

LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

Directives Marques

◆

Janvier 2026

TABLE DES MATIERES

▶ NOTE PRÉLIMINAIRE	4
▶ INTRODUCTION	5
SECTION A - PROCÉDURE	5
CHAPITRE 1- LA RECEVABILITÉ	6
▶ 1. Les droits en présence	6
▶ 2. Modalités de l'opposition	9
▶ 3. Le délai d'opposition	26
▶ 4. Examen de la recevabilité	28
CHAPITRE 2 - INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE	30
▶ 1. Principes généraux	30
▶ 2. Notification de l'opposition	36
▶ 3. Les premières observations en réponse à l'opposition	38
▶ 4. Les autres phases d'échanges	40
▶ 5. La fin de la phase d'instruction	41
▶ 6. La suspension de la procédure	42
▶ 7. La décision	45
▶ 8. Les suites de la décision	46
SECTION B – APPRÉCIATION DU BIEN-FONDE DE L'OPPOSITION	47
CHAPITRE 1 - L'ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE	47
▶ 1. Double Identité : identité des marques et des produits et services	47
▶ 2. Risque de confusion entre les marques	48
▶ 3. Comparaison des produits et services	53
▶ 4. Comparaison des signes	61
CHAPITRE 2 - L'ATTEINTE À LA MARQUE DE RENOMMÉE	72
▶ 1. La renommée de la marque antérieure	73
▶ 2. L'identité ou la similitude des signes	74
▶ 3. L'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public	74
▶ 4. L'atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure	76
▶ 5. L'usage sans juste motif	78
CHAPITRE 3 - L'ATTEINTE À UNE DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE, À UNE ENSEIGNE , À UN NOM COMMERCIAL OU À UN NOM DE DOMAINE	79
▶ 1. Dispositions générales	79
▶ 2. Dénomination sociale / raison sociale	79
▶ 3. Enseigne, nom commercial et nom de domaine	79
CHAPITRE 4 – L'ATTEINTE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE	81
▶ 1. Atteinte à une indication géographique visée à l'article L. 722-1 a) ou c)	82
▶ 2. Atteinte à une indication géographique visée à l'article L. 722-1 b)	94

CHAPITRE 5 – L’ATTEINTE AU NOM, À L’IMAGE OU À LA RENOMMÉE D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE	96
▶ 1. Lien entre les signes : dépôt en tant que marque d’un signe identifiant l’opposant	96
▶ 2. Une atteinte aux intérêts publics	98
CHAPITRE 6 - L’ATTEINTE AU NOM D’UNE ENTITÉ PUBLIQUE	101
CHAPITRE 7 – LE DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR L’AGENT OU LE REPRÉSENTANT DU TITULAIRE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE	102
▶ 1. La qualité de l’opposant	102
▶ 2. La marque antérieure : une marque protégée dans un état partie à la C.U.P	102
▶ 3. Conditions d’application	103
CHAPITRE 8 – LA PREUVE DE L’USAGE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE	105
▶ 1. Recevabilité de la demande de preuves d’usage	105
▶ 2. Déroulement de la phase d’instruction dans le cas d’une demande de preuve d’usage	107
▶ 3. L’usage sérieux de la marque	107

Ce document est édité par l’INPI. Il est protégé par le droit d’auteur. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit : INPI – Directives relatives à la procédure d’opposition d’une marque – Janvier 2026. Toutes les décisions référencées dans ce document sont accessibles avec le numéro REFER (ex : M20120306) sur la base de Jurisprudence de l’INPI via le lien suivant : <https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocweb.jsp/>

NOTE PRÉLIMINAIRE

Le présent recueil de directives relatives à la procédure d'opposition s'adresse en particulier à tous les utilisateurs de cette procédure et de façon générale aux étudiants, experts ou praticiens intervenant en matière de marque.

Ces directives reflètent la pratique suivie par l'Institut dans les situations les plus fréquentes et contiennent des instructions générales qui ne peuvent couvrir tous les cas possibles et doivent être modulées selon les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Ces directives ne constituent pas un acte juridique normatif mais un éclaircissement sur des points généraux et règles de conduite que l'Institut s'applique à suivre et qui restent subordonnées à la législation en vigueur, à la jurisprudence en matière de marques / dessins et modèles, et aux communications communes adoptées, le cas échéant, par le réseau des offices de propriété industrielle de l'Union européenne.

Tout comme la législation applicable, la jurisprudence ou les communications communes, les directives sont appelées à évoluer. Elles seront ainsi adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision associant les utilisateurs et l'ensemble des services concernés de l'Institut.

Dans les pages suivantes, certaines références figurant dans la marge de gauche concernent les textes officiels régissant les marques / dessins et modèles français[es] et utilisent les abréviations suivantes :

L = partie législative du Code la propriété intellectuelle

R = partie réglementaire du Code la propriété intellectuelle

Déc = Décision du Directeur général de l'INPI

Les passages directement repris des textes législatifs ou réglementaires sont signalés par des caractères en italique et des guillemets.

Ces références, ainsi que celles des décisions citées, permettent également d'accéder aux éléments considérés par un lien hypertexte.

Date de mise en disposition de la Directive (à la suite de la réforme de 2019) : juillet 2021

Date de mise à jour : janvier 2026

INTRODUCTION

Instituée en France par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 pour permettre aux titulaires de marques de s'opposer à l'enregistrement de demandes de marques postérieures portant atteinte à leurs droits, la procédure d'opposition a été profondément modifiée par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. Prise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, cette ordonnance a transposé en droit français la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, adoptée dans le cadre de la réforme européenne du droit des marques, dite du « Paquet Marques ».

Cette ordonnance a été complétée par le décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, lui-même complété, en ce qui concerne les modalités de la procédure d'opposition, par la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'Institut.

Alors qu'avant l'ordonnance du 13 novembre 2019 une opposition ne pouvait être fondée que sur l'atteinte à une marque antérieure, une indication géographique ou le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, un des changements les plus notables de la réforme a été d'ouvrir l'opposition à des droits antérieurs supplémentaires, à savoir la marque de renommée, la dénomination ou raison sociale, le nom de domaine, le nom commercial, l'enseigne, le nom d'une entité publique et le dépôt d'une marque par un agent ou un représentant non autorisé. Parmi d'autres changements, la réforme a aussi introduit la possibilité de former une même opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs, a considérablement renforcé les exigences en matière de preuve de l'usage de la marque antérieure et a augmenté le nombre des échanges possibles entre les parties afin de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

Cette nouvelle procédure est applicable aux oppositions formées à l'encontre des demandes d'enregistrement déposées à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 11 décembre 2019 (art. 16 V. du décret). Par extension, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux marques internationales désignant la France dont la date d'enregistrement (ou la date de désignation postérieure) est égale ou postérieure au 11 décembre 2019.

Le présent document décrit les règles formelles de cette nouvelle procédure d'opposition (section A) et les règles d'appréciation de son bien-fondé (section B).

SECTION A - PROCÉDURE

CHAPITRE 1- LA RECEVABILITÉ

R. 712-15

Art. R. 712-15 du *Code de la propriété intellectuelle (CPI)* :

« *Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14* ».

► 1. Les droits en présence

1.1 Le droit contesté

L. 712-4

Le droit visé par l'opposition est soit une demande d'enregistrement de marque française, soit une marque internationale désignant la France.

a) Demande d'enregistrement de marque française

La demande d'enregistrement de marque française visée par l'opposition est déposée mais non encore enregistrée et publiée au *Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI)*. En effet, la procédure d'opposition a pour but d'empêcher son enregistrement, totalement ou partiellement.

C'est cette publication au BOPI qui fait courir le délai de deux mois pour former opposition : ainsi est déclarée irrecevable une « opposition » formée contre une demande d'enregistrement de marque non encore publiée.

R. 712-8

La publication d'une demande d'enregistrement au BOPI intervient « *dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle* » (art R. 712-8 CPI). En pratique, le BOPI fait l'objet d'une publication hebdomadaire intervenant à jour fixe (en principe le vendredi). Cette publication est accessible sur le site de l'INPI.

b) Enregistrement international désignant la France

R. 717-5

L'enregistrement international visé par l'opposition désigne la France, la procédure a pour but d'empêcher sa protection pour ce pays. En cas d'opposition, il fait alors l'objet d'un refus provisoire de protection auprès de l'OMPI.

La publication d'un enregistrement international a lieu au bulletin *La Gazette* par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette publication qui fait courir le délai de deux mois pour former opposition est exclusivement électronique et accessible sur le site de l'OMPI.

1.2 Le(s) droit(s) antérieur(s) invoqué(s)

L. 712-4
L. 711-3
L. 722-1

Une opposition peut être fondée sur un ou sur plusieurs droits antérieurs, ayant effet en France sous réserve de leur appartenance au même titulaire. Ainsi, l'opposant peut invoquer à l'appui d'une opposition plusieurs droits dont il est propriétaire et/ou copropriétaire.

Les droits antérieurs invoqués sont limitativement prévus par l'article L 712-4 CPI

Seuls peuvent être pris en compte par l'Institut les droits invoqués par l'opposant dans le délai légal de deux mois pour former opposition. En effet, dans le délai supplémentaire d'un mois suivant le délai pour former opposition, l'opposant peut fournir l'exposé des moyens et toutes pièces qu'il juge utiles « *sous réserve [qu'il] n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition* » (art. R.712-14).

R 712-14

Le récapitulatif d'opposition à enregistrement en ligne propose à l'opposant de sélectionner un ou plusieurs des droits détaillés ci-dessous pouvant être invoqués à l'appui de l'opposition.

Chaque droit sélectionné par l'opposant donne lieu au paiement d'une redevance distincte.

L'opposition peut donc se fonder sur les droits antérieurs suivants :

a) Une marque antérieure telle que mentionnée au 1° de l'article L. 712-4

La procédure d'opposition n'est ouverte qu'aux titulaires de marques antérieures ayant effet en France :

- Marque française
- Marque internationale désignant la France ou l'Union européenne
- Marque de l'Union européenne

Il peut s'agir d'une marque enregistrée ou seulement déposée. Dans ce dernier cas, la procédure d'opposition est suspendue dès l'origine, jusqu'à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure (*au BOPI, au Bulletin des marques de l'Union européenne ou à la Gazette des marques internationales*).

- Marque non déposée mais notoire

La marque notoire est une marque non déposée, connue d'une large fraction du public concerné pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

L'opposant devra fournir dans l'acte d'opposition les pièces de nature à établir l'existence, la portée et la notoriété de sa marque (Voir *infra*).

b) Une marque de renommée

Il s'agit d'une marque, enregistrée ou seulement déposée, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union. La marque de renommée peut être invoquée lorsque les signes sont identiques ou similaires, indépendamment du fait que les produits ou les services sont identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage du signe contesté sans juste motif pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice.

Le régime de la marque de renommée permet notamment à son titulaire de s'opposer à l'enregistrement d'une marque pour des produits ou services non identiques ou similaires.

L'opposant devra fournir les pièces de nature à établir la renommée de sa marque et démontrer l'existence d'une atteinte à cette renommée (cf. *infra*).

Il convient de préciser qu'une même marque peut être invoquée au titre du fondement « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires) et/ou du fondement « Marque de renommée ».

Ainsi pour que l'atteinte à la "Marque de renommée" soit examinée, ce fondement doit avoir été sélectionné dans le récapitulatif d'opposition.

c) Une dénomination ou raison sociale

La dénomination sociale (pour les sociétés commerciales) ou la raison sociale (pour les sociétés civiles) constitue le nom de la société, par lequel celle-ci est identifiée en tant que personne morale. Le droit sur la dénomination ou raison sociale s'acquiert par l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et a une portée nationale. Il peut aussi s'agir du nom d'une association (cf. *infra*).

L'opposant devra fournir les pièces de nature à établir l'existence de la dénomination ou raison sociale et son exploitation effective pour les activités invoquées (cf. *infra*).

d) Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale

Le nom commercial est le nom sous lequel une entreprise exerce son activité. L'enseigne est le signe visible permettant d'identifier et de localiser un établissement : c'est le signe apposé sur sa façade.

La protection du nom commercial ou de l'enseigne s'acquiert par le premier usage public (prospectus, publicités, factures...) et suppose que sa portée ne soit pas seulement locale.

Le nom commercial et l'enseigne peuvent être mentionnés au Registre du commerce et des sociétés (cf. *infra*).

Le nom de domaine est l'adresse électronique permettant d'accéder à un site Internet : c'est le signe identifiant un site internet.

Ex: dans l'URL <https://www.inpi.fr/fr>, le nom de domaine est inpi.fr

Le titulaire du nom de domaine est la personne physique ou morale ayant réservé le nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement dédié. Il convient de rappeler qu'il est nécessaire que l'opposition soit formée par la personne figurant sur le document attestant de la réservation du nom de domaine.

La preuve de la titularité du nom de domaine peut être apportée par tout moyen. Néanmoins, le nom figurant sur la facture de réservation ou sur tout autre document doit être celui de l'opposant.

La protection du nom de domaine s'acquiert à la date de sa première exploitation effective et suppose que sa portée ne soit pas seulement locale.

L'opposant devra fournir les pièces de nature à établir l'existence du nom commercial, de l'enseigne ou du nom de domaine, sa portée non seulement locale et son exploitation effective pour les activités invoquées (cf. *infra*).

e) Une indication géographique

[L 721-1](#)

[L 721-2](#)

Selon l'article L 722-1, « on entend par « indication géographique » : a) les appellations d'origine définies par l'article L 115-1 du code de la consommation [intégré dans l'article L 721-1 du code de la propriété intellectuelle], b) les indications géographiques définies à l'article L 721-2 [indications protégeant des produits industriels et artisanaux], c) les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne. »

Il peut aussi s'agir « d'une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ». Dans ce

dernier cas, la procédure d'opposition est suspendue dès l'origine, jusqu'à la publication de l'homologation / de l'enregistrement (cf. *infra*).

Il convient d'entendre par « demande d'indication géographique » :

- Une demande d'AOP/IGP/IG transmise à la Commission européenne.
- Une demande d'indication géographique visée à l'article L.721-2 du CPI (protégeant des produits industriels et artisanaux).

f) Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut former opposition en invoquant une atteinte à son nom (Paris, Finistère, Bretagne...), son image et/ou sa renommée (cf. *infra*).

g) Le nom d'une entité publique

Il s'agit du nom qui identifie une entité publique (cf. *infra*).

h) Le dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire de la marque

Cette disposition permet au titulaire d'une marque antérieure, protégée dans un Etat de l'Union de Paris, de s'opposer à une demande d'enregistrement de marque déposée par son agent ou son représentant en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

L'agent ou le représentant est une personne avec laquelle le titulaire de la marque était en relation contractuelle et qui était tenue, expressément ou implicitement, à une obligation générale de confiance et de loyauté vis-à-vis du titulaire (cf. *infra*).

► **2. Modalités de l'opposition**

2.1 Forme du dépôt de la demande d'opposition

Décision
n° 2019-158 du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

Article 1^{er} de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI :

« La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque, ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI via le portail électronique dédié ».

L'opposition doit donc être **exclusivement** formée par voie électronique via l'espace e-procédures accessible sur le site www.inpi.fr, tous les jours, 24 heures sur 24, au moyen d'un protocole de communication sécurisé : après avoir accédé au portail de l'opposition, il convient de cliquer sur « Accéder à la nouvelle procédure ».

Aucune confirmation sous forme papier n'est possible, seuls les fichiers électroniques de l'opposition faisant foi.

En cas de défaillance du service électronique l'opposition peut être réalisée par l'envoi d'une télécopie, à condition d'être régularisée par voie électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie.

Décision
n° 2017-102 du
28 juin 2017 du

Le numéro de télécopieur à utiliser est exclusivement le 01 56 65 86 00.

La date de réception des pièces reçues électroniquement est celle de leur réception par télécopie, sous réserve de leur stricte identité.

2.2 La qualité pour agir de l'opposant

L. 712-4-1
R. 712-13

L'opposition peut être formée par l'intéressé agissant personnellement ou par un mandataire habilité.

Ces modalités s'appliquent également à tous les échanges écrits de la procédure.

a) L'intéressé agissant personnellement

Lorsque l'opposant agit personnellement, il signe alors lui-même l'acte d'opposition.

S'il s'agit d'une personne morale, le signataire doit être son représentant légal (gérant, directeur général...) ou l'un de ses salariés, par exemple son responsable de la propriété intellectuelle (*Cour d'appel de Paris, 9 mars 2022, BEE API, BEE GLOW, RG 21/06140, M20220089*). Ceux-ci n'agissent pas en tant que mandataires, mais en tant que représentants de la société et n'ont donc pas à remplir les conditions requises pour les mandataires habilités.

En revanche, un associé ne peut signer l'opposition en cette seule qualité.

