

S'opposer à l'enregistrement d'une marque

**Comment faire opposition aux nouvelles
marques qui vous imiteraient ?**

Quelles conditions pour faire opposition ?

L'opposition vous permet d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle, si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits. Simple et rapide, cette démarche doit être engagée auprès de l'INPI et aboutit, si l'opposition est bien fondée, au rejet de la marque nouvelle. Traitée à l'INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure d'opposition permet de régler de nombreux litiges.

RAPPEL : l'INPI n'est pas habilité à vérifier que votre marque est utilisée ou imitée. C'est à vous de faire cette vérification.

■ **Si vous êtes propriétaire d'une marque "antérieure", c'est-à-dire :**

- d'une marque française déposée (ou "demande d'enregistrement") ou d'une marque enregistrée,
- d'une marque internationale ayant effet en France ou dans l'Union européenne,
- d'une marque communautaire déposée ou enregistrée,
- d'une marque notoire, c'est-à-dire non déposée mais très connue.

■ **Vous pouvez faire opposition à l'encontre :**

- d'une demande d'enregistrement de marque française,
- d'une marque internationale désignant la France, qui reproduit à l'identique ou imite votre marque ("signe"), pour des produits et services identiques ou similaires.

ATTENTION : si vous souhaitez faire opposition à une marque communautaire ou une marque internationale désignant l'Union européenne, vous devez vous adresser directement à l'office communautaire compétent, l'OHMI.

> Pour en savoir plus, contacter **INPI Direct**

RAPPEL

- Une "marque déposée" (ou "demande d'enregistrement") est une marque qui n'a pas encore été examinée par l'INPI ou en cours d'examen, et qui n'a donc pas encore été enregistrée.
- Une "marque enregistrée" est une marque qui a été examinée et enregistrée.

ATTENTION : une opposition ne peut concerner que deux marques, la marque antérieure et la marque nouvelle. Ainsi, si vous souhaitez opposer plusieurs de vos marques à une marque nouvelle, vous devez faire autant d'opposition que de marques antérieures.

Quand faire opposition ?

- À l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française, vous disposez de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de propriété industrielle (BOPI) pour faire opposition.
- À l'encontre d'un enregistrement international désignant la France, vous disposez de 2 mois à compter du 1^{er} jour du mois suivant la date de réception de la gazette de l'OMPI à l'INPI (Paris).

Exemple : date de réception de la gazette le 23 mars > le délai de 2 mois commence à partir du 1^{er} avril.

La date d'opposition prise en compte est la date d'envoi du formulaire d'opposition à l'INPI.

Le saviez-vous ?

Chaque année, des centaines de décisions sont rendues par l'INPI en matière d'opposition et concernent des marques déposées dans tous les secteurs d'activité commerciale. Depuis 2006, ces décisions sont consultables dans une base de données. Destinée essentiellement aux spécialistes, elle donne accès à plus de 7000 décisions de l'INPI en matière d'opposition à l'enregistrement de marques.

> opposition-marques.inpi.fr

Qui peut faire opposition ?

- Le propriétaire de la marque antérieure inscrit au Registre national des marques.
ATTENTION : en cas de renouvellement de la marque, si la personne procédant au renouvellement est différente de celle ayant déposé la marque (suite à une cession, fusion, absorption...), il est impératif d'inscrire le changement de propriétaire au Registre national des marques avant de renouveler. Veillez donc à bien vous faire inscrire au préalable (ou en même temps) comme nouveau propriétaire au registre. Si la marque a été vendue plusieurs fois avant que vous n'en deveniez propriétaire, vous devez vous assurer que tous les précédents propriétaires ont bien été inscrits au registre. Si ce n'est pas le cas, vous devez faire inscrire les contrats de transmission de propriété.
- Si la marque a été louée (licence), le licencié exclusif de la marque peut aussi faire opposition, sauf si une clause contractuelle prévoit le contraire.

Le propriétaire peut recourir, **s'il le souhaite**, à un mandataire, c'est-à-dire à une personne chargée de le représenter. Il peut s'agir d'un conseil en propriété industrielle, d'un avocat ou d'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.

