

## Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure

- Fiche rédigée par **l'équipe éditoriale de WebLex**
- Dernière vérification de la fiche : 11/12/2019
- Dernière mise à jour de la fiche : 11/12/2019

### Sources :

- [Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services](#)
- [Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle](#)

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle vient modifier la procédure d'opposition, et permettre la possibilité de déposer des observations...

## Des observations ?

Il s'agit là d'une nouveauté : toute personne qui y a intérêt peut désormais déposer des observations écrites dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d'enregistrement d'une marque.

Ces observations, adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), doivent préciser les raisons pour lesquelles la demande d'enregistrement doit être rejetée (marque contraire à l'ordre public, marque exclue de l'enregistrement, etc.). Il appartiendra ensuite au directeur de l'INPI de prendre une décision.

Cette possibilité de déposer des observations existe également pour les marques collectives ou les marques de garantie. Dans cette situation, elles doivent être adressées au président de l'INPI dans les 2 mois qui suivent la publication du règlement d'usage.

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l'ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l'on appelait jusqu'à présent « la marque collective de certification » : il s'agit d'une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Les marques de garantie et les marques collectives partagent plusieurs singularités :

- lors du dépôt de leur demande d'enregistrement, le titulaire de la marque devra joindre un « règlement d'usage », c'est-à-dire un document écrit reprenant certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par la Loi (nom du titulaire de la marque, personnes autorisées à utiliser la marque, etc.) ;
- il existe des motifs de rejet de la demande d'enregistrement, de nullité ou de déchéance de la marque qui leurs sont spécifiques.

Cette nouvelle réglementation s'applique aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la réglementation applicable au jour de leur dépôt.

## Une opposition ?

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

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d'une demande d'enregistrement, une opposition écrite pourra être formée devant le directeur général de l'INPI (suivant des modalités qui seront fixées par lui) 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.

Seules les personnes suivantes peuvent former opposition :

- 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.

Notez que l'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans

sera rejetée si l'opposant n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un usage sérieux de la marque ou d'un juste motif de non-usage.

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

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

Enfin, retenez qu'il existe des actions spécifiques qui profitent aux titulaires d'une marque enregistrée dans un Etat membre de la Convention de Paris ayant été déposée en France par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son autorisation.

***L'ordonnance portant réforme des marques vient modifier la procédure d'opposition à l'enregistrement, et crée la possibilité de présenter des observations dans les 2 mois qui suivent le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque.***