L'article L 712-4-1 énumère les personnes pouvant former opposition :

- Le titulaire d'une marque antérieure ou son licencié
 - L'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure

L'opposant peut être le titulaire originel de la marque, ou l'être devenu à la suite d'une transmission de propriété.

✓ L'opposition formée par le titulaire originel de la marque antérieure :

L'opposant indique alors agir en qualité de propriétaire dès l'origine.

Il doit y avoir une cohérence entre le déposant originel de la marque et la personne qui forme l'opposition.

Exemple : est déclarée irrecevable une opposition formée par une société qui indique agir en sa qualité de propriétaire dès l'origine de la marque antérieure alors que celle-ci a été déposée par une personne physique.

Si la marque antérieure a été déposée par une personne physique agissant au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, l'opposition peut être formée par la société une fois celle-ci immatriculée. La marque doit avoir été reprise par la société.

La démarche d'inscription d'une rectification (« immatriculation de société ») permet d'inscrire cette information au registre national des marques.

En revanche, si la société n'est finalement pas formée, la marque reste dans le patrimoine de la personne physique (*Cour de cassation, chambre commerciale, 14 octobre 2020, M. C, W/2018/23965, M20200199, PIBD 2020, 1149, III-7*)

Le titulaire originel peut avoir changé de nom ou d'adresse, il conserve néanmoins sa qualité pour agir dans le cadre de la procédure d'opposition.

En cas de pluralité de titulaires de la marque (copropriété), l'opposition peut être formée et signée par un seul des co-titulaires, sans que ce dernier n'ait à fournir un pouvoir, car « *l'action en contrefaçon ayant pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure constitue un acte de conservation...* » (*Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, M. Daniel L et autres, RG 2007/11632, M20080732*).

- ✓ L'opposition formée par le titulaire de la marque antérieure à la suite d'une transmission de propriété :

Si la marque antérieure a été cédée, son nouveau titulaire peut agir dans le cadre de cette procédure **dans la mesure où il justifie de sa qualité de cessionnaire et de l'opposabilité des actes correspondants**.

Il doit **indiquer agir en qualité de propriétaire par suite d'une transmission de propriété et fournir une copie de l'inscription de l'acte de cession** au registre national, international ou européen des marques, ou *a minima* indiquer la date et le numéro d'inscription (*Cour d'appel de Paris 18 janvier 2002, Sté LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, RG 2000/19755, M20020051*).

L'inscription au registre national, international ou européen des marques doit être effective. Le seul dépôt de la demande d'inscription auprès de l'Office concerné ne suffit pas. En ce qui concerne l'INPI, l'inscription peut être demandée en urgence par le biais de la procédure accélérée des inscriptions.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit avoir été inscrite au registre au plus tard au jour où l'opposition est formée (*Cour d'appel de Paris 23 septembre 2011, Sté ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, RG 2010/20748, M20110569*).

L'inscription de l'acte de cession au registre est une formalité à laquelle il ne peut être suppléé par la connaissance que le déposant aurait de l'acte en cause (*Cour d'appel de Paris, 24 février 1999, Sté ATOS, RG 1998/07271, M19990104*).

Dans le cas d'une fusion-absorption, si la société absorbée est le titulaire originel de la marque, elle n'a plus d'existence juridique ni de personnalité morale et ne peut donc pas former opposition. La fusion-absorption doit donc être inscrite pour être opposable aux tiers et permettre à la société absorbante de former une opposition recevable (*Cour d'appel de Paris, 24 février 1999, Sté ATOS, RG 1998/07271, M19990104*).

Le cessionnaire peut recourir à la procédure d'inscription accélérée mise en place à l'INPI auprès du Registre national des marques (*Cour d'appel de Paris 13 octobre 2004, Sté SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR, RG 2004/07509, M20040491*).

Il a qualité pour agir dès que la cession est inscrite, même si elle n'apparaît pas encore sur les bases de données (*Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013, M. A, RG 2012/20799, M20130265*).

Si la cession n'est pas inscrite, le cédant reste recevable à agir dans le cadre de la procédure d'opposition (*Cour d'appel de Paris 11 avril 2008, Sté SAS FRANTZ LALLEMENT COSMETIC, RG 2007/17206, M20080232 ; Cour d'appel de Douai, 26 juin 2012, Sté SAS IMMOCHAN, RG 2011/08191 et 2011/08192, M20120342*).

En cas de cessions successives, l'indication du numéro et de la date d'inscription du dernier acte de cession au profit du dernier titulaire est suffisante, même si ce dernier n'a pas fourni toute la chaîne des droits (*Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2008, LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L'INDUSTRIE DE L'ESSONNE, RG 2008/03617, M20080472*). Il doit toutefois pouvoir en justifier, sur demande.

En cas de décès du titulaire de la marque antérieure :

Si la succession n'est pas encore liquidée, l'opposition doit être effectuée au nom et pour le compte de la personne décédée, par un exécuteur testamentaire.

Une fois la succession liquidée, la transmission de propriété doit être inscrite au registre et l'opposition faite au nom du nouveau titulaire.

- L'opposition formée par le licencié exclusif d'une marque antérieure

L'opposition peut également être formée par le licencié exclusif d'une marque antérieure, sauf si le contrat de licence exclut cette possibilité.

Il doit alors justifier de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte de licence par son inscription au registre national, international ou européen des marques.

La licence doit être régulièrement inscrite au registre au jour de l'opposition (sur les inscriptions, voir supra "*L'opposition formée par le titulaire de la marque antérieure à la suite d'une transmission de propriété*").

Il doit indiquer agir en qualité de licencié exclusif et joindre une copie de l'inscription ou *a minima* fournir la date et le numéro d'inscription de l'acte de licence au registre.

- Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale

Lorsque la personne morale est une société en cours de formation, non encore immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, la dénomination sociale n'est pas encore opposable aux tiers et ne peut donc pas être invoquée à l'appui d'une opposition.

En outre, la dénomination/raison sociale d'une personne morale étrangère ne peut pas constituer une antériorité opposable car elle ne constitue pas un « *droit antérieur ... ayant effet en France* » (L .712-4).

- Le titulaire d'un nom de domaine

Il s'agit de la personne au nom de laquelle le nom de domaine a été réservé auprès d'un bureau d'enregistrement (ou « *registrar* »).

La preuve de la titularité du nom de domaine peut être apportée par tout moyen. Le nom figurant sur la facture ou sur tout autre document doit être celui de l'opposant

- 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 autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique, et notamment d'en assurer la gestion ou la défense.

Il s'agit notamment d'un organisme de gestion ou de défense en charge d'une indication géographique homologuée / enregistrée ou en cours d'homologation / enregistrement (demande d'AOP/IGP/IG européenne ou demande d'indication géographique protégeant des produits industriels ou artisanaux).

- Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Une collectivité territoriale ou un EPCI peut agir en **invoquant son nom** (Paris, Finistère, Bretagne...), **son image et/ou sa renommée** mais **aussi une indication géographique dès lors que celle-ci comporte sa dénomination**.

Droit d'alerte

L'article L 712-2-1 crée une procédure d'alerte permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI de demander à l'INPI d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque contenant leur dénomination. L'article susvisé permet également aux collectivités territoriales d'être alertées en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire.

[L 712-2-1](#)

[D. 712-29](#)

[D. 712-30](#)

Décision n°
[2015-65](#) du 17
juin 2015 du
directeur général
de l'INPI

- 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

b) Les mandataires

L'opposant peut choisir de se faire représenter par un mandataire habilité qui formera et signera l'opposition à sa place.

La désignation d'un mandataire est obligatoire lorsque le propriétaire de la marque antérieure n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Lorsque l'opposition est formée par plusieurs opposants, un mandataire doit également être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des opposants, il doit être un mandataire habilité.

Le mandataire doit satisfaire aux conditions suivantes.

* Les mandataires dispensés de produire un pouvoir

- Un conseil en Propriété Industrielle mention "marques, dessins et modèles" ; ce dernier indique son nom, sa qualité et son numéro d'inscription sur la liste

des conseils en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" tenue par l'INPI,

- Un avocat,

* Les mandataires devant fournir un pouvoir

- Une personne physique ou morale exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-5 CPI et inscrite sur une liste spéciale tenue par l'INPI,
- Une entreprise ou un établissement public établis dans l'Espace économique européen auxquels la personne morale qui forme opposition est contractuellement liée,
- Un mandataire européen, au sens de l'article L. 422-4 CPI. Il s'agit d'un professionnel étranger établi dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter toute personne auprès de l'office de propriété industrielle de son pays d'origine. Il doit justifier auprès de l'INPI de sa capacité à exercer de telles fonctions dans son pays d'origine, en fournissant une attestation de son office d'origine ou de l'autorité compétente (article R. 422-7-1 CPI). (Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes en date du 21 juin 1999).

R. 422-7-1
accord suisse/CE
du 21 juin 1999

Article 4 II 4° de
la décision
n° 2019-158 du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

Selon l'article 4 II 4° de la décision du directeur général de l'INPI, le pouvoir du mandataire doit être daté et revêtu de la signature manuscrite de l'opposant. Si celui-ci est une personne morale, le pouvoir doit indiquer la qualité du signataire.

Un salarié de la société opposante ne constitue pas un « mandataire » au sens des dispositions précitées et n'a donc pas à fournir de pouvoir.

Ce pouvoir peut être :

- **un pouvoir original** par lequel l'opposant donne mandat pour le représenter dans la procédure.

Ce pouvoir doit obligatoirement mentionner le numéro national de la demande d'enregistrement ou celui de l'enregistrement international objet de l'opposition.

- **un pouvoir permanent** : un mandataire agissant régulièrement auprès de l'Institut pour le compte du même client peut enregistrer auprès de l'Institut un pouvoir général l'habilitant à former opposition. Un numéro de pouvoir lui est attribué.

2.3 L'appartenance des droits antérieurs invoqués au même titulaire

L. 712-4-1
1^{er} alinéa

Si plusieurs droits antérieurs sont invoqués, ils doivent tous appartenir au même titulaire, lequel peut en être propriétaire et/ou copropriétaire.

Il en résulte que deux sociétés ne pourraient pas former une opposition ensemble en invoquant une marque appartenant à l'une et une marque appartenant à l'autre car, dans ce cas, tous les droits antérieurs n'appartiendraient pas à un même titulaire.

Il en résulte également qu'un opposant unique ne peut pas former une opposition en invoquant des droits lui appartenant et des droits de tiers car, dans ce cas, tous les droits antérieurs n'appartiendraient pas non plus à un même titulaire.

L'opposition qui ne respecterait pas cette condition d'un opposant et titulaire unique (ou commun) donnerait lieu à une notification d'irrecevabilité.

En cas de notification d'irrecevabilité sur ce fondement, l'opposant peut, dans le délai de réponse imparti et par requête expresse, renoncer à un ou plusieurs des droits invoqués afin de permettre la levée de l'irrecevabilité de son opposition.

2.4 Contenu de l'opposition

[R. 712-14](#)

[R. 712-26](#)

Article R. 712-14 :

« *L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.*

Elle comprend :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire ».

[L 111-1](#)

L'opposition doit être intégralement rédigée en langue française, conformément à l'article L. 111-1 du Code des relations entre le public et l'administration et aux dispositions de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Tout acte ou pièce remis à l'INPI doit, s'il est en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

En vertu de l'article R. 712-14 susvisé, tel que précisé par l'article 4 de la décision du directeur général de l'INPI, l'acte d'opposition doit comporter certaines informations et certaines pièces.

a) Les mentions obligatoires

En application des dispositions précitées, la procédure d'opposition effectuée par le biais du téléservice dédié impose à l'opposant de renseigner l'ensemble des rubriques correspondant à des mentions et à des informations essentielles.

Décision
n° [2019-158](#) du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

Cette obligation est rappelée à l'article 3 de la décision précitée du directeur général : « *Toutes les mentions requises lors de la procédure doivent y figurer, à l'exception de celles étrangères à la procédure* ».

L'opposant doit apporter les informations suivantes :

- **L'identité de l'opposant, personne physique ou personne morale :**

- nom et prénom pour une personne physique/dénomination sociale pour une personne morale (*Cour de cassation, chambre commerciale, 21 oct. 2014, E/2013/15489, M20140577*),
- forme juridique,
- adresse (*qui pour une personne morale peut être celle du siège social ou d'un établissement secondaire : Cour d'appel de Paris, 22 sept. 2015, LOIRE VALLEY DISTRIBUTION SARL, RG 2015/05709, M20150370*),
- numéro Siren

L'opposant doit mentionner clairement les informations juridiques permettant de l'identifier.

L'inscription du changement de dénomination sociale et d'adresse au registre national des marques n'est pas obligatoire.

En cas de changements non-inscrits, l'opposant peut indiquer sa nouvelle dénomination sociale et/ou sa nouvelle adresse en précisant également l'ancienne dénomination et l'ancienne adresse (exemple : société X autrefois dénommée société XX). (*Cour d'appel de Paris, 5 mars 2004, SARL MARLAY, RG 2003/17123, M20040157*).

Le changement de forme sociale n'a pas d'incidence sur la personnalité morale de la société qui reste ainsi propriétaire de la marque invoquée à l'appui de l'opposition et n'affecte pas l'existence ou la portée de ses droits (*Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008, Sté VICTORY SPORTS, RG 2007/13538, M20080017*).

Dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société opposante, pendant la période d'observation, le débiteur (la société opposante) continue d'exercer ses droits ; il peut donc former opposition, contrairement à l'administrateur car ce n'est pas compris dans la mission qui lui est confiée (*Cour d'appel de Douai, 26 mars 2014, Sté CASE A PAIN, RG 2013/04546, M20140356*).

En revanche, si une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre la société opposante, cette dernière est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis cette date, ses droits et actions étant exercés par le liquidateur qui doit être clairement mentionné dans tous les documents et actes destinés aux tiers. Ainsi est irrecevable une opposition formée par une société en liquidation qui n'indique pas dans l'acte d'opposition la mention "société en liquidation" ni le nom du liquidateur désigné par le juge.

- **Les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués**

Il s'agit des indications permettant d'identifier le ou les droits antérieurs invoqués et de définir leur portée.

Décision
n° 2019-158 du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

Selon l'article 4-I 1° de la décision du directeur général, l'opposant précise, au titre de ces indications :

- « si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :

- l'indication qu'il s'agit d'une marque française, d'une marque internationale désignant la France ou l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne,
- 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 atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

- l'identification de la marque par sa désignation en cas de signe verbal, ou, le cas échéant, sa représentation,

- l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine :

- l'identification du signe par sa désignation en cas de signe verbal, ou, le cas échéant, sa représentation,

- l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition.

- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité (indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux) :

- 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 une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité :

- l'identification de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine par sa désignation, ainsi que l'indication de son type,
- l'indication du ou des actes donnant droit à la protection,
- l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, invoqué à l'appui de l'opposition.**

- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale :

- l'identification du signe par sa désignation en cas de signe verbal, ou, le cas échéant, sa représentation,
- l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition.**

- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique :

- l'identification du signe par sa désignation,
- l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition.**

- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de Paris au sens de l'article L. 711-4 :

- l'identification de la marque par sa désignation ou, le cas échéant, sa représentation,
- l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée (à cet égard, il pourrait s'agir d'une marque française, voire de l'Union européenne,
- l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition. »**

L'opposant indique **sa qualité** [propriétaire dès l'origine ou à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national, international ou européen des marques, licencié exclusif : voir supra Section A, 1.2.2].

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués.

- Les références de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle est formée l'opposition**

Selon l'article 4-I 2° de la décision du directeur général de l'INPI, l'opposant précise, au titre de ces indications, « les informations relatives à la demande d'enregistrement ou à l'enregistrement international contre lequel est formée l'opposition, à savoir :

- le numéro et la désignation de la marque,
- le numéro de publication du BOPI ou de la gazette OMPI,
- la date de dépôt ou de l'enregistrement international,
- l'indication de la revendication d'une priorité ».

- **L'indication des produits ou services visés par l'opposition**

Si l'opposition est formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, il suffit à l'opposant de cocher la case correspondante du récapitulatif d'opposition.

Si l'opposition est formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services, l'opposant doit impérativement les identifier dans le récapitulatif.

La portée de l'opposition ne pourra plus être étendue une fois le délai d'opposition expiré

- **L'identification du mandataire, le cas échéant (cf. supra « Les mandataires »)**

- **Le nom et la qualité du signataire**

Le nom et la qualité du signataire doivent apparaître dans le récapitulatif d'opposition. Ils permettent en effet d'identifier le signataire de l'opposition et de vérifier qu'il a bien qualité pour former cette opposition. (*Cour d'appel de Paris 4 déc, 1998, RG 1997/25883, M19980802*) et *Cour d'appel de Paris, 19 oct. 2007, RG 2007/04424, M20070500*)

- **La justification du paiement de la redevance d'opposition**

- Montant et modes de versement

L'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, tel que modifié par l'arrêté du 10 décembre 2019, fixe le montant de la redevance à 400 euros, et à 150 euros le montant dû par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier).