En revanche, la désignation d'un mandataire est **obligatoire** :

- lorsque l'opposition est formée sur une marque appartenant à plusieurs propriétaires ;
- lorsque le propriétaire n'est ni établi, ni domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Comment faire opposition ?

Pour faire opposition, vous devez remplir le formulaire "Opposition à enregistrement" cerfa 10344*02 en deux exemplaires.

ATTENTION : afin de faciliter le traitement de votre dossier, les formulaires doivent être remplis le plus lisiblement possible. Ils doivent être dactylographiés ou remplis à la main, en majuscules, à l'encre noire sur un fond blanc.

Comment se procurer le formulaire ?

- Vous pouvez retirer les formulaires à l'INPI, à Paris ou en région.
- Ils peuvent vous être adressés par courrier en contactant INPI Direct.
- Vous pouvez les télécharger au format PDF sur le site Internet de l'INPI.
> Voir www.inpi.fr, rubrique "Tous nos formulaires"

Combien coûte une opposition ?

310 € (par marque antérieure invoquée).

Comment payer ?

- Par chèque, établi à l'ordre de l'Agent comptable de l'INPI ;
- par mandat ;
- par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'Agent comptable de l'INPI ;
- en espèces ou par carte bancaire, uniquement si vous vous déplacez à l'INPI pour déposer votre dossier ;
- par virement bancaire : les différentes références bancaires de l'INPI sont disponibles auprès de l'agence comptable de l'INPI, à Paris ou en région.

Les autres documents à joindre au formulaire

- La copie de la publication de la marque contestée et la copie de la publication de la marque antérieure :
 - pour une marque française, vous devez fournir la copie de la publication de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement. Pour cela, vous pouvez fournir une copie d'écran des bases de données Plutarque ou Icimarkes,
> voir www.plutarque.com
> voir www.icimarkes.com
 - pour une marque internationale, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données Romarin de l'OMPI,
> voir www.OMPI.org
 - pour une marque communautaire, vous pouvez fournir une copie d'écran de la base de données CTM-Online de l'OHMI.
> voir www.oami.europa.eu
- Si la publication est en langue étrangère, la traduction de la copie.
- Si la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire, la copie des pièces prouvant l'existence, la notoriété et la portée (produits et services concernés) de cette marque.
- Les éventuelles pages "Suite" des annexes.
- Le paiement des redevances ou la justification de ce paiement. Pour ce dernier, vous pouvez remplir les bordereaux que l'INPI met à votre disposition : "Opposition à enregistrement de marque – Annexe".
> voir www.inpi.fr, rubrique "Tous nos formulaires"
- N'oubliez pas de fournir un pouvoir si vous vous faites représenter lors de cette démarche. Sauf s'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir l'habilitant à intervenir au nom et pour le compte du demandeur. Suivant les cas, ce pouvoir peut être :
 - un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à intervenir uniquement dans le cadre de la démarche en question. L'original de ce pouvoir doit être obligatoirement joint au dossier ;
 - un pouvoir permanent, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à représenter le demandeur de façon générale et pour tous types de démarches. Dans ce cas, le pouvoir doit être enregistré avant auprès de l'INPI. Le mandataire doit en fournir une copie à chaque fois qu'il intervient au nom et pour le compte du demandeur.

Tous ces documents sont à fournir en 2 exemplaires.

Où remettre votre dossier d'opposition ?

- Directement auprès de l'INPI, à Paris et en région.
 - Par courrier, à l'adresse suivante :
INPI – Département des marques
32, rue des Trois Fontanot – 92016 Nanterre Cedex
 - Par télécopie adressée à l'INPI au 01 53 04 52 65.
L'envoi par télécopie doit obligatoirement être suivi d'une confirmation par courrier reçue dans le délai de 5 jours suivant la réception de la télécopie. Cette régularisation consiste à remettre ou à envoyer à l'INPI :
 - les documents originaux de votre dossier. Vous devrez alors cocher, sur le formulaire, la case indiquant qu'il s'agit de la confirmation d'une opposition envoyée par télécopie ;
 - la justification du paiement des redevances de dépôt, effectué le même jour que l'envoi de la télécopie ;
 - le paiement de la redevance de régularisation de 100 € (par chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'INPI).
- ATTENTION :** l'envoi par télécopie ne peut pas être utilisé si l'une des marques est en couleur.

