérifié que le paiement a été effectué dans le délai imparti, examine les exigences de base auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition. Si l'INPI constate des irrégularités qu'il est possible de corriger, il invite l'opposant à y remédier. L'acte d'opposition est ensuite notifié au demandeur de la marque.

A titre préventif, afin de limiter le risque d'opposition sur une demande de marque, il est fortement recommandé de procéder à une recherche d'antériorités de marque avant tout dépôt.

### **A l'encontre de quelle marque, l'opposant peut-il former une opposition ?**

Devant l'INPI, l'opposition peut être formée soit à l'encontre d'une demande de marque française, soit une marque internationale désignant la France. Dans la dernière hypothèse, la procédure permettra d'empêcher sa protection pour la France.

En effet, en ce qui concerne la demande d'une marque européenne, l'opposition doit être formée devant l'Office européen des Marques EUIPO.

### **Quels droits antérieurs l'opposant peut-il invoquer ?**

Suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'opposant bénéficie d'un plus large éventail de droits antérieurs qu'il peut invoquer pour former une opposition. En effet, les droits antérieurs sont listés par l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui sont les suivants :

- Une marque française déposée (sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou enregistrée ;
- Une marque internationale ayant effet en France ou dans l'Union européenne ;
- Une marque de l'Union européenne déposée (sous réserve de son enregistrement ultérieur) ou enregistrée ;
- Une marque notoire (non déposée mais très connue) ;
- Une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne, sous certaines conditions ;
- Une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Une appellation d'origine, une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux ainsi qu'une appellation d'origine ou indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union européenne ;
- Le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- Le nom d'une entité publique s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

### **Le déposant peut-il former une opposition sur le fondement de plusieurs droits ?**

Suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, il est possible de former une même opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, ce qui réduit considérablement les coûts. En effet, antérieurement à la réforme, l'opposant devait former autant d'opposition qu'il n'y avait de droits antérieurs invoqués.

### **L'opposant peut-il fonder son opposition sur plusieurs marques différentes dont je suis titulaire ?**

Oui l'opposant peut fonder son opposition sur plusieurs marques différentes à condition d'en être titulaire.

### **L'opposant peut-il former une opposition sur des marques qui sont la propriété de son entreprise ou d'une filiale ?**

Il n'est pas possible pour l'opposant de fonder son acte d'opposition sur des marques qui sont la propriété d'une entreprise, dans la mesure où il n'en sera pas titulaire. Toutefois, plusieurs personnes peuvent figurer comme opposantes dans un acte d'opposition uniquement si elles sont cotitulaires des marques faisant l'objet de l'opposition.

### **Que signifie le fait que le déposant puisse demander une « preuve de l'usage » à l'opposant ?**

Selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque enregistrée doit en faire un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dès lors, lorsque l'opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander à l'opposant d'apporter des preuves démontrant que sa marque est exploitée de manière effective et sérieuse.

Ainsi, \*les produits et/ou services pour lesquels l'opposant n'a pas été en mesure d'apporter une preuve d'usage, seront exclus de l'opposition. Dans l'hypothèse où la preuve de l'usage n'a été

apportée pour aucun des produits et/ou services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées, l'opposition sera rejetée.

### **Quels éléments l'opposant devra présenter afin d'établir la preuve de l'usage ?**

L'opposant devra fournir des preuves démontrant un usage sérieux et effectif de sa marque. Ces éléments comprennent en outre : la durée, la portée territoriale de l'exploitation de la marque, l'intensité et la nature de l'usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée.

En pratique, ces preuves peuvent être : des emballages, des catalogues, des factures, des photographies, des publicités, des étiquettes, etc.

### **Qu'est-ce que la période de « cooling off » de la procédure d'opposition ?**

Originellement, cette période se déroule devant l'EUIPO. La période de « cooling off » est un délai de réflexion qui intervient durant les deux mois suivant la notification de l'opposition et précède le début de la phase contradictoire et peut être étendue pour une durée maximale de 22 mois. Cette période permet aux parties de négocier un accord à l'amiable. En outre, sous réserve que la phase contradictoire n'ait pas commencé, si les parties parviennent à un accord mettant fin à l'opposition, alors aucune des parties ne sera condamnée à supporter des frais.