Un paiement non provisionné entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Le paiement est effectué par voie électronique :

- par **ordre de prélèvement sur un compte client** ouvert auprès de l'INPI et suffisamment approvisionné,
- par **carte bancaire**,
- ou, pour les seules entités publiques, par **virement bancaire sur mémoire administratif**.

Lorsque l'opposant forme plusieurs oppositions, il lui appartient de justifier du paiement de la redevance d'opposition pour chacune d'entre elles.

- Date d'effet

Le paiement doit être acquitté dans le délai d'opposition. À défaut, l'opposition est déclarée irrecevable.

La date d'effet à prendre en considération (c'est-à-dire la date à laquelle la redevance est considérée comme étant régulièrement acquittée) est :

- la date de l'ordre de prélèvement du compte client approvisionné,
- la date de paiement en cas de paiement par carte bancaire,
- la date de crédit du compte en cas de paiement par virement bancaire (ou, le cas échéant, la date d'envoi du virement sous réserve de sa justification : *Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015, Novapress, RG 2014/25434, M20150335*).

Arrêté du
24 avril 2008
modifié

Article 10 de la
Décision n°
2019-158 du 11
décembre 2019
du directeur
général de l'INPI

L'opposition est réputée réceptionnée par l'INPI à compter du paiement de la redevance due. La date de l'opposition est donc cette date de réception, constatée dans un récépissé adressé électroniquement à l'opposant (cf. *infra*).

Chaque droit invoqué sélectionné par l'opposant dans la demande d'opposition donne lieu au paiement d'une redevance distincte.

Si d'autres droits antérieurs non sélectionnés par l'opposant sont ensuite invoqués dans l'exposé des moyens, ils ne pourront être pris en compte par l'Institut.

b) Les pièces obligatoires

L'opposant doit fournir les pièces suivantes, en langue française (les pièces communiquées en langue étrangère doivent nécessairement être traduites) :

• Les pièces relatives aux droits antérieurs

Article 4-II de la
décision n°
2019-158 du 11
décembre 2019
du directeur
général de l'INPI

Cass com.
30 mai 2007
A/2005/21134
(M20070294)

Selon l'article 4-II 1° de la décision du directeur général, l'opposant fournit, au titre de ces pièces :

- « *si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, à cet égard il peut s'agir d'un extrait d'une base de données à jour, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité* » (art. 4-II 1° a) ».

Cette exigence de fourniture d'une copie de la marque antérieure a été rappelée par la Cour de cassation (*Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2007, INPI c/ sté JM WESTON, A/2005/21134, M20070294*).

Cette copie peut également être issue des publications officielles ou extraite de bases de données. Par exemple, la copie du site Internet CTM-online de l'EUIPO est recevable (*Cour d'appel de Paris, 9 avril 2008, Sté EQUIVOQUE, RG 2007/15848, M20080230*).

Si la marque antérieure est une marque enregistrée avec modifications, l'opposant doit joindre la copie de la publication de cet enregistrement.

Si la marque antérieure a été renouvelée, l'opposant doit joindre la copie du dernier renouvellement ou en faire état (*Cour d'appel de Versailles, 21 février 2017, Sté PARIS PREMIERE, RG 2016/06522, M20170116*).

Si la marque antérieure a fait l'objet d'une renonciation, d'une limitation, ou d'une déchéance partielle, ayant une incidence sur la procédure, ces documents doivent être également joints.

Si l'opposant invoque le bénéfice d'une date de priorité lui permettant d'antérioriser la demande d'enregistrement contestée, il doit joindre une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité.

- « *si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée, outre les pièces visées au point précédent, les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition* » (art. 4-II 1° b). (Sur la preuve de la renommée, voir *infra* Section B, chapitre 2, 1.) ;

- « *si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété*

industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition » (art. 4-II 1° c).

L'opposant qui invoque une marque non déposée mais notoire doit rapporter la preuve de son existence par des éléments matériels. (*Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2020, La Française des Jeux SA, RG 2019/07248, M20200094, PIBD 2020, 1141, III-4, Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2018, Société d'édition de Canal+ SA, RG 2018/02091, M20180269, Cour d'appel de Douai, 25 sept. 2012, MHCS SCS, RG 2011/06915, M20120623*).

Il doit démontrer une utilisation du signe à titre de marque pour désigner les produits et services invoqués.

À titre d'exemple, ne peuvent constituer la preuve de l'existence d'une marque non déposée mais notoire, des documents qui établiraient l'utilisation du signe, non pas à titre de marque mais :

- dans son sens courant, lorsqu'il est constitué d'un terme ;
- comme nom commercial ou enseigne ;
- comme nom patronymique notoire en tant que personnage de l'histoire.

La portée de la marque doit encore être établie par l'opposant au regard des produits et services invoqués.

Cette utilisation à titre de marque doit être démontrée pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition. Leur identité et leur similarité avec ceux de la marque contestée seront explicitées dans l'exposé des moyens.

Enfin, le signe utilisé à titre de marque doit jouir **d'une notoriété**, c'est-à-dire être connu en France par une large fraction du public concerné par les produits et services en cause.

Cette condition doit être établie de façon objective, en tenant notamment compte de l'ancienneté du signe en cause, de l'étendue et de l'intensité de son usage, de l'importance des investissements publicitaires et promotionnels dont il fait l'objet.

- « si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition » (art. 4-II 1° d) :

- les pièces justifiant de l'existence de la dénomination ou raison sociale :

il convient de fournir un document à jour justifiant de l'existence de la société ou de l'association (pour les sociétés, extrait K bis récent ou tout autre document justifiant de l'inscription de la dénomination au Registre du commerce et des sociétés tel qu'un extrait d'une base de données (« Data INPI » ou autre) ; pour les associations, publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d'entreprises, sauf, pour les associations en Alsace-Moselle, inscription au registre des associations du tribunal d'instance).

- les pièces justifiant de l'exploitation de la dénomination ou raison sociale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition :

La fourniture de ces pièces est nécessaire car, selon la Cour de cassation, la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d'une protection que « *pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts* ». Toutes sortes de pièces sont de nature à prouver que la dénomination ou raison sociale est exploitée en relation avec les activités invoquées à l'appui de l'opposition : factures, bons de commande, publicités, catalogues, site internet...

La dénomination ou raison sociale est protégée pour les activités effectivement exercées quel que soit leur rayonnement (national ou local) car l'immatriculation confère une protection sur l'ensemble du territoire français.

Cass com
10 juillet 2012,
«Cœur de
princesse»
RG 2008-
12010 (M20120
367)

CJUE, 5 avril
2017, aff. C-
598/14P,
Laguiole
(M20170193)

Les pièces servant à démontrer l'exploitation doivent s'entendre d'une mise en contact concrète avec la clientèle et de l'exercice effectif des activités concernées.

La seule fourniture d'un extrait Kbis permet de prouver l'existence de la dénomination ou raison sociale mais n'est pas de nature à démontrer son exploitation effective à la date de dépôt de la demande d'enregistrement contestée. En effet, les activités mentionnées sur l'extrait Kbis ne sauraient constituer une preuve de leur exploitation effective.

Ces pièces doivent aussi établir que les activités étaient exercées **avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque contestée**.

- « *si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposant et sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition* » (art. 4-II 1° e).

Le droit sur le nom commercial ou sur l'enseigne s'acquérant par le premier **usage public**, il convient de fournir tout document (prospectus, publicités, factures...) établissant un usage public du signe, soit comme nom de l'entreprise dans l'exercice de son activité (nom commercial) soit comme signe apposé sur le local, sur le magasin (enseigne).

L'usage doit :

- être effectivement réalisé (la seule inscription du nom commercial ou de l'enseigne au registre du commerce sans exploitation étant insuffisante),
- être public (pas seulement à l'intérieur de l'entreprise),
- être effectué sur le territoire national,
- être fait à titre de nom commercial ou d'enseigne.

Cet usage doit porter sur les activités invoquées à l'appui de l'opposition.

Les pièces servant à démontrer l'exploitation doivent s'entendre d'une mise en contact concrète avec la clientèle et de l'exercice effectif des activités concernées.

En outre, il faut démontrer que le nom commercial ou l'enseigne **n'a pas qu'une portée locale**.

Dans un arrêt du 19 avril 2018 (*Sté Fiesta Hôtels, C-75/17 P*), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé les critères selon lesquels il convient d'apprécier la condition relative à la portée « *non seulement locale* » d'un signe utilisé dans la vie des affaires : « *il y a lieu de tenir compte de la dimension géographique de la portée de ce signe, à savoir du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire, ainsi que de la dimension économique de cette portée, évaluée au regard de plusieurs indices, notamment la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires, l'intensité de son usage au regard du cercle des destinataires parmi lesquels ledit signe est devenu connu en tant qu'élément distinctif ainsi que la diffusion qui a été donnée au signe, notamment par voie de publicité ou sur Internet* ».

Les pièces fournies doivent donc prouver que le signe est utilisé « *sur une partie importante [du] territoire* » (par exemple des factures adressées à des clients situés sur plusieurs points du territoire) et « *d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires* » (ventes, chiffre d'affaires...).

Les pièces doivent établir que le nom commercial ou l'enseigne était utilisé **avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque contestée**.

- « *si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l'opposant, son exploitation et sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition* » (art. 4-II 1° f) :

- les pièces justifiant de la réservation du nom de domaine :

Il convient de fournir tout document établissant l'identité du titulaire du nom de domaine ainsi que la date et la durée de sa réservation (par exemple, une fiche Whois ou une facture de réservation comportant toutes ces informations).

A cet égard, une fiche Whois anonymisée ne permettant pas l'identification du titulaire, ne pourra pas être prise en compte. Elle devra, pour ce faire, être accompagnée d'autres pièces justifiant que l'opposant est bien titulaire du nom de domaine invoqué.

- les pièces justifiant de l'exploitation du nom de domaine :

La fourniture de ces pièces est nécessaire car, selon la jurisprudence, le nom de domaine ne bénéficie d'une protection qu'en cas **d'exploitation effective du site** désigné par le nom de domaine. En d'autres termes, le seul enregistrement du nom de domaine ne suffit pas. Les pièces doivent établir que le nom de domaine est exploité en relation avec les activités invoquées sous la forme d'un site internet. (*Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014, MAZAL, RG 2011/03304, M20140164*).

A cet égard, les pièces doivent démontrer que l'activité exercée sur le site internet est dirigée vers le public français et pas seulement accessible en France (critère de la destination et non de l'accessibilité) : cette destination vers les consommateurs français peut s'apprécier à partir d'un faisceau d'indices tels que l'emploi de la langue française, des prix en euros, la livraison en France, une extension en .Fr... (*Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011, société EBAY, RG 2010/16569, M20110481*)

La seule citation des liens hypertextes renvoyant au site internet de l'opposant ne peut être prise en compte dans la mesure où l'accès à un tel document n'est pas garanti ni son contenu exact et ne permet donc pas au déposant, ni à l'INPI, d'en apprécier la pertinence.

Toutefois, si ces liens hypertextes sont accompagnés d'autres pièces ou d'autres éléments (capture d'écran...), ils pourront être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale

En outre, il faut démontrer que le nom de domaine **n'a pas qu'une portée locale** (voir le point précédent consacré aux noms commerciaux et aux enseignes).

Les pièces doivent établir que le nom de domaine était **exploité avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement contestée**.

Les pièces servant à démontrer l'exploitation doivent s'entendre d'une mise en contact concrète avec la clientèle et de l'exercice effectif des activités concernées.

Enfin, il convient de souligner que le radical et l'extension du nom de domaine figurant sur les preuves d'exploitation doivent être les mêmes que ceux du nom de domaine invoqué au sein **de la demande** d'opposition.

A cet égard, la redirection d'un nom de domaine (qui consiste à rediriger celui-ci vers une nouvelle cible) ne permet pas d'établir l'exploitation du nom de domaine initial.

L. 722-1
- « *si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b), les documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant* » (art. 4-II 1° g) :

Sont visées ici les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux.

- documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état : selon les cas, copie de la demande d'homologation, copie de la publication de la décision d'homologation, avec, le cas échéant, la justification d'éventuelles modifications (ou demandes de modification) pertinentes.

- documents propres à justifier de la qualité pour agir de l'opposant :

Si l'opposition est formée par un organisme de défense et de gestion (ODG) : la décision d'homologation suffit (car elle contient la reconnaissance de l'ODG). En cas de demande d'indication géographique, fournir les statuts de l'ODG figurant en annexe du cahier des charges.

Si l'opposition est formée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale : fournir des documents permettant d'établir :

- l'existence de la collectivité ou de l'EPCI,
- que l'indication géographique comporte la dénomination de l'opposant.

L 721.1

- « *si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c)*, les documents propres à justifier de sa protection, dans son dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant » (art. 4-II 1° h).

Sont visées ici les appellations définies par l'article L 115-1 du code de la consommation (intégré à l'article L 721-1 du code de la propriété intellectuelle) et les appellations d'origine et indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne.

- documents propres à justifier de la protection de l'indication géographique dans son dernier état :

L'opposant doit fournir des documents permettant d'établir l'existence de l'indication géographique, dans son dernier état, sa protection en France ou en Union européenne, et le produit pour lequel celle-ci est protégée. Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français (à tout le moins pour les informations utiles).

Exemples de documents pertinents :

Pour une AOP ou IGP européenne : copie du règlement européen enregistrant la dénomination au registre européen concerné, publié au JO de l'UE. Peut également être fourni un extrait du registre des AOP et IGP concerné.

Fournir le cas échéant la copie de la demande d'enregistrement européenne, publiée au JO de l'UE, si celle-ci est nécessaire pour déterminer le produit (et non seulement la classe) concerné.

Fournir également la justification d'éventuelles modifications (ou demandes de modification) pertinentes, enregistrées (ou demandées) au niveau européen.

Pour une AO ou AOC : acte réglementaire (décret ou arrêté) ou décision de justice reconnaissant l'appellation d'origine, actes modificatifs ultérieurs pertinents.

Remarque importante : si l'appellation d'origine a ultérieurement fait l'objet d'un enregistrement (ou d'une demande d'enregistrement) européen, il convient de fournir les documents justifiant de cet enregistrement (ou demande

d'enregistrement) européen, ainsi que, le cas échéant, des actes modificatifs européens pertinents.

- documents propres à justifier de la qualité pour agir de l'opposant :

Si l'opposition est formée par un organisme de défense et de gestion (ODG) : Fournir le texte législatif ou règlementaire habilitant l'ODG à défendre l'indication géographique invoquée.

Exemple : pour une indication géographique d'origine française, fournir la décision de l'INAO qui reconnaît l'opposant comme ODG.

Si l'opposition est formée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale :

Fournir des documents permettant d'établir :

- l'existence de la collectivité ou de l'EPCI,

- que l'indication géographique comporte la dénomination de l'opposant.

- « si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les documents propres à justifier de son existence et de l'identification de l'opposant par le signe qu'il invoque, et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention » (art. 4-II 1° i) :

- les pièces justifiant de l'existence de la collectivité ou de l'établissement et de son identification par le signe invoqué :

Si le signe invoqué est le nom de la collectivité ou de l'établissement, il convient de fournir le texte législatif ou règlementaire l'ayant créé ou lui ayant conféré ce nom ou tout texte mentionnant la collectivité ou l'établissement sous ce nom.

Si le signe invoqué est un signe autre que le nom de la collectivité ou de l'établissement, il convient de fournir des pièces établissant que le signe est utilisé pour identifier la collectivité ou l'établissement.

- les pièces justifiant des missions, attributions ou domaines d'intervention de la collectivité ou de l'établissement :

La collectivité ou l'établissement doit établir, par des pièces pertinentes, que les attributions et activités invoquées à l'appui de l'opposition correspondent :

- **soit à ses propres missions ou attributions** : il s'agit des compétences et des missions de service public qui lui sont confiées (par la loi ou par un texte réglementaire ou encore, pour un établissement de coopération intercommunale, par délégations des communes)

- **soit à un domaine** dans lequel l'opposant **intervient de manière active**

- « si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique, les pièces de nature à justifier de son existence et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention » (art. 4-II 1° j) (voir le point précédent sur le nom des collectivités territoriales).

- « si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l'Union de Paris au sens de l'article L. 711-3 III. du code précité, les pièces de nature à établir son existence et sa protection dans cet Etat membre, la qualité pour agir de l'opposant, et à en définir la portée » (art. 4-II 1° k).

Si la marque antérieure est une marque enregistrée ou déposée, il convient de fournir une copie de la marque dans son dernier état (voir supra le 1er point du b), accompagnée d'une traduction le cas échéant.

