

Peut-on s'opposer à l'enregistrement d'une marque ?

- Fiche rédigée par l'équipe éditoriale de WebLex
- Dernière vérification de la fiche : 19/02/2020
- Dernière mise à jour de la fiche : 19/02/2020

Sources :

- [Décision du Directeur général de l'institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque, n°2019-158](#)

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle a modifié la procédure d'opposition. Des précisions viennent de nous être apportées sur cette procédure d'opposition...

S'opposer à l'enregistrement d'une marque : des précisions...

Il est toujours possible de s'opposer au dépôt d'une marque, mais la procédure d'opposition est modifiée depuis le 11 décembre 2019.

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d'une demande d'enregistrement, une opposition écrite, sous forme électronique, pourra être formée devant le directeur général de l'INPI (institut national de la propriété industrielle) en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :

- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un 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 indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée 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 ;
- une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Si vous souhaitez vous opposer au dépôt d'une marque, vous devrez préciser :

- si l'opposition est fondée sur une marque antérieure :
 - ? l'indication qu'il s'agit d'une marque française, internationale désignant la France ou l'Union européenne (UE), ou d'une marque de l'UE ;
 - ? le numéro et la date de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque ;
 - ? l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;

- si l'opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée :
 - ? l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
 - ? l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- si l'opposition est fondée sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
 - ? l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
 - ? l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- si l'opposition est fondée sur une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
 - ? l'identification de l'indication géographique par sa désignation ;
 - ? le numéro de la demande ou le numéro national de l'indication géographique ;
 - ? l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique invoqué à l'appui de l'opposition ;
- si l'opposition est fondée sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement :
 - ? l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
 - ? l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqué à l'appui de l'opposition ;
- si l'opposition est fondée sur le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
 - ? l'identification du signe par sa désignation ;
 - ? l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqué à l'appui de l'opposition ;
- si l'opposition est fondée sur une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
 - ? l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
 - ? l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
 - ? l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

Outre ces informations, vous devrez également joindre des informations relatives à la demande d'enregistrement contre laquelle vous formulez une opposition :

- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l'enregistrement international ;
- la copie de la publication de la demande d'enregistrement, ou de l'enregistrement international ou tout document équivalent ;
- l'indication de la revendication d'une priorité.

Pensez bien-sûr à indiquer les produits ou services visés par l'opposition, et à fournir toutes les pièces permettant de soutenir vos prétentions (copie de la marque antérieure, documents de nature à établir la renommée d'une marque sur un territoire donné, documents justifiant de l'existence d'une indication géographique, etc.).

Notez que, le cas échéant, vous devrez justifier que vous faites partie des personnes

pouvant former une opposition. Pour mémoire, seules les personnes suivantes peuvent le faire :

- le titulaire d'une marque antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
- toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- le titulaire d'un nom de domaine ;
- toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
- toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

Enfin, vous devrez détailler les faits et arguments qui fondent votre opposition.

Le directeur général de l'INPI doit statuer sur cette demande d'opposition, au terme d'une procédure contradictoire incluant une phase d'instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois, ainsi qu'une audition des parties.

Retenez que lors de l'audition, vous ne pourrez produire que les pièces que vous avez transmises par voie électronique au moment du dépôt de votre opposition : vous ne pourrez pas soulever de nouveaux arguments, ni fournir de nouvelles pièces.

Le coût d'une procédure d'opposition est fixé à 400 €, auquel s'ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1^{er}).

Jusqu'au paiement de cette redevance (par prélèvement, virement ou par règlement par carte bancaire), vous pouvez suspendre ou abandonner votre projet d'opposition.

Ce n'est qu'à réception du paiement que votre opposition sera formellement enregistrée par l'INPI.

La procédure d'opposition à enregistrement d'une marque vient d'être précisée par le directeur général de l'INPI. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour obtenir de l'aide dans la préparation d'un dossier d'opposition à enregistrement d'une marque.