Qu'en est-il devant l'INPI ? Selon l'article 43 de la Directive 2015/2436, les Etats-membres doivent prévoir la possibilité pour les parties un délai d'au moins deux mois pour permettre un règlement à l'amiable. Dès lors, le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article R. 712-17, 4° que les parties pourront suspendre le délai pendant une durée de quatre mois, renouvelable deux fois.

Ce délai permettra aux parties de bénéficier d'un délai au cours duquel ils pourront négocier un accord à l'amiable et ainsi clôturer la procédure d'opposition, s'ils sont parvenus à un tel accord.

### **b) Questions de « formes »**

#### **Qui peut faire opposition ?**

L'opposition peut être formée par le titulaire de la marque lui-même (ou du titulaire bénéficiant de droits antérieurs suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019), ou par un mandataire soit une personne chargée de le représenter. Le mandataire peut être :

- Un conseil en propriété industrielle ;
- Un avocat ;
- Une société contractuellement liée ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

Il est toutefois fortement recommandé de recourir à un mandataire eu égard aux strictes conditions de recevabilité requises.

#### **Existe-t-il une obligation de représentation pour former une opposition ?**

En principe, il n'existe pas d'obligation de représentation pour former une opposition. Cependant, la désignation d'un mandataire est obligatoire dans deux situations : lorsque l'opposition est formée sur la base d'une marque appartenant à plusieurs propriétaires (i) ou lorsque l'opposant n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (ii).

## **Comment s'effectue la procédure d'opposition ?**

Depuis 2016, la procédure d'opposition est dématérialisée et se fait entièrement et uniquement de manière électronique à travers le portail de l'INPI.

## **Quel est le coût de l'acte d'opposition ?**

Le coût s'élève à 400€ pour une opposition fondée sur un seul droit. Suite à l'Ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, si plusieurs droits sont invoqués, 150€ s'ajouteront par droit antérieur supplémentaire.

## **Quel est le délai pour former une opposition ?**

En vertu de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est possible de former une opposition durant une période de deux mois à compter de la publication d'enregistrement au Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI) ou à la Gazette des marques internationales de l'OMPI si la demande de marque contestée est une demande de marque internationale désignant la France. En effet, selon l'article L. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, toute opposition formée hors délai sera déclarée irrecevable.

La date d'opposition prise en compte correspond à la date du paiement électronique.

## **De quelle manière est notifiée l'opposition au déposant ?**

Si l'opposition concerne une demande de marque française alors, la notification de l'opposition est adressée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Si l'opposition concerne une demande de marque internationale désignant la France, alors la notification de l'opposition est adressée en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

## **Peut-on proroger le délai pour former une opposition ?**

Non, il n'est possible de demander une prorogation de délai, et ce même si l'opposant argue d'une excuse légitime. En effet, cette procédure se déroule dans de courts délais.

## **Est-ce qu'il existe des conditions de suspension de délai durant la procédure d'opposition ?**

Oui, il existe certaines conditions pouvant suspendre les délais au cours de la procédure d'opposition, qui sont les suivantes :

- À la demande des parties afin de négocier un accord de coexistence. Cette demande suspendra le délai pendant 4 mois et est renouvelable 2 fois ;
- Dans l'attente de l'enregistrement d'un droit antérieur ;
- Si l'une des marques antérieures fondant l'opposition fait l'objet d'une demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
- En cas d'action à l'encontre de la dénomination sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne.

### **Existe-t-il des événements pouvant faire courir de nouveau le délai d'opposition ?**

Oui mais dans un cas très spécifique qui est la suivante ; la demande d'enregistrement de la marque fait l'objet d'une nouvelle publication en raison d'une erreur. Si, cette erreur est de nature à affecter la portée du dépôt, un nouveau délai d'opposition courra, uniquement dans ce cas-là.