Si la marque antérieure est une marque non déposée et notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, il convient de fournir les pièces de nature à établir son exploitation et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition (voir supra le point consacré aux marques notoires), accompagnées d'une traduction le cas échéant.

Si la marque antérieure est une marque non déposée autre que notoire, il convient de justifier du fondement légal sur lequel repose la protection dans l'Etat concerné et de fournir des pièces établissant l'existence de la marque (preuves de son usage justifiant de sa protection, conformément à la législation de l'Etat concerné) et définissant sa portée, accompagnés le cas échéant de leur traduction.

« Le cas échéant, l'opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant (voir supra Section A, 2.2.2).

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ».

- **La copie de la publication de la demande d'enregistrement contestée ou de l'enregistrement international contesté, ou tout document équivalent**
- **L'exposé des moyens**

Selon l'article 4-II 3° de la décision du directeur général de l'INPI, cet exposé comporte « **les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé** » :

Ainsi, si le droit antérieur est une marque (autre que de renommée), il appartient à l'opposant d'effectuer les comparaisons suivantes :

- la comparaison des produits et services :

L'opposant doit mettre en relation chacun des produits et services de la demande d'enregistrement de marque avec ceux de la marque antérieure (ou de chacune des marques) sur lesquels il se fonde :

- en indiquant ceux qui sont identiques
- et / ou en démontrant en quoi ils sont similaires

Cette comparaison s'effectue entre les produits et services tels qu'ils figurent dans les libellés des marques en cause et non tels qu'ils sont exploités sur le marché.

En l'absence totale d'arguments exposés, sauf à considérer que les produits et services sont strictement identiques, l'opposition encourt l'irrecevabilité.

- la comparaison des signes :

L'opposant doit d'abord indiquer si les signes sont identiques ou similaires. Si la similitude est invoquée, l'opposant doit préciser les points de ressemblance entre les signes et expliquer en quoi il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

En cas d'absence totale d'arguments, si la similitude des signes a été invoquée, l'opposition encourt l'irrecevabilité. En revanche, si l'identité des signes a été invoquée, l'INPI pourra constater la réalité ou non de cette identité.

- Le pouvoir du mandataire, le cas échéant (voir supra)

► 3. Le délai d'opposition

L 712.4

L'opposition doit être faite **dans les deux mois suivant la date de publication de la demande d'enregistrement de marque contestée** (*article L 712-4*). Ce délai ne peut être prorogé, même si l'opposant fait valoir une excuse légitime (aucun relevé de déchéance n'est prévu par les textes).

S'agissant d'une demande d'enregistrement de marque française le délai court à compter de sa publication au *BOPi* qui est accessible sur le site de l'INPI.

S'agissant d'une marque internationale désignant la France, le délai de deux mois « *court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* ».

Cette publication est exclusivement électronique et accessible sur le site de l'OMPI (<http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/>).

Une demande d'enregistrement de marque ou un enregistrement international peut le cas échéant faire l'objet d'une nouvelle publication en raison d'une erreur qui, si elle est de nature à affecter la portée du dépôt, peut faire courir de nouveau le délai d'opposition (cf. *infra*).

Dès lors qu'une opposition a été formée, elle peut être corrigée ou complétée par l'opposant en ce qui concerne les informations obligatoires (voir supra 1.2.4.a) **dans la mesure où le délai de deux mois pour former opposition n'est pas encore expiré**. Cette démarche peut s'effectuer sur le portail des oppositions par la fonction « *Transmettre un document* ».

3.1 Attribution d'une date de dépôt de l'opposition

Art L 112-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Article 11 de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI

L'opposition doit impérativement être formée dans le délai susvisé sous peine d'irrecevabilité. Aussi, la date attribuée par l'Institut est essentielle.

Selon l'article 11 de la décision du directeur général, « *La date de réception à l'INPI de l'opposition est la date d'effet du versement de la redevance, mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisée. Cette date est indiquée dans le récépissé transmis électroniquement à l'utilisateur*

En outre, dès que l'opposition a été attribuée à un(e) juriste, l'Institut envoie un courriel à l'opposant accusant réception de son opposition et un autre au déposant de la demande d'enregistrement contestée l'informant qu'une opposition a été faite à l'encontre de sa demande d'enregistrement, en leur précisant le numéro de référence à rappeler lors des échanges ultérieurs et le nom du juriste en charge du dossier.

Ce courriel n'est qu'informatif et ne fait courir aucun délai d'observations.

Le délai de réponse ne commencera à courir qu'à compter de la réception de la notification de l'opposition.

3.2 Le délai supplémentaire pour fournir les pièces requises

L'opposition doit être présentée avec toutes les informations et pièces requises dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de marque contestée.

R. 712-14-
dernier alinéa

Toutefois, selon le dernier alinéa de l'article R.712-14, **les pièces requises** (justificatifs des droits antérieurs, copie de la demande d'enregistrement contestée, exposé des moyens, pouvoir du mandataire le cas échéant) **peuvent être fournies « dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition ».**

L'opposant peut donc former, dans le délai de deux mois, une opposition dite « formelle » comportant l'identification des parties, de la demande d'enregistrement de marque contestée et des droits antérieurs ainsi que la justification du paiement de la redevance, et fournir les pièces requises (ou les compléter) dans un délai supplémentaire d'un mois.

Toutefois, il ne lui est pas possible, dans ce dernier délai, d'étendre la portée de l'opposition en visant des produits ou services de la demande d'enregistrement de marque n'ayant pas été visés dans le délai initial de deux mois.

Il ne lui est pas davantage possible, dans ce délai supplémentaire, d'étendre les fondements de l'opposition en invoquant d'autres droits antérieurs ou d'autres produits, services ou activités que ceux invoqués dans le délai initial. A cet égard, ni dans le délai supplémentaire ni ultérieurement au cours de la procédure l'opposant ne pourra fonder son argumentation sur d'autres droits, produits, services ou activités que ceux invoqués initialement.

Ce délai supplémentaire ne peut pas être suspendu, pour quelque cause que ce soit (même sur demande des parties à la procédure).

R. 712-17

En effet, conformément à l'article R.712-17 CPI, la suspension du délai supplémentaire d'un mois n'est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.

Dans l'hypothèse où une demande de suspension serait formulée pendant ce délai supplémentaire d'un mois, celle-ci ne sera prise en compte qu'après l'expiration de ce délai.

Dès lors, si l'opposant souhaite compléter son opposition dans ce délai supplémentaire d'un mois, il devra impérativement veiller à le faire dans ce délai supplémentaire même si la suspension est demandée.

L'absence des pièces requises au titre du dernier alinéa de l'article R.712-14, dans le délai supplémentaire d'un mois donnerait lieu à une notification d'irrecevabilité.

3.3 Computation des délais

R. 718-2

Le délai pour former opposition étant exprimé en mois, « *ce délai expire le jour du dernier mois... qui porte le même quantième que le jour...de l'événement qui fait courir le délai* », à savoir :

- la date de publication de la demande d'enregistrement de marque au BOPI pour les dépôts nationaux ; ainsi, en cas de publication d'une demande d'enregistrement au BOPI du 28 juin 2019, le délai pour former opposition expire le 28 août 2019 ;

- la date de publication dans la Gazette de l'enregistrement international revendiquant une protection en France ou de l'extension à la France de l'enregistrement international ; ainsi, en cas d'une publication d'un enregistrement international dans la Gazette 2019/23 du 20 juin 2019, le délai pour former opposition expire le 20 août 2019.

« *À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois* ». Ainsi, en cas de publication un 31 juillet, le délai de deux mois expire le 30 septembre suivant.

Si l'expiration du délai intervient un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ou un jour où l'Institut est fermé par décision du directeur de l'INPI, le délai imparti pour former opposition « *est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant* » (par exemple : expiration « normale » du délai un 1^{er} mai, délai prorogé jusqu'au 2 mai).

3.4 Cas particulier d'une nouvelle publication

Une demande d'enregistrement de marque ou un enregistrement international déjà publié peut faire l'objet d'une nouvelle publication.

Elle résulte de la constatation par le déposant ou l'Institut d'une erreur dans la publication initiale.

Certaines erreurs affectent la portée du dépôt (modèle de la marque, libellé des produits et services, revendication de priorité) et peuvent alors faire courir un nouveau délai d'opposition, à compter de cette date de republication.

Il est ainsi possible de compléter une opposition déjà formée sur cette même demande d'enregistrement republiée ou d'en former une nouvelle.

L'opposition devra alors porter sur les modifications de la demande d'enregistrement de marque ou de l'enregistrement international de nouveau publié.

Lorsqu'une opposition a déjà été formée à la suite de la première publication, le titulaire du signe contesté ne bénéficie pas de délai supplémentaire pour y répondre, dans l'attente d'un éventuel complément d'opposition.

Les nouvelles publications qui n'affectent pas la portée du dépôt (ex : erreur portant sur l'adresse du déposant...) n'ouvrent pas de nouveau délai d'opposition.

► 4. Examen de la recevabilité

R. 712-15

Selon l'article R 712-15, « *Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14* ».

L'Institut procède à un examen de la recevabilité de l'opposition à l'issue du délai supplémentaire d'un mois dont bénéficie l'opposant pour compléter son opposition, au vu de l'acte d'opposition initial et des compléments éventuels. L'Institut vérifie alors que les informations obligatoires ont bien été apportées et les pièces requises fournies dans les délais précités.

L'examen de la recevabilité est précisé comme suit par l'article 4 III de la décision du directeur général :

« *Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement.*

Art. 4 III de la
décision n°
2019-158 du 11
décembre 2019
du directeur
général de l'INPI

A l'expiration du délai mentionné au II [délai supplémentaire d'un mois], l'Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I [justificatifs des droits antérieurs] ne sont pas manifestement dénuées de pertinence »

En vertu de cette disposition, l'Institut ne soulèvera d'office une irrecevabilité fondée sur l'insuffisance des pièces fournies que si celles-ci apparaissent « *manifestement dénuées de pertinence* ». Par exemple, serait considérée comme telle la fourniture, à titre de copie de la marque antérieure, d'un document constitué de la seule représentation du signe sans faire mention des produits et services invoqués ; ou la fourniture, à titre de justificatifs d'une dénomination sociale ou d'un nom de domaine, d'un seul extrait Kbis ou d'une seule fiche « Whois », sans aucune pièce d'exploitation effective pour les activités invoquées ; ou la fourniture, à titre de justificatifs d'une marque de renommée, de la seule copie de la marque antérieure, sans aucune pièce relative à la renommée pour les produits ou services invoqués.

Si les pièces relatives à un droit antérieur présentent certaines insuffisances mais sans être pour autant « *manifestement dénuées de pertinence* », l'Institut se prononcera sur ces pièces dans la décision rendue à l'issue de la phase d'instruction, et rejettéra l'opposition (ou écartera le droit antérieur concerné) en exposant les raisons pour lesquelles celui-ci ne peut pas être pris en considération.

L'Institut s'en tient à l'apparence des informations contenues dans l'acte d'opposition et dans ses pièces annexes

R. 712-15

L'article R 712-15 instaure une procédure contradictoire particulière lorsque l'irrecevabilité de l'opposition est relevée d'office par l'Institut :

« En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable », sans ouverture de la phase d'instruction.

Le déposant est tenu informé à chacune de ces étapes.

Le déposant peut de lui-même soulever un motif d'irrecevabilité dans ses observations, bien que l'Institut ne l'ait pas constaté d'office.

La décision finale d'irrecevabilité est susceptible de recours devant la Cour d'appel compétente. Aucune régularisation n'est possible à ce stade (*Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2013, Sté TAMASU BUTTERFLY EUROPA, RG 2013/05886, M20130384*).

Enfin, lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, il convient de distinguer selon que tous ces droits ou seuls certains d'entre eux respectent les conditions énoncées aux articles R 712-13 et R 712-14 CPI.

R. 712-15

Selon l'article R 712-15, « *Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions* ».

Ainsi, si tous les droits antérieurs sont concernés, l'opposition sera déclarée irrecevable. Mais si seuls certains des droits sont concernés, l'opposition est « *réputée non fondée* » au regard de ces seuls droits qui en conséquence, ne seront pas pris en considération dans la décision statuant sur l'opposition.

En cas d'irrecevabilité, le remboursement de la redevance d'opposition n'est pas prévu.

Si l'opposition est considérée comme recevable, la phase d'instruction commence à compter de l'expiration du délai supplémentaire d'un mois pour compléter l'opposition, et l'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement de marque.

CHAPITRE 2 - INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Depuis le 1^{er} juillet 2016, l'ensemble des correspondances avec l'Institut relatives à la procédure d'opposition doit être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l'Institut.

Pour cela, un portail dédié à l'opposition permet d'échanger avec l'Institut et aux parties de consulter l'ensemble des documents relatifs à la procédure d'opposition (opposition, observations, courriers, décision) et d'intervenir en transmettant des courriers. La constitution d'un mandataire est également possible via le portail des oppositions.

► 1. PRINCIPE GÉNÉRAUX

1.1 Articulation avec l'examen des motifs absolus de rejet

La demande d'enregistrement de marque fait l'objet avant son enregistrement d'un examen par l'INPI visant :

- à vérifier sa régularité formelle au regard des prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur (conditions de forme) ;
- à vérifier que le signe déposé peut constituer une marque au regard des critères de validité prévus par le CPI (conditions de fond).
- Des procédures concomitantes

La procédure d'opposition intervient également avant l'enregistrement de la demande déposée.

Les délais liés à l'examen d'une demande de marque (notification d'irrégularité(s) quant à la forme ou objection provisoire à enregistrement au regard des critères de validité) courrent concomitamment à ceux de la procédure d'opposition.

A titre d'information, le juriste en charge de l'opposition gère également la procédure d'examen de la demande d'enregistrement contestée.

- L'influence de la procédure d'examen sur la procédure d'opposition

Une modification du libellé des produits et services apportée lors de l'examen de la demande d'enregistrement de marque (rejet partiel ou total) est prise en compte dans le cadre de la procédure d'opposition.

1.2 Le retrait de la demande d'enregistrement

[R. 712-21](#)

Décision
n° [2019-158](#) du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

[R.712-16-1](#)
dernier alinéa

Si le titulaire de la demande d'enregistrement de marque l'estime opportun, il peut procéder à son retrait total ou partiel à tout moment de la procédure. Ce retrait est gratuit mais ne donne pas lieu au remboursement de la redevance de dépôt de la demande d'enregistrement.

Après un examen de sa validité et de sa recevabilité, le retrait est inscrit au Registre national des marques et la mention de son inscription est publiée au *BOPI*. L'opposant et le déposant sont informés par courrier de l'inscription du retrait.

Le nouveau libellé de la demande d'enregistrement de marque résultant du retrait inscrit est pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition (modification de la portée de l'opposition voire clôture).

Le titulaire d'un enregistrement international peut de même demander la limitation de son enregistrement. Il lui appartient d'en informer l'Institut, en lui transmettant la copie de la publication de la limitation dans la *Gazette des marques internationales*.

Dans l'hypothèse où l'inscription d'un retrait est antérieure à la réception de l'opposition, l'opposant est informé que l'opposition est sans objet et clôturée pour autant qu'il s'agisse d'un retrait total ou portant sur tous les produits et services visés dans l'opposition. L'opposition est transmise au déposant à titre d'information.

1.3 La limitation de l'opposition

Selon le dernier alinéa de l'article R.712-16-1, « *L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse* ».

L'opposant peut donc limiter son opposition en indiquant, par requête expresse, qu'il renonce :

- à invoquer un ou certains des droits antérieurs,
- à invoquer un ou certains des produits ou services ou activités servant de base à l'opposition,
- à viser un ou certains des produits ou services de la demande d'enregistrement de marque ou de l'enregistrement international.

1.4 Le principe du contradictoire

[L.712-5](#)

L'article L.712-5 du Code de la propriété intellectuelle rappelle ce principe général : « *Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat* ».

[R.712-16](#)

L'article R.712-16 dudit Code précise : « *Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre* ».

A cet égard, les observations d'une partie sont transmises par l'Institut à l'autre partie à l'expiration du délai dans lequel elles pouvaient être présentées. Elles sont notifiées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec l'envoi d'un courriel à titre d'information ou par le biais d'une notification électronique. Ce courrier précise que ces observations sont consultables et téléchargeables sur le site de l'INPI au moyen du téléservice dédié.

1.5 Les règles relatives à la présentation des pièces fournies

Les pièces fournies par les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées selon un formalisme strict.

