

Opposition de marque : comment réagir ?

Principe et enjeu de l'opposition



La procédure d'opposition permet aux tiers informés de votre demande de marque grâce à sa publication par l'INPI de s'opposer à l'enregistrement de la marque,; au motif que la demande de marque porte atteinte à leur(s) droit(s) antérieur(s)

La procédure d'opposition déclenche un contentieux administratif devant l'INPI entre le déposant de la marque et l'opposant. À l'issue l'INPI statue sur l'opposition et tranche.

Enjeu de l'opposition : l'enregistrement de la marque demandée et le monopole d'exploitation sur le signe pendant 10 ans OU le rejet de la demande de marque et la perte des frais engagés pour le dépôt.

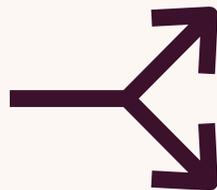


Opposition de marque : comment réagir ?

Délai pour former opposition : 2 mois à compter de la publication de la demande de marque



- ➔ **Date du dépôt de la demande de marque**
- ➔ **Publication de la demande par l'INPI : la demande de marque est visible par les tiers**
- ➔ **Ouverture de la période d'opposition** : 2 mois à compter de la date de publication de la demande de marque

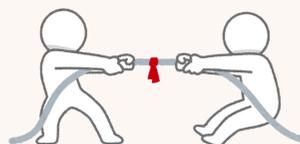


Si pas d'opposition formée dans le délai imparti : la marque est enregistrée par l'INPI ; l'opposition n'est plus possible

Si une opposition est formée : déclenchement de la procédure d'opposition, la procédure d'enregistrement de la marque est suspendue durant l'opposition et jusqu'à ce que l'INPI tranche

Opposition de marque : comment réagir ?

Les droits opposables à la demande de marque



 **Marque enregistrée antérieure**

 **Indications géographiques protégées (ex.: “Sel de Guérande” ; “Savon de Marseille”)**

 **Dénomination sociale si risque de confusion**

 **Nom/image/renommée d’une collectivité territoriale (ex.: “Paris”)**

 **Nom commercial / enseigne / nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale et si risque de confusion**

 **Nom d’entité publique si risque de confusion**



Des conditions de forme et de fond pour le succès de l’opposition sont propres à chaque droit antérieur invoqué

Opposition de marque : comment réagir ?

Ouverture de la procédure



Acte d'opposition remis dans les 2 mois de la publication de la demande de marque
Cet acte doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires sous peine d'irrécevabilité (identité de l'opposant, justification des droits antérieurs invoqués...)



L'exposé des arguments pour soutenir l'opposition peut être remis jusqu'à un mois plus tard (= dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de publication de la demande de marque)



L'opposition peut être formée contre l'intégralité des produits et services désignés par la demande de marque ou seulement contre certains d'entre eux.

Les produits et services non couverts par l'opposition sont exclus de la procédure et la marque pourra être enregistrée pour ces seuls produits et services

Opposition de marque : comment réagir ?

Phase contradictoire de la procédure d'opposition



Sous réserve que l'INPI ait déclaré l'opposition recevable :



À compter de la notification de l'opposition au déposant de la marque contestée, celui-ci a **2 mois** pour produire ses observations écrites en réponse et fournir les pièces qu'il juge utile



Les parties (opposant et déposant) peuvent échanger des écritures supplémentaires : 2 jeux supplémentaires d'observations pour le déposant (en + du premier) et 2 jeux supplémentaires d'observations pour l'opposant (en + du premier lors de la formation de l'opposition)

Chaque jeu d'observation supplémentaire doit être produit **dans un délai d'un mois** à compter de la notification du jeu d'observations adverse.

Opposition de marque : comment réagir ?

Les observations écrites



Le contenu des observations dépend de la nature du droit antérieur : marque, dénomination sociale, enseigne, indication géographique protégée...

Dans le cas d'une opposition entre deux marques, les débats portent sur :

- **l'identité ou la similarité entre les produits et les services : ex., marque antérieure enregistrée pour des "produits cosmétiques" et marque contestée déposée pour des "sèche-cheveux" : similaire ou pas similaire ?**
- **l'identité ou la similarité entre les signes : comparer les marques sur le plan visuel, phonétique et conceptuel tout en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs respectifs, des éléments figuratifs en cas de logos**
- **l'existence ou non d'un risque de confusion pour le public pertinent si les marques en conflit ne sont pas strictement identiques**

Opposition de marque : comment réagir ?

Attention à la communication des pièces !