Comment se déroule la procédure d'opposition ?

Si votre dossier est complet et régulier, l'INPI informe le déposant qu'une opposition a été formée à l'encontre de sa demande d'enregistrement et lui adresse un des formulaires d'opposition. Il lui donne alors un délai de deux mois pour présenter, par courrier ou par fax, ses observations, en réponse à l'opposition. Les arguments exposés doivent prouver qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques (signes) ou les produits/services.

Le déposant peut également demander à l'opposant des preuves de l'exploitation de sa marque ("preuves d'usage"), si celle-ci a été enregistrée depuis plus de 5 ans. L'INPI indique alors à l'opposant un délai dans lequel il doit fournir les preuves d'usage (emballages, catalogues, publicités, photographies, factures, etc.).

S'il ne les fournit pas, la procédure d'opposition est clôturée.

ATTENTION : si votre marque n'a pas été utilisée sérieusement pendant un délai ininterrompu de 5 ans, vous risquez de perdre, même partiellement, vos droits sur votre marque. Elle ne cesse pas automatiquement d'exister, mais elle est à la merci d'une action en justice de vos concurrents.

La procédure est dite "contradictoire", c'est-à-dire que toute observation transmise à l'INPI par une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre.

L'INPI, dès qu'il a été saisi, doit impérativement se prononcer dans les 6 mois :

- si le déposant ne répond pas à l'opposition, l'INPI prononce directement une décision ;
- si le déposant répond à l'opposition, l'INPI établit un projet de décision en fonction des différents arguments présentés et l'envoie aux deux parties, en indiquant un délai pour répondre. L'INPI établit ensuite une décision au vu des dernières observations reçues.

En l'absence de réponse, le projet devient décision.

RAPPEL

Le délai d'instruction de l'opposition peut être suspendu dans trois cas :

- si la marque antérieure n'est pas encore enregistrée (par exemple, elle a été déposée 3 mois avant le dépôt de l'autre marque) ;
- en cas d'engagement d'une action en déchéance, une action en nullité ou une action en revendication de propriété. L'INPI doit être informé de ces actions pour suspendre la procédure d'opposition ;
- à la demande des deux parties.

Il est possible de clôturer la procédure d'opposition à tout moment, dans le cadre notamment d'un retrait de la demande d'enregistrement ou d'un retrait de l'opposition, si les deux parties ont trouvé un accord.

Après la décision de l'INPI...

Si la demande d'enregistrement de la nouvelle marque est finalement rejetée, la décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Comme toutes les décisions de l'INPI, il est possible de former un recours devant une cour d'Appel. Toutes les informations concernant la présentation du recours, les délais et les cours d'Appel compétentes figurent au verso de la décision qui vous est envoyée par l'INPI.

Découvrir l'INPI

- L'Institut national de la propriété industrielle au service de l'innovation
- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions
- L'essentiel sur l'INPI

Des Repères, pour comprendre la propriété industrielle

- Protéger ses créations
- Les ressources documentaires de l'INPI
- La marque
- La marque internationale
- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention de salarié

Des Modes d'emploi, pour vous accompagner dans vos démarches

- Vérifier la disponibilité d'une marque
- Vérifier la disponibilité d'un nom de société
- Le formulaire Marque
- Le formulaire Brevet
- Le formulaire Dessins et Modèles
- La vie de votre marque
 - Signaler un changement ou une erreur
 - Transmettre ou exploiter une marque
 - Renouveler sa marque
 - Renoncer à sa marque
 - Se protéger à l'étranger
 - S'opposer à l'enregistrement d'une marque



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



INPI Direct : 0820210211
(0,09 € TTC/mn)



A Paris et en région :
liste et adresses
sur www.inpi.fr ou INPI Direct