R.712-16

Art. 5 de la
Décision n°
2019-158 du 11
décembre 2019
du directeur
général de l'INPI

En effet, selon l'article R.712-16 CPI, « *Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.* »

Selon l'article 5 de la décision du directeur général, « *Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :* »

1°) ***Les pièces fournies par les parties à l'opposition sont numérotées.*** Elles sont assorties d'un ***bordereau des pièces*** indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes :

- a) *Le numéro de la pièce,*
- b) *Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages,*
- c) *Le cas échéant, l'indication des parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.*

Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l'usage d'un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d'usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante.

2°) *Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ».*

Ainsi, chaque pièce produite doit identifier de manière claire et non équivoque, les produits ou services auxquels elle se rapporte. Si plusieurs produits ou services sont concernés, chacun doit être mis en relation avec les pièces dans lesquelles ils sont présents.

En outre, au sein de chaque pièce, les parties doivent le cas échéant mettre en évidence les parties sur lesquelles elles entendent attirer l'attention de l'Institut et de la partie adverse. A titre d'exemple, pour les documents textes au moyen d'un encadré ou en le(s) surlignant et dans le cas de documents vidéos ou audios en indiquant le passage pertinent

A défaut, les pièces ne remplissant pas ces conditions pourront être déclarées irrecevables et ainsi être écartées de l'analyse de l'Institut.

Lorsqu'une partie fournit des pièces, elle doit donc non seulement joindre un bordereau listant ces pièces mais aussi mettre en relation chacune de ces pièces avec son argumentation ou avec les produits ou services pour lesquels l'usage doit être prouvé.

La seule citation des liens hypertextes renvoyant à un site internet ne peut être prise en compte dans la mesure où l'accès à un tel document n'est pas garanti ni son contenu exact et ne permet donc pas au déposant, ni à l'INPI, d'en apprécier la pertinence.

Toutefois, si ces liens hypertextes sont accompagnés d'autres pièces ou d'autres éléments (capture d'écran...), ils pourront être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale

Confidentialité des pièces

Une partie peut indiquer que des pièces doivent demeurer **confidentielles à l’égard des tiers à la procédure**. Si elle souhaite que seulement certaines parties d’une pièce restent confidentielles, elle fournit d’une part une version complète de la pièce destinée à l’instruction de l’opposition et d’autre part une version de cette pièce expurgée des éléments confidentiels et pouvant être communiquée aux tiers. Il est recommandé d’ajouter la mention « confidentiel » dans l’intitulé même du ou des fichiers concernés.

Ainsi, en cas de demande de consultation du dossier d’opposition par des tiers à la procédure, les pièces ou parties de pièces confidentielles seront exclues de la communication.

En revanche, une partie ne pourrait pas demander à l’Institut de préserver la confidentialité de pièces **à l’égard de l’autre partie à la procédure**. En effet, le principe du contradictoire implique que tous les documents fournis par une partie soient rendus accessibles à l’autre.

1.6 Les notifications émises par l’Institut

Dans le cadre de la procédure, l’Institut notifie des courriers à l’attention des parties, ces courriers pouvant impacter des délais de réponse.

R. 712-16-1

L’INPI a mis en place deux types de notification :

- Les notifications envoyées par la poste en courriers recommandés avec accusé réception
- Les notifications électroniques exclusivement accessibles via le portail des marques.

Pour recevoir les notifications de l’Institut sous forme dématérialisée, il est nécessaire d’avoir préalablement donné son consentement.

1.7 Les délais

Sous réserve d’une irrecevabilité soulevée d’office par l’Institut, la phase d’instruction de l’opposition commence à l’expiration du délai supplémentaire d’un mois dont dispose l’opposant pour fournir les pièces requises. Cette phase désigne la période contradictoire au cours de laquelle les parties peuvent échanger des observations. La durée de la phase d’instruction dépend du nombre d’échanges entre les parties.

A compter de la fin de cette phase d’instruction, l’Institut rend sa décision dans un délai de trois mois et, s’il ne statue pas dans ce délai, l’opposition est réputée rejetée.

R. 712-16-2

La plupart des délais relatifs à la procédure d’opposition sont précisés dans le Code de la propriété intellectuelle.

Pour plus de précision, se référer à chacune des étapes de la procédure. A titre non exhaustif, voir supra 1.3 ; voir infra 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.

R. 718-1 à 5

À défaut de précision, l’article R.718-1 du *Code de la propriété intellectuelle* précise que, « *sous réserve des dispositions de l’article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois* ».

- Computation des délais

Les principes de computation des délais sont définis à l'article R.718-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans les termes suivants :

« (...) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

- Calcul des délais

Il est important de distinguer le traitement des délais selon que les parties reçoivent les notifications par voie postale ou par voie électronique.

- Notification par voie postale

Il s'agit des notifications envoyées par la poste en courriers recommandés avec accusé réception.

Un délai imparti par sa durée court à compter de la distribution ou de la première présentation de la notification par courrier recommandé avec avis de réception. (*Conseil d'Etat, 25 octobre 2006, aff. N°288105 Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes*).

- Notification par voie électronique

R. 718-4

Depuis le 11 septembre 2023, les utilisateurs ont la possibilité de choisir de recevoir les notifications par voie dématérialisée uniquement. Les notifications électroniques sont alors exclusivement accessibles via le portail des marques.

L'adresse mail du compte de l'utilisateur est toujours vérifiée, afin que les notifications n'arrivent pas à une adresse mail erronée.

Lorsqu'une partie consent à recevoir des notifications électroniques, le délai imparti court à compter de l'ouverture de la notification sur le portail des oppositions. Le délai commence donc à courir à compter de sa première consultation.

La date d'ouverture de la notification apparaît quand la notification est ouverte sur le portail client, sous la mention "réception confirmée le XXXXX"

Voir en exemple les captures d'écran ci-dessous :

Aperçu du portail à la réception de la notification

NOTIFICATIONS				
Titre	Emis le	Réception confirmée le	Echéance	Statut
Notification des observations émanant de l'opposant - OP	21/01/2025	-	-	A lire
CONTENU DE LA NOTIFICATION				
OBJET : Opposition à enregistrement – Notification des observations en réponse (art. R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle)....				
Veuillez télécharger le PDF pour voir l'intégralité de la notification				

Aperçu du portail après ouverture de la notification

NOTIFICATIONS				
Titre	Emis le	Réception confirmée le	Echéance	Statut
Notification des observations émanant de l'opposant - OP	21/01/2025	21/01/2025	-	Lu
CONTENU DE LA NOTIFICATION				
OBJET : Opposition à enregistrement – Notification des observations en réponse (art. R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle).... Réception confirmée le 21/01/2025				
Veuillez télécharger le PDF pour voir l'intégralité de la notification				

Ainsi si la notification vous accorde un délai d'un mois pour répondre, vous avez donc jusqu'au 21 février 2025 pour déposer vos nouvelles observations.

Art. R 112-20 du code des relations entre le public et l'administration

En revanche, si le destinataire ne consulte pas la notification dans les 15 jours suivants sa mise à disposition sur le portail par l'Institut, elle est réputée lui avoir été notifiée à la date de mise à disposition. Le délai court donc à compter de la date initiale de la mise à disposition de la notification sur le portail.

Exemple : une notification d'opposition électronique est envoyée le 22 août au déposant, lui impartissant un délai de deux mois pour répondre. Celui-ci la consulte le 26 août. Son délai de réponse de deux mois expirera donc le 26 octobre. En revanche, si le déposant ne consulte pas cette notification dans les 15 jours suivant sa date de mise à disposition sur le portail, le délai de réponse sera calculé à partir du 22 août, date de mise à disposition de la notification sur le portail des oppositions, soit un délai de réponse au 22 octobre.

Toutes les notifications émises apparaissent sur la plateforme.

- Absence de prorogation des délais et conséquences

Les délais impartis par l'Institut, dans le cadre de la procédure d'opposition, ne peuvent pas être prorogés. Par conséquent, les pièces et observations envoyés hors délai seront déclarées irrecevables.

- Suspension de la procédure voir infra 2.5

► 2. Notification de l'opposition

2.1 Forme

Dès l'ouverture de la phase d'instruction, l'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement de marque ou, le cas échéant, à son mandataire.

a) Modalités de notification de l'opposition

- Pour une demande d'enregistrement de marque française

La notification de l'opposition est adressée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée ou à son mandataire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou par la voie d'une notification électronique.

Dans l'hypothèse d'un retour par la poste du courrier de notification avec la mention « *Destinataire inconnu à cette adresse* », l'Institut procède alors à la publication d'un avis au BOPI. Le délai de deux mois pour présenter des observations en réponse court alors à compter de la date de cette publication.

En revanche, dans l'hypothèse où le destinataire du courrier de notification a bien été avisé par les services de la Poste mais n'a pas réclamé le courrier, l'Institut ne procède pas à une nouvelle notification ni à une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Le délai de réponse à l'opposition court à compter de la première présentation du courrier de notification.

Dans le cas d'une notification électronique qui n'aurait pas été ouverte par son titulaire, le délai de réponse du déposant est calculé comme précisé au paragraphe 1.7.

- Pour une demande de protection en France d'un enregistrement international

L'article R.717-5 CPI prévoit que « *Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'institut national de la propriété industrielle* ».

La notification de l'opposition est adressée par l'INPI en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

A la suite des modifications apportées au Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques entrant en vigueur à compter du 1^{er} novembre 2023 et du 1^{er} novembre 2024, le délai de deux mois pour répondre à l'opposition commence à courir à la date de la notification de l'opposition au titulaire de la marque internationale contestée, transmise par le Bureau international par voie électronique.

R. 712-15

La date à laquelle cette notification a été transmise au titulaire de la marque internationale contesté est publiée à la *Gazette OMPI des marques internationales*.

b) Documents joints à la notification

La notification d'opposition à une demande d'enregistrement de marque française contient :

- Un courrier informant le déposant ou son mandataire que l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement est accessible et téléchargeable sur le site internet de l'INPI au moyen du télé-service dédié. Ce courrier l'informe également du délai pour présenter des observations en réponse, de la possibilité de constituer un mandataire, de la possibilité de procéder au retrait total ou partiel de la demande d'enregistrement contestée et si le déposant est une entreprise ou une entité publique ou privée, de la possibilité de saisir le Médiateur des entreprises (en cas de saisine du médiateur, si l'Institut en est informé par les parties, il peut être envisagé une suspension de la procédure à l'initiative de l'Institut). Le cas échéant, ce courrier peut également contenir les codes d'accès au télé-service ;
- Une copie des textes applicables à la procédure d'opposition ;
- Une fiche d'information sur le portail des oppositions.

La notification de l'opposition à un enregistrement international doit contenir :

- Le récapitulatif d'opposition et les pièces annexées ;
- Un formulaire de « refus provisoire » indiquant notamment la portée de l'opposition ;
- Les textes applicables à la procédure d'opposition à un enregistrement international.

En parallèle à la notification faite à l'OMPI, l'Institut adresse au titulaire de l'enregistrement international un courrier l'informant des modalités d'accès aux documents relatifs à l'opposition par le biais du portail des oppositions (adresse, codes d'accès et modalités).

2.2 Traitement des incidents lors de la notification

a) Opposition suspendue dès l'origine (voir Section A Chapitre 2 paragraphe 6)

b) Opposition sans objet (cas de clôture)

Il peut arriver que lorsque l'opposition est réceptionnée à l'INPI, la demande d'enregistrement contestée, ait déjà fait l'objet d'un retrait total ou d'un retrait partiel portant sur tous les produits et services objets de l'opposition, inscrit au Registre national des marques.

Dans cette hypothèse, l'opposant est informé que l'opposition est clôturée car devenue sans objet. Une copie du retrait est accessible et téléchargeable sur le portail des oppositions.

Parallèlement le déposant est également informé de l'existence d'une opposition et de sa clôture.

c) Opposition irrecevable (voir Section A Chapitre 1 paragraphe 4)

► 3. Les premières observations en réponse à l'opposition

3.1 Délai et modalités des observations

- Délai

A la suite de la notification de l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée « *dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles* » (article R. 712-16-1 1°).

- Modalités

Les observations en réponse doivent être transmises via le portail des oppositions, comme tous les échanges effectués entre les parties.

Les premières observations en réponse (du titulaire de la demande d'enregistrement contestée ou du titulaire de la marque internationale contestée (TMC) qu'elles aient été fournies pendant le délai d'opposition formelle ou le délai de réponse) ne seront notifiées à l'opposant qu'après l'expiration du délai de réponse imparti au déposant/TMC.

Cette notification précise que ces observations consultables et téléchargeables sur le site de l'INPI au moyen du téléservice dédié.

3.2 Personnes habilitées à présenter des observations

[R.712-2](#)

[L.422-4](#)

[L.422-5](#)

3.3 Contenu

a) Fond

Les observations en réponse peuvent comporter différents arguments :

- Sur la recevabilité de l'opposition

Le déposant peut soulever l'irrecevabilité de l'opposition s'il considère qu'elle ne remplit pas les conditions requises par les articles R.712-13 à 15 CPI.

- Sur la comparaison des produits et services

Le déposant peut contester la comparaison des produits et services faite par l'opposant, en démontrant notamment en quoi les produits et services visés par l'opposition ne sont pas identiques et/ou similaires et/ou complémentaires à ceux invoqués à l'appui de l'opposition.

- Sur la comparaison des signes

Le déposant peut contester la comparaison des signes faite par l'opposant, en démontrant notamment en quoi le signe contesté n'est pas identique ou similaire à la marque antérieure ou au signe invoqué.

- Sur l'interdépendance des critères / approche globale

Le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine

interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Le déposant peut contester cette interdépendance des critères s'il considère qu'elle ne peut s'appliquer au cas d'espèce (cf. Titre II Section B 2.2).

- Sur la notoriété ou la renommée de la marque antérieure

Si la notoriété ou la renommée de la marque antérieure est invoquée par l'opposant, le déposant peut la contester en discutant la pertinence des pièces versées par l'opposant.

- Les arguments considérés comme extérieurs

Plusieurs arguments sont considérés comme extérieurs à la procédure d'opposition et ne seront donc pas pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

En voici une liste non exhaustive :

- les conditions d'exploitations réelles ou supposées des marques ;
- l'appartenance à des classes de produits et services différentes (la classification internationale n'ayant qu'une valeur administrative) ;
- la distance géographique qui sépare les deux parties (le dépôt d'une marque ayant vocation à s'appliquer sur tout le territoire national) ;
- les raisons ayant présidé aux choix des signes.

b) Observations avec demande de preuves d'usage

R.712-16-1

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée « *peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5* » (article R.712-16-1 1°).

Cette demande de preuves d'usage suppose que la marque antérieure soit enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande d'enregistrement contestée ou à la date de l'enregistrement international.

Cette demande ne peut être formulée par le déposant qu'à l'occasion de ses premières observations, et non à une phase ultérieure de la procédure.

La demande de preuve d'usage doit être formulée de façon explicite (cf. Chapitre 8 Paragraphe 1.2). Le déposant doit clairement inviter l'opposant à produire des preuves d'usage. A l'inverse, de simples observations ou commentaires sur l'exploitation, ou l'absence d'exploitation, de la ou des marques antérieures ne constituent pas une demande de preuves d'usage valable.

Ainsi ont pu être considérées comme une demande de preuves d'usage valables les formulations suivantes :

- "La marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans et la déposante demande la démonstration de l'usage sérieux de cette marque pour chacun des produits et services invoqués sur les cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée."

- "La marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans. En conséquence, en application des dispositions des articles L712-5-1 et R712-16-1 1° du Code de la propriété intellectuelle, il est demandé à la Société opposante de produire les pièces propres à démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits fondant l'opposition".

L'opposant dispose d'un délai d'un mois pour produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la ou des marque(s)

antérieure(s). Ce délai ne peut pas être prorogé par l'institut. Toutefois, si les deux parties le demandent, une suspension pour accord peut être accordée.

Si l'opposant n'apporte aucune pièces pertinentes, l'opposition est rejetée.
Sur la preuve de l'usage, voir infra Section B, chapitre 8.

▶ 4. Les autres phases d'échanges

4.1 Les autres phases d'observations écrites

R.712-16 1

Si le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, le débat contradictoire va se poursuivre dans le cadre organisé par l'article R.712-16-1, sous la forme de phases successives d'une durée d'un mois ouvertes aux parties pour présenter leurs observations de la manière suivante :

- **Les observations en réplique de l'opposant et, le cas échéant, la fourniture de preuves d'usage par ce dernier (art. R.712-16-1 2°)**
A la suite des premières observations en réponse du déposant, « ...l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée ».
- **Les nouvelles observations en réponse du déposant (art. R.712-16-1 3°)**
« En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ».
- **Les dernières observations en réplique de l'opposant (art. R.712-16-1 4°)**
« En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ».
- **Les dernières observations en réponse du déposant (art. R.712-16-1 5°)**
« En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces **sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens** ».

La phase d'instruction offre ainsi à chaque partie la possibilité de présenter trois jeux d'observations écrites (en comptant l'acte d'opposition), le dernier délai d'observations étant réservé au titulaire de la demande d'enregistrement.

La durée de la phase d'instruction varie selon le nombre d'échanges entre les parties. Ainsi, si le déposant ou l'opposant ne répond pas lors de l'une de ces phases d'échanges, la phase d'instruction s'achève à l'expiration du délai prévu lors de cette phase, sous réserve que l'une des parties n'ait pas demandé à présenter des observations orales.

4.2 Les observations orales

a) La demande d'audition

Décision
n° 2019-158 du
11 décembre
2019 du
directeur général
de l'INPI

Chaque partie peut demander à présenter des observations orales, une telle demande devant « être mise en évidence de manière claire et précise » dans les observations écrites (art 5-3° de la décision du directeur général). Les deux parties peuvent donc formuler une demande d'audition lors de chacune des phases d'observations en réponse qui leur est ouverte. Toutefois, il n'est pas admis que l'opposant demande une audition lors de la formation de l'opposition ni que le titulaire de la demande d'enregistrement, lors de la première phase de réponse à l'opposition (art. R.712-16-1 1° et 2°), se contente de demander une audition sans présenter d'observations écrites.

De plus, l'Institut a la possibilité d'inviter les parties, sans demande de leur part, à présenter des observations orales « *s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction* ».

Les parties présentent leurs observations orales devant la commission ad hoc de l'Institut réunie à l'issue de la phase écrite d'instruction.

b) Le déroulement de l'audition

Le déroulement de l'audition est décrit en détail par l'article 6 de la décision du directeur général :

« *Une commission interne à l'INPI est constituée pour recueillir les observations orales des parties durant la phase d'instruction de la procédure d'opposition en matière de marque.*

La date de l'audition est notifiée aux parties. Elle est fixée au plus tôt, à la suite de la phase écrite de l'instruction.

Les parties sont invitées à s'y présenter en personne ou à se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2 du code précité, le cas échéant, muni d'un pouvoir.

L'Institut peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées commandées par l'instruction.

*L'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction, dans le respect du principe de la contradiction. Les parties à l'opposition invitées à présenter des observations orales **ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces** à l'issue de la phase écrite de l'instruction.*

La séance de la commission n'est pas publique. Les débats sont dirigés par un président de séance habilité à cet effet par décision du Directeur général de l'INPI, assisté de deux assesseurs.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée, ne se présente pas, le président constate sa défaillance et la commission entend l'autre partie. Lorsqu'il estime la commission éclairée, le président clôture les débats. L'audition se déroule en langue française.

Une feuille de présence comprenant le numéro de la procédure à laquelle l'audition se rapporte, la date de sa tenue et le nom des parties, de leur représentant, et des agents de l'Institut présents est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants ».

► 5. La fin de la phase d'instruction

La date de fin de la phase d'instruction correspond à la fin du débat contradictoire entre les parties. Cette date fait courir le délai de trois mois dans lequel l'Institut doit statuer sur l'opposition (voir 2.7.1).

Selon l'article R. 712-16-2, « *La date de fin de la phase d'instruction...intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties* ».

L.712-5

R.712-16-2

En application de ces règles, plusieurs cas peuvent se présenter :

- Si le déposant ne présente pas d'observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois faisant suite à la notification de l'opposition, la phase d'instruction se termine à l'expiration de ce délai.
- Si le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, la phase d'instruction se poursuit et s'achèvera, le cas échéant, à l'expiration d'un délai qui n'aurait pas donné lieu à des observations de la part de l'une ou de l'autre partie.
- Si les parties ont présenté des observations à chacune des phases d'échanges, la phase d'instruction se termine à l'expiration du dernier délai de réponse ouvert au déposant par l'article R. 712-16-1 5°.
- Enfin, en cas de présentation d'observations orales, la phase d'instruction se termine le jour de l'audition devant la commission ad hoc de l'Institut.

Cette date de fin de la phase d'instruction est notifiée sans délai aux parties.

► 6. La suspension de la procédure

Seuls peuvent être suspendus la phase d'instruction ou le délai de trois mois suivant la fin de la phase d'instruction (dont dispose l'Institut pour statuer sur l'opposition). Le délai d'un mois pour compléter l'opposition, qui précède la phase d'instruction, ne peut donc pas être suspendu, pour quelque cause que ce soit.

6.1 Les causes de suspension

R.712-17

Les causes de suspension de la procédure d'opposition sont limitativement prévues par l'article R. 712-17 :

- **Droit antérieur en cours d'enregistrement**

La procédure d'opposition est suspendue de plein droit « lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, sur une demande d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une demande de modification ayant une incidence sur le fondement de l'opposition ». Sur la notion de « demande d'indication géographique », voir supra 1.1.1.2. e)

A cet égard, une demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique peut avoir une incidence sur le fondement de l'opposition si elle porte sur le nom de l'indication géographique, ou, le cas échéant, sur le produit.

- **Action administrative ou judiciaire à l'encontre de la marque antérieure**

La procédure d'opposition est suspendue « en cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, l'opposition ». Il appartient alors à l'une ou l'autre des parties de fournir à l'Institut tout document justifiant de l'action judiciaire engagée (par exemple, l'assignation) ou de la demande en nullité ou en déchéance.

- **Action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne**

L'Institut suspend la procédure d'opposition « en cas d'action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie, l'opposition ».

R.712-17 2°

R.712-17 3°

Il appartient alors à l'une ou l'autre des parties de fournir à l'Institut tout document justifiant de l'action judiciaire engagée (par exemple, l'assignation).

- Demande conjointe des parties

R.712-17 4°

La procédure d'opposition est suspendue « *sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois* ». La durée maximale est donc de douze mois.

- Demande de l'INPI

R.712-17 5°

La procédure d'opposition peut être suspendue « *à l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties* ».

Enfin, lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et suspendue pour une cause liée à l'un de ces droits antérieurs (droit non enregistré ou visé par une action), l'opposant peut, à tout moment de la procédure, provoquer la reprise de la procédure en renonçant à invoquer ce droit antérieur ou en limitant la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués, la limitation de l'opposition étant en effet possible en vertu de l'article R.712-16-1.

6.2 Le moment de la suspension

- Droit antérieur non-encore enregistré

Il s'agit d'une suspension *ab initio* et, en conséquence, la phase d'instruction ne peut pas s'ouvrir à l'expiration du délai supplémentaire d'un mois suivant le délai d'opposition. L'Institut informe les parties de la suspension de la procédure dès l'expiration de ce délai.

- Action judiciaire ou administrative à l'encontre d'un droit antérieur

Si l'Institut est informé de l'action engagée durant la phase d'instruction ou, le cas échéant, dans le délai de trois mois suivant la fin de la phase d'instruction (délai dont dispose l'Institut pour statuer sur l'opposition), la suspension prend effet à la date de la demande en nullité ou en déchéance (si celle-ci est formée auprès de l'Institut) ou à la date de cette information accompagnée des documents justifiant de cette action (pour les actions judiciaires et administratives), ce dont les parties sont alors informées.

Si l'Institut est informé de l'action engagée dans le délai supplémentaire d'un mois suivant le délai d'opposition, la suspension ne prendra effet qu'à l'expiration de ce délai d'un mois (ce délai ne pouvant pas lui-même être suspendu). Les parties en sont alors informées.

- Demande conjointe des parties

En cas de demande conjointe de suspension durant la phase d'instruction ou, le cas échéant, dans le délai de trois mois suivant la fin de la phase d'instruction, la suspension prend effet à la date de la demande conjointe, ce dont les parties sont informées.

En cas de demande conjointe de suspension dans le délai supplémentaire d'un mois suivant le délai d'opposition, la suspension ne prendra effet qu'à l'expiration de ce délai (ce délai ne pouvant pas lui-même être suspendu), ce dont les parties sont informées. La phase d'instruction s'ouvrira alors à la fin de la suspension.

Ainsi, la demande de suspension ne suspend ni n'interrompt le délai supplémentaire d'un mois.

Dès lors, il appartient le cas échéant, à l'opposant de compléter son opposition dans ce délai et de fournir les pièces requises au titre du dernier alinéa de

I l’article R. 712-14. A défaut, l’Institut adressera une notification d’irrecevabilité à l’opposant

6.3 La fin de la suspension (ou reprise de la procédure)

Les dates de reprise de la procédure sont précisées par l’article R. 712-19 :

- Lorsque la procédure a été suspendue dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur (marque ou indication géographique), « *elle reprend à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative de l’Institut, dès lors que l’enregistrement de la marque, de l’indication géographique ou l’homologation ou la modification du cahier des charges de l’indication géographique a été constaté* ». Il appartient, en principe, à l’opposant de demander la reprise de la procédure dès qu’il est informé de l’enregistrement de sa marque, de l’indication géographique ou de la modification de cette dernière.
- Lorsque la procédure a été suspendue à la suite d’une demande administrative ou une action judiciaire engagée à l’encontre d’un droit antérieur, « *elle reprend à la demande de l’une des parties transmettant à l’Institut la décision qui n’est plus susceptible de recours* ». Les parties doivent donc fournir la preuve du caractère définitif de cette décision (par exemple : certificat de non appel ou de non pourvoi, ordonnance de désistement...) (voir aussi infra 2.7.2. 3^{ème} point)

Dans les cas précités, « *La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l’Institut, avec indication d’une date de reprise* ».

En outre, « *Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l’un d’entre eux relève du cas cité au 4^o de l’article R. 712-18 [cf. infra 2.7.2], ou que les effets de l’un d’entre eux ont cessé, la procédure d’opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.* »

Enfin, lorsque l’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs est suspendue pour une cause liée à l’un de ces droits (droit non enregistré ou visé par une action), l’opposant peut, à tout moment de la procédure, provoquer la reprise de la procédure en renonçant à invoquer ce droit antérieur ou en limitant la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués, la limitation de l’opposition étant en effet possible en vertu de l’article R.712-16-1.

Lorsque la procédure a été suspendue à l’initiative des parties, elle reprend au premier jour ouvré après les quatre mois de suspension, sauf nouvelle suspension (cf. supra) au stade où elle se trouvait au jour de la date de suspension.

Ex: si la suspension a été demandée le 2 mars, la reprise sera le 3 juillet (sous réserve que ce jour ne soit ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié).

Lorsque la suspension a lieu pendant la phase d’instruction, il convient de calculer, lors de la reprise, le délai de réponse restant pour la partie qui devait présenter des observations. Le nouveau délai pour présenter des observations correspond au nombre de jours qui restaient à courir à la date de la suspension.

Exemple :

Les parties demandent une suspension 13 juin et l’une d’entre elle a encore un délai de réponse jusqu’au 18 juin. Il reste donc 6 jours pour répondre (13, 14, 15, 16, 17 et 18).

La suspension dure 4 mois et elle prend donc fin le 13 octobre à 23h59m59s.

Ainsi la date de reprise de la procédure sera le 14 octobre. Il convient alors d’ajouter les 6 jours restant pour connaître le délai de réponse. Ainsi le nouveau délai de réponse sera le 19 octobre (14, 15, 16, 17, 18 et 19).

R 712-16-2

Lorsque la suspension a lieu pendant la phase de décision, le délai restant à l’Institut pour statuer sur l’opposition correspond au nombre de jours qui restaient à courir à la date de la suspension.

Si du fait d’une suspension de la procédure d’opposition, la demande de marque contestée n’est toujours pas enregistrée dans le délai de renouvellement, il est possible pour le déposant de déposer, à titre conservatoire, une demande de renouvellement dans les délais prévus par le code (cf. *Directives Renouvellement Section D - Cas Particuliers – Point 7 Cas des Marques non enregistrées*).

► 7. La décision

7.1 Décision au fond

R 712-16-1

L’Institut doit statuer dans le délai de trois mois suivant la date de fin de la phase d’instruction. La décision statuant sur l’opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française est notifiée aux parties. Cette notification est accompagnée des voies de recours (*voir infra Recours contre la décision*).

En cas d’opposition formée contre une marque internationale désignant la France, la décision, accompagnée des voies de recours, est notifiée directement à l’OMPI (article R 717-6 du code de la propriété intellectuelle).

L.712-5

Si l’opposition est reconnue totalement justifiée, elle aboutit au rejet de la demande d’enregistrement de marque contestée au regard des produits et service visés par l’opposition. Si l’opposition visait l’intégralité des produits et services couverts par la demande d’enregistrement, celle-ci sera intégralement rejetée.

Si l’opposition n’est que partiellement justifiée, elle aboutit à l’enregistrement partiel de la demande de marque.

Si l’opposition est rejetée, la demande d’enregistrement de marque contestée est enregistrée, sous réserve d’une éventuelle procédure d’examen encore en cours.

L’Institut prend sa décision au vu de l’opposition et, « *le cas échéant, de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties* » (recevabilité, preuves d’exploitation, existence d’un éventuel risque de confusion entre les signes en présence, résultant tant de la comparaison des produits et services concernés que de la comparaison de ces signes).

Enfin si l’Institut n’a pas statué dans le délai susvisé de trois mois, l’opposition est réputée rejetée.

7.2 Décision de clôture de la procédure

R 712-18

Selon l’article R 712-18, la procédure d’opposition est clôturée dans les cas suivants :

- « Lorsque l’opposant a retiré son opposition de manière unilatérale ou a perdu qualité pour agir [à titre d’exemple : à la suite de la perte de qualité pour agir du licencié exclusif].

- Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée [retrait ou rejet de la demande]
- Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé
 - à la suite du rejet de demande(s) antérieure(s) ou à l'annulation de marque(s) antérieure(s) par une décision administrative ou judiciaire devenue définitive,
 - à la suite d'une renonciation par leur titulaire,
 - à la suite d'un défaut de maintien en vigueur,
 - à la suite du rejet ou au retrait de l'homologation, de la demande d'homologation ou de la demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique.
- Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17 [action judiciaire ou administrative engagée à l'encontre du ou des droits antérieurs], aucune réponse n'est apportée dans le délai imparti à la notification de l'Institut invitant l'opposant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées ».

A cet égard, lorsque la procédure d'opposition a été suspendue en raison d'une action judiciaire ou administrative à l'encontre du droit antérieur invoqué, il appartient en principe aux parties concernées d'informer l'Institut de l'issue des procédures engagées.

Si l'Institut n'a pas reçu d'informations sur l'issue de ces procédures après une certaine période, il peut alors impacter un délai à l'opposant pour fournir ces informations. L'absence de réponse de l'opposant fait encourir à ce dernier la clôture de la procédure (ou, à tout le moins, la non prise en compte du droit concerné si d'autres droits antérieurs ont été invoqués à l'appui de l'opposition).

Cette initiative vise à éviter que des procédures d'opposition soient suspendues trop longtemps sans raison valable.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle ne peut être clôturée pour cessation de leurs effets ou absence de réponse du titulaire à la suite d'une relance de l'Institut, que si tous les droits antérieurs invoqués sont concernés.

Enfin, « *La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties* ».

La clôture de l'opposition ne donne pas lieu au remboursement de la redevance d'opposition.

► 8. Les suites de la décision

8.1 Inscription au Registre National des Marques

Si l'opposition est reconnue partiellement ou totalement justifiée, la demande d'enregistrement contestée est rejetée partiellement ou totalement. La décision statuant sur l'opposition fait l'objet d'une inscription au Registre national des marques et d'une publication au BOPI.

L'octroi ou le refus de protection en France de l'enregistrement international contesté est publié à la Gazette des marques internationales par *l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*.

8.2 Publication de l'enregistrement et délivrance du certificat d'enregistrement

Si l'opposition est rejetée ou n'est que partiellement acceptée, la demande de marque contestée est enregistrée en tout ou partie. L'enregistrement est publié au BOPI et un certificat d'enregistrement est délivré au déposant. Pour les marques internationales, l'enregistrement est publié à la Gazette des marques internationales

8.3 Mise en ligne des décisions

Les décisions statuant sur une opposition sont librement consultables à partir de la base accessible sur le site Internet de l'Institut.

SECTION B – APPRÉCIATION DU BIEN- FONDÉ DE L'OPPOSITION

L'INPI reconnaît le bien-fondé de l'opposition lorsque l'opposant a démontré l'atteinte au droit antérieur qu'il invoque.

CHAPITRE 1 - L'ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE

Pour reconnaître une atteinte à une marque antérieure, deux cas de figure doivent être distingués.

Cette distinction ressort de l'article 5 de la directive rapprochant les législations des États membres de l'Union Européenne sur les marques du 16 décembre 2015, transposé en droit français dans l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle :

- L 711-3**
- ✓ 1^{er} cas de figure : il y a identité entre les signes en présence **et** entre les produits et services en cause,

L'INPI, constatant cette double identité, rejette les produits et services identiques de la demande d'enregistrement contestée.

- ✓ 2^{ème} cas de figure : il y a identité ou similitude entre les signes **et** similarité entre les produits et services. Il y a similitude entre les signes **et** identité ou similarité entre les produits ou services.

Dans ces cas, un risque de confusion doit être démontré.

- ▶ 1. Double identité : Identité des marques et des produits et services

Lorsque le signe contesté est identique à la marque antérieure et que les produits et services en présence sont identiques, l'atteinte à la marque antérieure est reconnue sans autre condition.

L'INPI, constatant cette double identité, rejette la demande d'enregistrement contestée au regard des produits et services identiques.

► 2. Risque de confusion entre les marques

Le risque de confusion doit être démontré par l'opposant dans les cas suivants :

Soit le signe contesté est identique à la marque antérieure **et** les produits et services de chacune des marques sont similaires.

Soit le signe contesté est similaire à la marque antérieure **et** les produits et services de chacune des marques sont identiques ou similaires.

(Sur la comparaison des produits et services, cf. 3 ; sur la comparaison des signes, cf. 4).

Ce risque de confusion s'apprécie globalement, en fonction de tous les facteurs pertinents fixés par la jurisprudence, notamment par les trois arrêts ci-contre.

Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'une confusion s'est réellement produite pour que l'atteinte soit sanctionnée. Il convient, en effet, de rechercher si un risque de confusion est possible dans l'esprit d'un consommateur virtuel de référence (2.1).

L'appréciation du risque de confusion implique une interdépendance entre la comparaison des produits et services et celle des signes (2.2), et la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure (2.3).

A cet égard, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJCE 29 septembre 1998, Sté CANON, C-39/97), cf. Section B, chapitre 1, 2.3)

Le risque de confusion s'apprécie au moment où l'INPI statue sur l'opposition.

2.1 Le public de référence

La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion.

L'INPI, à l'instar de ce que préconise la CJUE, s'appuie ainsi sur "...*le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée ... normalement informé et raisonnablement attentif et avisé...* Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire... le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause" (CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijzen Handel BV*. Affaire C-342/97 ; point 26).

CJCE
11 nov. 1997
Sté SABEL BV
C-251/95,
M19970694

CJCE
29 sept. 1998
Sté CANON
C-39/97

CJCE
22 juin 1999
Sté LLOYD
SCHUHFABRIK
MEYER & CO
GmbH
C-342/97

2.1.1 Le consommateur français d'attention et de culture moyennes

L'INPI doit ainsi identifier le consommateur moyen des produits et services concernés, **normalement informé et raisonnablement attentif et avisé**. Les analyses de spécialistes (telles que des analyses de linguistes, d'orthophonistes ou de consultants dans des domaines spécifiques) sont donc inopérantes.

Ce consommateur **n'est pas particulièrement averti**, sauf si la technicité ou la spécificité des produits et services en cause l'implique.

Le consommateur de référence est celui qui habite sur le **territoire français**, où la marque est protégée. En effet, l'enregistrement d'une marque devant l'INPI concerne le territoire national dans sa globalité. L'INPI ne peut donc pas prendre en considération des spécificités locales ou régionales.

Ce consommateur possède des notions de langues étrangères et pourra traduire des termes étrangers s'ils font partie du langage de base ou s'ils sont proches de leurs équivalents en langue française.

A titre d'exemple, les dénominations AMOR et AMOROSO ont été considérées comme faisant respectivement référence au terme "amour" et à l'adjectif "amoureux", le consommateur français d'attention moyenne, même peu familiarisé avec la langue espagnole ou italienne, étant apte à percevoir ces significations compte tenu de la proximité de ces termes avec leurs équivalents français (*Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012, Mme K, RG 2011/02140, M20120016*).

Concernant la prononciation de signes en langue étrangère, le consommateur français aura tendance à les prononcer selon les règles de prononciation française.

Toutefois, il convient de prendre en compte le marché concerné. Ainsi, si, dans un secteur d'activité, le consommateur est régulièrement confronté à une langue étrangère, il sera susceptible de prononcer la marque selon les règles de prononciation de cette langue.

2.1.2 L'attention du consommateur en fonction du marché concerné

L'appréciation du risque de confusion implique de prendre en compte le secteur des produits et services en cause.

Ainsi, face à des produits de consommation courante et de prix moyen pouvant être commercialisés dans la grande distribution, le consommateur ne fait pas preuve d'une attention particulière.

Il est en revanche plus attentif lorsqu'il achète des produits et services d'un coût et/ou d'une technicité élevés.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, bien que s'agissant d'un marché spécifique, il est constant que le risque de confusion entre les marques s'apprécie tant au regard des professionnels de santé particulièrement avisés, qu'au regard du consommateur final d'attention moyenne.

2.1.3. Le souvenir imparfait du signe

Le consommateur d'attention moyenne perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

En outre, il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.

En effet, il n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés et conserve en mémoire un souvenir général de la marque antérieure.

2.2 Interdépendance entre la comparaison des produits et services et celle des signes

« *Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement* » (CJCE, 29 septembre 1998, Sté CANON, C-39/97).

- Ainsi, des produits et services peuvent présenter un faible degré de proximité, mais si les signes qui les désignent sont identiques ou très proches, le consommateur pourra néanmoins leur attribuer la même origine.

Il en va notamment ainsi lorsque le consommateur des produits et services en cause est susceptible de croire à une diversification des activités du titulaire de la marque antérieure sous réserve qu'elle soit effectivement démontrée. (Cour d'appel de Paris, 9 févr. 2021, *Louis Vuitton Malletier SAS*, RG 19/21588 ; M20210044 – joaillerie, bijouterie et vêtements / parfums ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 sept. 2021, *Catherine S*, RG 20/06088 ; M20210209, PIBD 2021, 1171, III-3 – vêtements / parfums, cosmétiques ; Cour d'appel de Bordeaux, 12 oct. 2021, *Audrey P*, RG 20/01635 ; M20210232 – joaillerie, bijouterie et vêtements / parfums).

Toutefois, l'interdépendance ne supprime pas le principe de spécialité. Ainsi, si une forte similitude des signes peut compenser un faible degré de similarité des produits et services, elle ne peut pas compenser une absence totale de similarité.

- Inversement, si les signes en cause présentent un faible degré de similitude mais désignent des produits ou services identiques ou très proches, le consommateur pourra également croire que ces produits ou services proviennent de la même entreprise.

Il en va d'autant plus ainsi lorsque les produits ou services concernés sont spécifiques, définis dans le libellé en termes précis et relèvent de circuits de distribution identiques.

En effet, le consommateur risque davantage de croire que les deux marques en présence appartiennent à une même entreprise ayant une autre gamme de produits ou services.

Toutefois, si les signes en cause présentent trop de différences, le risque de confusion ne sera pas retenu, malgré l'identité ou la grande proximité des produits ou services en présence.

2.3 Caractère distinctif de la marque antérieure

« ... Comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre » (CJCE, 29 septembre 1998, Sté CANON, C-39/97).

Toutefois, la Cour précise qu'« ...il est nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés »).

En effet, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ne permet pas d'échapper au principe de spécialité en matière de marques (voir Infra).

2.3.1 Le caractère distinctif intrinsèque

La jurisprudence communautaire a contribué à faire évoluer l'appréciation du caractère distinctif plus ou moins élevé des marques. Ainsi, elle a estimé que l'étendue de la protection d'une marque dépendait du caractère plus ou moins distinctif des éléments qui la composent.

Les juridictions nationales et l'INPI doivent alors « ...apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises » (CJCE, 22 juin 1999, Sté LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & CO GmbH, C-342/97).

Il convient alors de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, et notamment le caractère distinctif élevé de ses éléments au regard des produits et services en cause.

La Cour d'appel de Lyon a fait application de ce principe dans une affaire où les deux marques portant sur la dénomination « Lagoon », étaient identiques, concernaient des produits présentant un lien de complémentarité éloigné et où la marque antérieure, appliquée à des brosses à dents, présentait un fort pouvoir distinctif (Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 2002, Sté ALLIBERT, RG 2001/05411, M20020561).

A l'inverse lorsque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible par rapport aux produits et services désignés, le risque de confusion pourra être écarté même si les produits et services sont identiques et que les signes présentent d'importantes similitudes (Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2011, La Compagnie du Fromage / La compagnie des Fromagers, RG 11/04988, M20110651)"

2.3.2 La connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public (ci-après « grande connaissance »)

Une marque peut être particulièrement connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle couvre.

Cette grande connaissance confère à la marque antérieure un caractère distinctif accru.

Il appartient à l'opposant, dans le cadre de la procédure d'opposition, d'invoquer cette grande connaissance et de la démontrer par la fourniture de documents appropriés.

En effet, l'INPI, ne peut fonder sa décision sur des connaissances personnelles du juriste ou sur le résultat de ses propres investigations : l'apport de l'opposant est primordial.

Le titulaire de la marque antérieure peut se référer à différents éléments comme la part de marché, l'intensité, l'étendue géographique et l'ancienneté de l'usage, les efforts publicitaires et les investissements réalisés par l'entreprise pour promouvoir la marque la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque (*Cour de Cassation chambre commerciale, 8 juillet 2014, Sté PUMA, 13-16714, M20140375*).

L'opposant ne peut se contenter de renvoyer « ... aux jurisprudences communautaire et nationale et à la doctrine, fût-ce en précisant les références... » (*Cour de Cassation Chambre commerciale, 8 juillet 2014, Sté PUMA, 13-16714, M20140375*) ni à des décisions antérieures de l'Institut.

Cette grande connaissance d'une marque doit être démontrée spécifiquement pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition.

CJUE
06/10/2009
Sté Pago
Aff. C-301/07,
M20090584

CJUE
03/09/2015
Sté Iron & Smith
Aff. C-125/14,
M20150345

Lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, sa grande connaissance doit être démontrée sur une partie substantielle de l'Union, et cette partie substantielle peut correspondre au territoire d'un seul État membre (*CJUE, 6 octobre 2009, Pago, aff. C-301/07, M20090584 ; CJUE, 3 septembre 2015, Sté Iron & Smith, Aff. C-125/14, M20150345*). Les juridictions françaises ont eu l'occasion de se prononcer sur la prise en compte de la notoriété d'une marque de l'Union européenne dans l'appréciation du risque de confusion (*Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2019, Sté August Storck, K 17-26.274, M20190235 ; sur renvoi, Cour d'appel de Paris, 12 février 2021, RG 19/22595, M20210048*).

La grande connaissance de la marque antérieure constitue une circonstance aggravante de l'appréciation du risque de confusion, mais n'est pas une condition nécessaire à la protection de la marque antérieure.

La grande connaissance ne pourra pas être invoquée pour la première fois ou être davantage étayée devant la Cour d'appel dans le cadre d'un recours en annulation contre la décision d'opposition de l'INPI s'agissant d'un recours dépourvu d'effet dévolutif.

2.4 La famille (ou la série) de marques

CJCE, 13/09/2007
Bainbridge ,
C-234/06,
M20070754

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu'un opposant est titulaire de plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d'une même « série » ou « famille », une telle circonstance constitue un facteur pertinent pour l'appréciation d'un risque de confusion (*TUE, 23 février 2006, Bainbridge, T-194/03 ; confirmé par CJCE, 13 septembre 2007, Bainbridge, C-234/06, M20070754*).

Le risque de confusion résulte alors plus précisément du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série de marques (*CJCE, 13 septembre 2007, Bainbridge, C-234/06, M20070754 précité*).

Plusieurs conditions doivent être remplies pour établir l'existence d'une famille de marques :

- Il doit exister **au moins trois marques antérieures** (dont l'opposant justifie l'existence, le statut, la portée et la titularité). Ainsi dans une décision d'opposition OP24-0446, il a pu être considéré que « *les deux marques opposées sont insuffisantes pour constituer une famille de marque au sens de la jurisprudence* »

(OP24-0446, 24, juillet 2024, O20240446). Ces marques reproduisent intégralement **un même élément distinctif** avec l'ajout d'un élément graphique ou verbal les différenciant l'une de l'autre, ou [qui] se caractérisent par **la répétition d'un même préfixe ou suffixe** extrait d'une marque originale » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge précité).

A cet égard, il importe que l'élément commun soit distinctif au regard des produits ou services désignés (dans ce sens, la Cour d'appel de Paris a pu décider que « *l'existence d'une famille de marque ayant pour dénominateur commun l'expression faiblement distinctive LA FRANCAISE ne permet pas en soi de présumer d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Il faut en effet que le dénominateur commun du signe contesté et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif permettant une association directe entre tous ces signes et tel n'est pas le cas en l'espèce.* » (Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, LA FRANCAISE vs LA FRANCAISE DES PARKINGS, RG 23 /17787, M20250009)

En outre, l'élément commun ne doit pas avoir subi de déviations orthographiques et doit en principe occuper la même position au sein des différentes marques antérieures (TUE, 15 mars 2023, T-174/22, Breznev c/ Onbrez, Brezilier, Brezhalen, pts 83 à 84).

- Les marques de la même famille doivent « **être présentes sur le marché** », ce qui signifie que l'opposant doit **prouver l'usage des marques de la même famille**. De plus, dans le cadre d'une famille de marques, l'usage des marques doit correspondre aux marques telles qu'enregistrées, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'usage d'une marque voisine.

Par ailleurs, la famille de marque ne peut être prise en compte, pour l'appréciation du risque de confusion, que dans l'hypothèse où le signe contesté et les marques antérieures présentent une certaine similitude (Cour d'appel de Bordeaux, 20 sept. 2022, CHATEAU L'AIGUILLE DU PIN c/ CHÂTEAU D'AIGUILHE RG 21/03686, M20220245).

Enfin, la demande de marque doit présenter des caractéristiques permettant de l'associer à cette famille (reprise de l'élément commun à l'identique, au même emplacement, pas de contenu sémantique différent, etc.). Pour illustration, la Cour d'appel de Versailles a retenu que « *l'existence d'une famille de marques invoquée par la société Fiducial ne saurait justifier de l'existence d'un risque de confusion plus élevé, la famille de marques ayant en commun le signe FIDUCIAL non repris par la demande d'enregistrement* » (Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024, Fiducial vs FLG CADUCIAL , RG 22/04074, M20240007).

► 3. Comparaison des produits et services

3.1 Principes généraux

L'acte récapitulatif d'opposition à enregistrement doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication des produits et services visés par l'opposition et de ceux invoqués à l'appui de celle-ci, ainsi qu'un exposé des moyens relatifs à leur comparaison.

3.1.1. Le principe de spécialité

Le droit des marques est régi par le principe de spécialité tel qu'il résulte de la combinaison des articles L. 711-1 et L. 713-1 CPI.

Article 4 II 3° de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI

L. 711-1

L. 713-1

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales »,

« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

En effet, les droits conférés par la marque portent sur le signe au regard des produits et services désignés par le déposant lors du dépôt.

Il résulte du principe de spécialité que le déposant peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque identique ou proche si celle-ci désigne des produits ou services identiques ou similaires. En revanche, en principe, ces marques devraient pouvoir coexister si elles portent sur des produits ou services différents.

Ainsi en est-il, à titre d'exemple, de la marque Mont Blanc pour des stylos et des crèmes desserts ainsi que de la marque Mazda pour des automobiles et des piles.

3.1.2. Classification internationale de Nice

Classification de Nice

Les produits et services sont classés selon la Classification internationale établie en vertu de l'Arrangement de Nice.

Celle-ci a pour objet de classer les produits et services à des fins administratives et de recherches d'antériorités, mais est dépourvue de portée juridique.

C'est pourquoi, les classes administratives ne sont pas à prendre en compte pour la comparaison des produits et services.

Ainsi, des produits et services relevant d'une même classe peuvent être considérés comme différents alors que des produits et services relevant de deux classes distinctes peuvent être considérés comme similaires :

- les « produits pharmaceutiques » sont différents des « aliments pour bébés » alors qu'ils relèvent tous deux de la classe 5 ;
- en revanche, les « produits de l'imprimerie » sont similaires par complémentarité aux « services d'édition de livres » alors qu'ils relèvent de classes différentes (classes 16 et 41).

3.1.3. Les libellés en présence

a) Le caractère inopérant des conditions d'exploitation

La comparaison des produits et services s'effectue en prenant en considération les seuls libellés des produits et services tels que figurant dans les marques en cause.

L'argumentation de l'opposant doit se limiter à la constatation de l'identité et à la démonstration de la similarité des produits et services tels que mentionnés dans les libellés des marques. En effet, l'étendue des droits conférés par une marque est définie par son enregistrement et non par l'usage qui en est fait.

C'est ainsi que ne pourront être prises en compte les conditions d'exploitation réelles ou prévues des produits et services (taille des magasins, mode de diffusion des produits, clientèle haut de gamme d'un côté et grand public de l'autre...).

b) Les libellés insuffisamment précis

Les termes employés dans l'énumération des produits et services auxquels s'applique la marque antérieure doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante (article 4 4° de la décision n°2023-51).