Les pièces communiquées au soutien des observations doivent être présentées selon un formalisme strict, **sous peine d'irrecevabilité** :

Les pièces sont numérotées et assorties d'un bordereau indiquant de manière claire et précise à quel motif argument ou produit/service chaque pièce se rapporte.

Il est conseillé de dresser le bordereau sous forme de tableau contenant :

- le n° de la pièce
- brève description de la pièce
- nombre de page de la pièce
- n° de page des observations écrites dans laquelle il est fait référence à la pièce

Opposition de marque : comment réagir ?

Penser à exiger les preuves d'usage de la marque antérieure si elle est enregistrée depuis plus de 5 ans au jour du dépôt de la demande de marque contestée



Quand : Uniquement lors du premier jeu d'observations écrites du déposant ; la demande ne sera pas recevable si elle est produite dans les jeux d'observations supplémentaire

Quoi : les preuves doivent démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services qu'elle désigne et sur lesquels s'appuie l'opposition. Les preuves doivent démontrer (i) le lieu, (ii) la durée, (iii) l'importance et (iv) la nature de l'usage qui doit être sérieux (non symbolique) et fait dans la vie des affaires à titre de marque par le titulaire ou un tiers autorisé (ex.: licencié).

Enjeux :

- si l'opposant ne produit pas les preuves d'usage dans le délai imparti l'opposition est rejetée
- si l'usage n'est prouvé que pour une partie des produits/services sur lesquels l'opposition est basée, l'opposition n'est examinée qu'au regard de ces produits/services
- l'opposant peut faire valoir des motifs légitimes de non-usage, mais ils sont appréciés strictement
- l'opposant qui échoue à prouver l'usage sérieux de sa marque s'expose à un risque d'action en déchéance de sa marque

Opposition de marque : comment réagir ?

La suspension de la procédure d'opposition



3 cas principaux de suspension de la procédure :

- **Droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée est en cours d'enregistrement : ex.: la marque antérieure opposée est elle-même en cours d'enregistrement**
- **Action administrative ou judiciaire menée à l'encontre du droit antérieur (nullité, déchéance...)**
- **Demande conjointe des parties (ex.: en cas de négociation) : la procédure est suspendue pour 4 mois, renouvelable 2 fois (= 12 mois de suspension maximum)**

Opposition de marque : comment réagir ?

Retrait ou limitation de la marque déposée / Retrait de l'opposition



À tout moment de la procédure, le déposant de la marque contestée peut retirer sa demande marque totalement ou partiellement (= uniquement pour les produits/services contestés par l'opposition). Le retrait de la marque est **gratuit**, mais les taxes de dépôt ne sont pas remboursées.

À tout moment de la procédure, l'opposant peut **retirer son opposition** (ex.: si les parties ont trouvé un accord amiable), entraînant la clôture de la procédure d'opposition avant son terme.

Opposition de marque : comment réagir ?

La décision de l'INPI



La décision de l'INPI est rendue **dans un délai de 3 mois** à compter de la notification de la fin de la phase contradictoire

Si l'INPI ne respecte pas ce délai : l'opposition est implicitement rejetée

- **Opposition reconnue justifiée par l'INPI : la marque déposée est refusée à l'enregistrement**
- **Opposition partiellement justifiée : la marque est refusée à l'enregistrement pour les produits/services sur lesquels l'opposition a été reconnue justifiée <=> la marque est enregistrée pour les autres produits/services**
- **Opposition non justifiée dans son intégralité : la marque est enregistrée pour l'ensemble des produits/services**



La décision statuant sur l'opposition peut faire l'objet d'un **recours devant la Cour d'appel** parmi les 10 cours compétentes en France

Opposition de marque : comment réagir ?

Les bons réflexes à adopter avant et pendant l'opposition

Avant l'opposition : vérifier la disponibilité de la marque

Effectuer une recherche sérieuse des antériorités à votre demande de marque est vivement recommandée pour identifier en amont les risques de conflits potentiels et les anticiper. **L'avocat est un partenaire privilégié** pour définir la meilleure stratégie de dépôt de marque et mener une analyse de risques **afin de réduire au maximum le risque d'opposition.**



Pendant l'opposition : se faire assister par un avocat

L'avocat n'est pas obligatoire dans la procédure d'opposition mais **son assistance est vivement recommandée** : la procédure d'opposition peut s'avérer complexe et l'avocat est une aide précieuse sur le fond pour adopter **la meilleure stratégie argumentaire** afin d'augmenter les chances de faire rejeter l'opposition et permettre l'enregistrement de la marque



<https://marie-alazard-avocat.fr>