### **Dans quelle langue l'acte d'opposition doit-il être présenté ?**

En vertu de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dit « Loi Toubon », l'acte d'opposition doit être présentée en langue française. De même, si vos preuves apportées à la procédure sont en langue étrangère, celles-ci devront être accompagnée de leur traduction en langue française.

### **Quelles sont les informations obligatoires que l'opposant doit apporter lors de la procédure en ligne ?**

Selon l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour former opposition, l'opposant doit informer obligatoirement :

1. L'identité de l'opposant ;
2. Les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
3. Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition ;
4. L'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
5. L'identification du mandataire, s'il y en a un ;
6. Le nom et la qualité du signataire ;
7. La justification du paiement de la redevance d'opposition.

### **Quels sont les documents à joindre avec l'opposition ?**

Selon l'article R. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, plusieurs documents sont à joindre avec l'opposition qui sont les suivants :

- Des documents permettant l'identification de l'opposant ;
- Des documents permettant d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
- La copie de la marque contestée, et indiquer les produits ou services visés par l'opposition ;
- L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
- La justification du paiement de la redevance prescrite ;
- Le pouvoir du mandataire, si besoin.

### **L'opposant peut-il bénéficier d'un délai supplémentaire pour fournir les pièces requises ?**

Oui, l'opposant peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois selon l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle.

Néanmoins, ce dernier ne peut au cours de ce délai :

- Étendre la portée de l'opposition ;
- Invoquer d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services.

Autrement dit, au cours du délai des deux mois, l'opposant dépose une opposition dite « formelle », dans laquelle il devra fournir les informations obligatoires (voir supra). Puis durant un délai supplémentaire d'un mois, il devra fournir les pièces requises ou les compléter, sous réserve des conditions susvisées.

Par ailleurs, ce délai ne peut être suspendu.

### **L'opposant peut-il apporter des modifications une fois l'opposition formée ?**

Dès lors qu'une opposition a été formée, elle peut être corrigée ou complétée par l'opposant, mais seulement en ce qui concerne les informations obligatoires à condition que le délai de deux mois pour former l'opposition n'est pas encore expiré.

### **Les pièces fournies font-elles l'objet d'un formalisme ?**

L'article R. 712-16 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les pièces fournies par les parties doivent être présentées selon un formalisme strict, à peine d'irrecevabilité.

En effet :

- Les pièces fournies doivent être numérotées ;
- Les pièces sont assorties d'un bordereau indiquant précisément à quel motif chaque pièce se rapporte (numéro de la pièce, description de la pièce) ;
- Dans le cadre de la preuve d'usage d'une marque, les parties doivent indiquer dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d'usage.

### **L'opposant peut-il limiter son opposition au cours de la procédure ?**

Si l'opposant ne peut invoquer de droits antérieurs supplémentaires au cours de la procédure, il peut toutefois limiter son opposition, par requête expresse, selon l'article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, l'opposant pourra limiter cette dernière en renonçant :

- À invoquer un ou plusieurs droit(s) antérieur(s).
- À invoquer un ou plusieurs produit(s) et/ou service(s) servant de base à l'opposition
- À viser un ou plusieurs produit(s) et/ou service(s) de la demande d'enregistrement de la marque litigieuse.

### **Quelles sont les causes qui clôturent une procédure d'opposition ?**

L'article R. 712-18 du Code de la propriété intellectuelle liste 4 cas qui clôturent une procédure d'opposition :

- L'opposant a retiré son opposition ou a perdu sa qualité à agir ;
- L'opposition est devenue sans objet ;
- Les effets de tous les droits antérieurs ont cessé (défaut de maintien en vigueur, annulation de marques antérieurs, etc.) ;

- Aucune réponse n'est apportée après une suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17 du Code la propriété intellectuelle (action judiciaire ou administrative engagée à l'encontre du ou des droits antérieurs).

**Existe-il une voie de recours contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ?**

Oui, il est possible d'introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris.