

## SCT 17 - Contribution de la France sur la procédure d'opposition

\*  
\* \*

### Introduction

En France, la procédure d'opposition a été instaurée par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991. Sa mise en œuvre a été progressive, puisqu'elle n'a été ouverte qu'à trois classes de produits en 1992, avant d'être étendue à toutes les classes de produits et services en 1996. Depuis quelques années, le nombre d'oppositions se stabilise entre 3 500 et 4 000 oppositions par an, soit un taux d'opposition oscillant entre 5 et 6 % des dépôts de marque. L'année 2000, un record a été atteint avec plus de 6 000 oppositions, soit un taux d'opposition de 7,9 %.

Cette procédure rencontre un vif succès en France. Ses principaux atouts sont sa rapidité (la plupart des décisions définitives de l'Office sont rendues dans les 9 mois qui suivent le dépôt de la marque contestée), son faible coût et le fait qu'elle puisse aboutir au rejet du dépôt litigieux en évitant une procédure judiciaire.

### I.- Vue d'ensemble :

La procédure d'opposition est régie par **le code de la propriété intellectuelle** ([www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr) ; rubrique « Les codes », en version française, anglaise et espagnole) : articles L.712-4, L.712-5, L.712-7 et L.712-8 pour la partie législative, articles R.712-13 à R.712-19 et R.717-1 à R.717-8 pour la partie réglementaire.

#### 1) Instance auprès de laquelle une opposition peut être formée :

La procédure d'opposition en France doit être engagée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Elle peut être formée par remise sur les lieux même (au siège à Paris ou dans l'une des 12 délégations régionales), par courrier ou par télécopie (l'opposition doit être alors confirmée par courrier reçu à l'INPI, dans les 5 jours de l'envoi par télécopie).

#### 2) Opposition avant enregistrement :

La procédure d'opposition se déroule, en France, **avant l'enregistrement** de la marque contestée, et parallèlement aux autres procédures d'examen menées par l'INPI (examen des motifs absolus et du respect des formalités).

Un cas particulier cependant : le titulaire de la demande de marque peut requérir l'enregistrement de sa marque, nonobstant l'opposition formée contre elle, s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger (ex : demande de marque basant une demande d'extension internationale via l'Arrangement de Madrid). Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement sera rapportée en tout ou partie.

### 3) Lien avec les procédures de recours

Comme pour toutes les décisions relatives à la délivrance, au maintien ou au rejet d'un droit de propriété industrielle, les décisions de l'INPI statuant sur une opposition sont susceptibles de recours devant les juridictions civiles. L'action doit être engagée directement devant l'une des 10 cours d'appel compétentes. Le délai de recours est d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision (trois mois si le requérant est domicilié à l'étranger).

## **II.- Motifs d'opposition :**

La procédure d'opposition française ne peut être engagée que pour certain motifs relatifs de rejet, à savoir les **droits de marque** ayant effet en France :

- les marques françaises enregistrées ;
- les marques communautaires ;
- les marques internationales désignant la France
- les demandes d'enregistrement de marque française, communautaire ou internationale (la procédure sera alors suspendue jusqu'à l'issue de la procédure d'enregistrement de la marque antérieure) ;
- les marques notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris (l'opposition doit alors être accompagnée de documents établissant la notoriété de la marque pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition).

En revanche, il est impossible d'invoquer d'autres droits antérieurs (dénominations sociales, noms commerciaux, droits d'auteur, dessins et modèles ou droits de la personnalité,...).

## **II.- Eléments de la procédure :**

### 1) Publication et délai pour former opposition

- **Opposition à l'encontre d'une demande de marque française** : délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI), laquelle intervient dans les six semaines qui suivent le dépôt de la demande d'enregistrement.

Ex : si une demande de marque est déposée à l'INPI le 3 janvier 2007 et publiée au BOPI du 14 février 2007, une opposition peut être formée à son encontre du 14 février au 14 avril 2007.

- **Opposition à l'encontre d'une marque internationale désignant la France** : délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la réception à l'INPI de la *Gazette OMPI des Marques Internationales*.

Ex : un enregistrement international de marque, publié dans la *Gazette OMPI des Marques Internationales* reçue à l'INPI le 20 mars 2007, peut faire l'objet d'une opposition du 1<sup>er</sup> avril au 1<sup>er</sup> juin 2007.

Une opposition formée hors délai est irrecevable, sans possibilité de régularisation.

Ce délai de deux mois détermine le délai final de la procédure d'opposition. En effet, sauf suspension de la procédure, l'Institut doit statuer sur l'opposition dans les **six mois** suivant le délai durant lequel il est possible de former une opposition.

## 2) Droit de former une opposition

L'opposition peut être engagée par :

- **le titulaire de la marque antérieure** (si la propriété de la marque a été acquise par cession, celle-ci doit avoir été régulièrement inscrite au Registre national des marques, au plus tard au jour de l'opposition) ;
- **le licencié exclusif** (à condition que la licence ait été régulièrement inscrite au Registre national des marques, au plus tard au jour de l'opposition).

L'opposant peut former lui-même l'acte d'opposition ou se faire **représenter** par un mandataire, qui peut être :

- un avocat ;
- un conseil en propriété industrielle, ayant une qualification "marques, dessins et modèles" ;
- une entreprise ou un établissement public contractuellement lié au titulaire de la marque antérieure (ex : société mère agissant pour une filiale).

## 3) Conditions de recevabilité

Outre le respect des conditions de délais précités, l'opposition doit être présentée au moyen du formulaire requis et être accompagnée des copies des marques en cause : marque antérieure invoquée servant de base à l'opposition dans son dernier état, mettant en évidence les éventuels changements de titulaire, retraits ou renonciation dont cette marque a pu faire l'objet, et demande d'enregistrement contestée.

Une opposition ne peut être formée qu'à l'encontre d'une seule demande de marque, sur la base d'une seule marque antérieure. Si plusieurs marques antérieures sont invoquées à l'encontre d'une même demande de marque, il faut déposer autant d'acte d'opposition que de marque antérieure invoquée.

L'opposition doit comporter un exposé argumenté des moyens, présenté en trois parties :

- la comparaison des produits et services : l'opposant doit établir l'identité ou la similarité des produits et services en présence.
- la comparaison des signes : l'opposant doit établir l'identité ou la similarité des signes en présence.
- le cas échéant, une synthèse de l'argumentation.

Enfin, elle doit être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite (310 € en 2006).

## 4) Déroulement de la procédure

La procédure d'opposition française est régie par un certain nombre de principes dont :

- **le respect du contradictoire** : toute pièce communiquée par l'une des parties est transmise à l'autre, qui a alors la possibilité d'y répondre. Toutes les pièces doivent être adressées à l'INPI qui se charge de leur transmission.
- **le respect des délais** : les délais fixés par les textes ou par l'INPI doivent impérativement être respectés. Il n'est pas possible d'obtenir leur prolongation. Les parties ne peuvent pas davantage invoquer le bénéfice de l'action en *restitutio in integrum* pour inobservation d'un délai.

- **Le déroulement habituel de la procédure :**

Lorsque l'opposition est considérée comme étant recevable, elle est notifiée sans délai au titulaire de la marque contestée. Ce dernier dispose alors d'un délai de deux mois pour formuler des observations à son encontre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. A défaut de réponse, l'INPI statue directement sur l'opposition.

Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque en cause conteste tout ou partie de l'argumentation de l'opposant. Il peut également demander que l'opposant fournisse la preuve que la marque antérieure invoquée n'encourt pas de déchéance pour défaut d'exploitation des produits et services basant l'opposition. L'INPI accorde alors un délai d'un mois à l'opposant pour qu'il fournisse les pièces requises (elles doivent prouver l'usage pour au moins un des produits et services invoqués), lesquelles seront transmises au déposant.

Après cette première phase, l'INPI établit un projet de décision, qu'il notifie aux parties, et leur accorde un délai d'un mois pour présenter leurs observations. A défaut de contestation, le projet de décision devient définitif et vaut décision.

Les parties peuvent contester par écrit le projet de décision. Elles peuvent également demander à présenter directement leurs observations orales devant une commission composée d'agents de l'INPI.

La décision finale sera prise par l'INPI, en prenant en considération les observations écrites et, le cas échéant, les observations orales présentées par les parties.

- **Les cas de suspension de la procédure :**

Dans trois hypothèses, la procédure d'examen de l'opposition est suspendue :

- lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque (la procédure reprendra alors à l'issue de la procédure d'enregistrement de la marque antérieure) ;
- en cas d'engagement d'une action judiciaire (nullité, déchéance, revendication de propriété) ;
- sur demande conjointe des parties (pour un délai total maximal de 6 mois).

## 5) Décision finale de l'INPI

À l'issue de la procédure, la décision de l'INPI peut considérer que l'opposition est :

- justifiée : la demande d'enregistrement est alors rejetée pour les produits et services objets de l'opposition. Si l'opposition est formée contre l'intégralité des produits et services, la demande d'enregistrement sera rejetée en totalité. Si elle est formée contre une partie seulement du libellé de la demande d'enregistrement, la demande d'enregistrement ne sera rejetée que pour ces produits et services, les autres pourront être enregistrés.
- partiellement justifiée : la demande d'enregistrement ne sera alors rejetée que pour les produits et services pour lesquels l'opposition a été reconnue justifiée ;
- rejetée : la demande d'enregistrement sera alors enregistrée.

Dans certaines hypothèses, la procédure est simplement clôturée, sans donner lieu à une décision au fond de l'INPI, lorsque :

- a) l'opposant a retiré son opposition ;
- b) l'opposant a perdu qualité pour agir (exemple : perte de la qualité de licencié exclusif...) ;
- c) l'opposant n'a pas fourni de preuves propres à établir que la marque antérieure invoquée n'encourait pas la déchéance pour défaut d'exploitation ;
- d) l'opposition est devenue sans objet en raison :
  - d'un accord intervenu entre les parties ;
  - du retrait de la demande d'enregistrement (total ou partiel mais portant sur les produits objets de l'opposition) ;
  - du rejet de la demande d'enregistrement par l'INPI (total ou partiel mais portant sur les produits objets de l'opposition) ;
- e) les effets de la marque antérieure invoquée ont cessé. Exemples : renonciation à la marque par l'opposant, décision de justice (annulation, déchéance etc....), défaut de renouvellement.

La décision finale de l'INPI pourra faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes (cf. partie I §3).

\*\*\*\*\*