Toutefois, certaines marques pouvant contenir un libellé imprécis, le traitement des libellés manquant de clarté et de précision a fait l'objet d'une communication commune des offices de propriété industrielle de l'Union européenne, accessible sur les sites de l'Institut et de l'EUIPO.

Il ressort de cette communication commune que les termes manquant de clarté et de précision invoqués dans la marque antérieure ne sauraient être exclus de la comparaison des produits et services sur ce seul motif.

Ainsi, pour assurer la comparaison de tels termes, ceux-ci seront interprétés dans leur sens littéral.

La classification de Nice des produits et services ainsi que les notes explicatives au regard de la classe désignée, pourront être utilisées dans l'interprétation des termes imprécis.

Ainsi, dans une décision d'opposition, OPP 24-2168 , il a pu être considéré que « *le libellé « aliments à grignoter » s'entend dans son sens littéral de l'ensemble des produits consommés en dehors des repas « pour le plaisir ou en cas de petite faim » et peut couvrir un très grand nombre de produits de nature les plus diverses . En l'absence de précision supplémentaire (qui aurait été rendue possible au moyen d'une renonciation partielle) du libellé « aliments à grignoter », ces produits ne sauraient être considérés comme partageant des facteurs suffisamment pertinents avec les « charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; fruits secs ; fromages » pour conclure à l'existence d'une similarité entre eux »* »

Il est toujours possible de circonscrire un libellé formulé de manière très générale par l'inscription d'une renonciation partielle permettant de préciser certains produits et services.

c) L'incidence des inscriptions et régularisations

Des modifications du libellé des produits et services de la demande d'enregistrement ou de la marque antérieure peuvent intervenir au cours de la procédure d'opposition.

Au jour où l'Institut statue, l'ensemble des changements intervenus dans les libellés sont pris en considération.

Cela est le cas lorsque le titulaire de la demande d'enregistrement contestée précise certains produits ou services à l'occasion d'une objection de forme ou de fond émise par l'Institut ou encore retire partiellement la demande d'enregistrement et ce, à tous les stades de la procédure d'opposition. Ce retrait est soumis à un formalisme particulier (cf. inscriptions au RNM).

3.1.4. L'argumentation des parties

Le récapitulatif d'opposition à enregistrement doit comporter un exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services.

a) Identification des produits et services

La portée de l'opposition doit être établie par l'opposant au regard des produits et services de la demande d'enregistrement.

En effet, le récapitulatif d'opposition à enregistrement doit comporter l'indication précise des produits et services visés par l'opposition.

- Si l'opposition est formée pour l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, il faut que l'opposant coche la case correspondante de l'acte d'opposition.
- Si l'opposition est formée pour une partie seulement des produits et services, l'opposant doit impérativement non seulement cocher la case correspondante, mais aussi identifier nommément les produits et services concernés en les énumérant. Il est nécessaire que cette identification ressorte clairement dans son argumentation.

L'opposant doit également identifier clairement les produits et services sur lesquels se fonde son opposition.

b) Mise en relation des produits et services et démonstrations afférentes

L'opposant doit mettre en relation chacun des produits et services de la demande d'enregistrement de marque contestée avec ceux qu'il invoque dans la marque antérieure.

L'opposant doit mettre en évidence l'identité des produits et services. Pour les produits et services similaires il doit présenter une argumentation visant à démontrer leur similarité.

3.2 Identité des produits et services

L'identité des produits et/ou services est établie en prenant en considération les libellés des produits et services désignés.

3.2.1 Identité ou proximité des termes employés

Des produits et/ou services sont reconnus comme identiques, s'ils se retrouvent formulés en des termes identiques ou proches dans les libellés en présence.

Exemples :

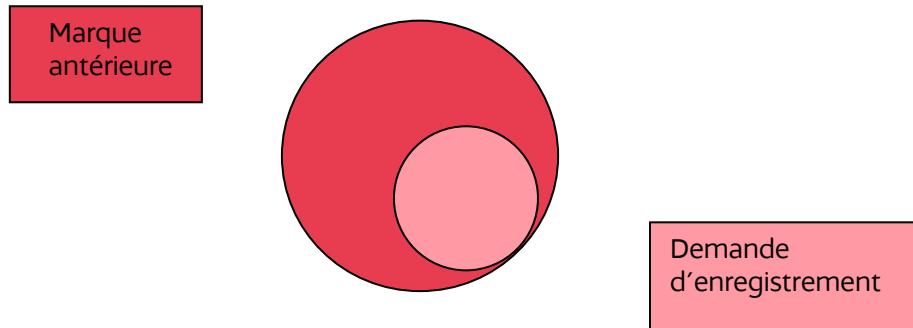
- ✓ Les "meubles" sont identiques aux "mobiliers" ;
- ✓ Les "vélos" sont identiques aux "bicyclettes" ;
- ✓ Les "programmes d'ordinateurs" sont identiques aux "logiciels" ;
- ✓ Les services d'"informations d'affaires" sont identiques aux "renseignement d'affaires".

Cette identité se constate à l'évidence et l'opposant n'a pas à procéder à la démonstration de cette identité.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les conditions d'exploitation des marques en présence ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de cette identité entre les produits et services désignés respectivement par les deux marques.

3.2.2 Appartenance à une catégorie générale désignée par la marque antérieure ou par la demande d'enregistrement contestée

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée peuvent se retrouver inclus au sein d'une catégorie générale de produits ou services désignée par la marque antérieure.

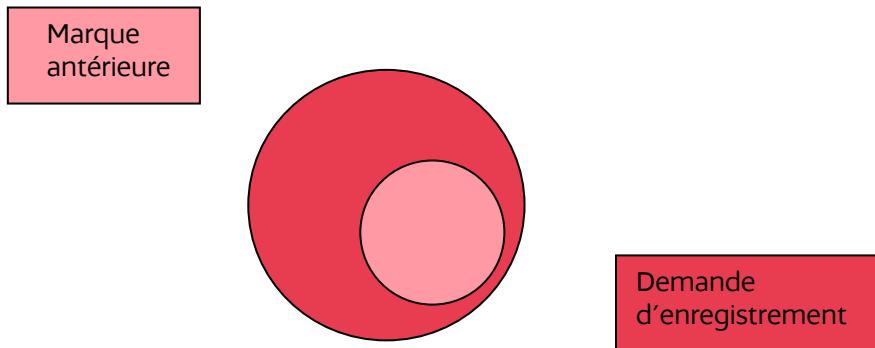


Exemples :

- ✓ Les "ceintures, cravates" de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des "vêtements" de la marque antérieure.
- ✓ Les "cartes" de la demande contestée entrent dans la catégorie plus générale constituée par la "papeterie" de la marque antérieure.
- ✓ Les services de "location de navires" de la demande contestée sont inclus dans la catégorie générale des services de "location de véhicules" de la marque antérieure.

Dans cette hypothèse, les produits ou services de la demande d'enregistrement contestée sont reconnus identiques à ceux de la marque antérieure.

À l'inverse, des produits ou services de la demande contestée peuvent constituer des catégories plus générales de produits ou services qui viennent englober des produits ou services de la marque antérieure.



Dans cette hypothèse, les produits ou services de la demande contestée sont reconnus identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, le consommateur étant alors fondé à leur attribuer la même origine.

Exemples :

- ✓ Les "véhicules" de la demande contestée constituent une catégorie générale de produits dans laquelle sont incluses les "voitures" de la

- marque antérieure. Ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires ;
- ✓ Les "boissons alcooliques, spiritueux" de la demande contestée incluent les "liqueurs" de la marque antérieure.
 - ✓ Les services de "transport" de la demande contestée recouvrent les services de "transport de colis et documents express en national et international" de la marque antérieure.
 - ✓ Les vêtements dans la demande contestée incluent les chemises dans la marque antérieure

Dans ce dernier exemple, les produits de la demande contestée (vêtements) incluant ainsi notamment des chemises, sont, pour partie identiques, à ceux de la marque antérieure (chemises)

Les autres produits de la demande relevant de la catégorie générale des vêtements, par exemple des pantalons, sont quant à eux similaires à ceux de la marque antérieure (chemises).

On parle dans ce cas de produits identiques ou à tout le moins similaires.

3.3 Similarité des produits et services

CJCE
29 sept. 1998
Sté CANON
Aff. C-39/97

La notion de similarité des produits et/ou services a été explicitée par la Cour de justice dans l'arrêt *Canon (CJCE, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Aff. C-39/97)*. La Cour a en effet rappelé qu'il convenait « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ».

Il ne s'agit là que d'une liste de facteurs donnés à titre indicatif, sans aucune hiérarchie entre ces critères.

Ainsi, il est constant que des produits et/ou services sont similaires lorsqu'ils peuvent être attribués par le consommateur à une même origine commerciale, en raison de leur appartenance à une même catégorie générale, ou en raison de leur nature, objet, fonction, destination, clientèle, circuits de distribution communs (faisceau de caractéristiques communes), ou en raison d'un lien de complémentarité.

3.3.1 Un faisceau de caractéristiques communes

Des produits ou des services sont reconnus similaires lorsqu'ils relèvent **d'une même catégorie générale de produits ou de services**.

Exemples :

- ✓ Les "bagues" de la demande d'enregistrement et les "boucles d'oreilles" de la marque antérieure, relèvent de la même catégorie générale des articles de bijouterie.
- ✓ Les "pantalons" de la demande d'enregistrement et les "pulls" de la marque antérieure, relèvent tous de la catégorie générale des articles vestimentaires.
- ✓ Les services d'"organisation de croisières" de la demande d'enregistrement et les services d'"organisation de voyages de noces" de la marque antérieure, entrent tous dans la catégorie générale des services d'organisation de voyages.

La similarité entre des produits et/ou services peut également découler de leurs caractéristiques intrinsèques tenant à leurs nature, fonction, objet, destination ainsi qu'à leurs clientèles et leurs circuits de distribution.

Il incombe à l'opposant de mettre l'accent sur l'identification des facteurs pertinents.

Il n'est donc pas forcément nécessaire de cumuler l'ensemble de ces critères pour reconnaître un lien de similarité.

En pratique, les critères pertinents sont :

- la **nature**, c'est-à-dire ce qui définit le produit ou le service concerné, ce qu'il est ; le plus souvent la nature correspond à une catégorie générale dont un produit ou un service peut relever,
- la **fonction**, ou ce à quoi ce produit ou ce service sert en pratique,
- l'**objet**, c'est-à-dire ce sur quoi porte ce service,
- la **destination**, laquelle renvoie à l'usage prévu des produits ou services,
- les **circuits de distribution** ou lieu de distribution ; néanmoins, compte tenu du fait que des produits de toutes sortes sont proposés à la vente dans les supermarchés ou les grands magasins, ce critère n'est pas suffisant si les produits à comparer ne se retrouvent pas en outre présents dans le même rayon,
- l'**origine** habituelle des produits ou services, ce qui revient à rechercher qui est responsable de la fabrication du produit ou en charge de fournir ou d'assurer le service,
- la **clientèle** des produits et services tels que visés aux libellés, et non limitée à des circonstances d'exploitation particulières.

Exemples :

- ✓ Une *chemise* et des *chaussures* s'entendent pareillement d'articles d'habillement, ils sont similaires par leur nature, présentent la même fonction, à savoir recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, la même destination (êtres humains de tous les âges), sont issus des industries de la confection et du prêt-à-porter et suivent les mêmes circuits de distribution (commerces d'articles d'habillement) ;
- ✓ Les "*produits de maquillage, fond de teint, poudre compact pour le teint, poudre libre pour le teint, base de teint, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels (cosmétiques) pour le visage et pour le corps*" de la demande d'enregistrement et les "*produits de beauté*" de la marque antérieure s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être et distribuées dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques .

Afin de respecter le principe de spécialité des marques, des critères de comparaison trop généraux des produits et/ou services en cause ne pourront être retenus.

Ainsi, par exemple, le seul fait que des produits relèvent du domaine de la mode ne suffit pas à les rendre similaires.

3.3.2 La complémentarité

Des produits et/ou services peuvent également être similaires en raison de leur caractère complémentaire. La complémentarité est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l'esprit du public, et ce en dépit de caractéristiques distinctes que les produits et services peuvent présenter par ailleurs, à savoir des nature, fonction et/ou destination différentes.

TPICE
22 janvier 2009
EASYHOTEL
Aff. T-316/07

L'opposant doit démontrer l'existence d'un lien étroit et non seulement accessoire entre les produits et/ou services, les uns étant indispensables ou suffisamment importants pour l'usage des autres pour que le consommateur commette une erreur sur leur origine (TPICE 22 janvier 2009 EASYHOTEL).

La relation de complémentarité peut être reconnue si des services désignés dans l'une des marques ont pour objet des produits figurant dans le libellé de l'autre marque.

Exemples :

- ✓ Les services de "vente au détail de produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage..." de la demande d'enregistrement, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "cosmétiques" de la marque antérieure ;
- ✓ Les "véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau" de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire au service de "location de véhicules et de voiture" de la marque antérieure.

Il est à noter que dans le cas d'une matière première et d'un produit fini, la complémentarité ne peut être automatiquement retenue. En effet, il se peut qu'un degré de transformation important sépare ces produits et la matière première peut faire l'objet de plusieurs applications qui ne se limitent pas à l'obtention de ce seul produit fini.

Exemples : les "produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; affiches ; albums ; cartes..." de la demande d'enregistrement ne sont pas complémentaires aux "papier, carton" de la marque antérieure.

La complémentarité entre des produits et/ou services peut également être **fonctionnelle** si le lien reste étroit et obligatoire.

Exemples : les services d'"activités sportives" de la demande d'enregistrement, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "articles de gymnastique et de sport pour la pratique de l'entraînement physique" de la marque antérieure.

Il ne doit toutefois pas s'agir simplement d'une utilisation dans laquelle les produits ou services sont utilisés ensemble par commodité ou par choix (par exemple du pain et de la confiture).

En revanche, si un produit présente une multitude d'applications et ne se limite pas à permettre l'utilisation d'un autre produit ou le fonctionnement d'un service, le lien de complémentarité ne pourra être retenu.

Exemple : les «services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique» de la demande d'enregistrement ne sont pas complémentaires aux «logiciels» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont que des moyens techniques utilisés à des fins multiples et ne sont pas exclusivement dédiés à la prestation des premiers.

3.4 Faible degré de similitude

Des produits ou services qui présentent un faible degré de similitude peuvent néanmoins être attribués à une origine commune, en raison d'un degré élevé de similitude entre les marques.

A titre d'exemple les « *eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool* » de la demande d'enregistrement contestée ont pu être considérées comme faiblement similaires aux « *boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés* » de la marque antérieure, dès lors qu'elles présentent la même nature, à savoir des boissons ou de préparations pour faire des boissons. En outre, bien que non alcoolisés, les produits de la demande d'enregistrement peuvent être utilisés pour la préparation de cocktails alcoolisées. Enfin, ces produits peuvent être consommés dans les mêmes endroits et se retrouver à proximité sur les cartes des restaurants ou les rayons des magasins.

Ainsi, en raison d'un degré élevé de similitude entre les signes, il a pu être conclu à un risque de confusion entre les marques en cause.

A ce titre, dans un arrêt du 27 janvier 2023 (aff THOREAU/THOREAU), la Cour d'appel de Paris a considéré que « *les boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac* » désignées dans la demande d'enregistrement objet de l'opposition appartiennent tout comme le « *produit à boire sans alcool* » de la marque antérieure à la catégorie des boissons et ont donc la même nature. Ils sont consommés dans les mêmes endroits (débits de boisson, restaurant notamment), et se retrouvent à proximité sur les cartes de ces établissements ou dans les rayons des magasins ».

En outre, elle a précisé que « *s'il est exact que les boissons alcoolisées et particulièrement celles contenant des alcools forts sont généralement consommées occasionnellement lors de moments festifs alors que les boissons non alcooliques le sont plus régulièrement pour notamment s'hydrater, il n'en demeure pas moins que ces boissons alcoolisées et non alcoolisées peuvent aussi être mélangées pour constituer des cocktails* ».

La cour d'appel en a conclu que « *les produits en présence présentent des liens tels que commercialisés sous une marque identique, il existe un risque de confusion ou d'association entre les marques en litige pour le consommateur moyen, normalement avisé et informé, celui-ci étant susceptible de rattacher les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac' et le 'produit à boire sans alcool' commercialisés sous la même marque [X] à une origine commune ou considérer que les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac' sont vendues sous la marque [X] avec l'accord de la société [x]* » (Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2023, THOREAU c/ THOREAU, RG 21/22168).

Voir supra "interdépendance entre la comparaison des produits et services et celle des signes".

► 4. Comparaison des signes

4.1 Principes généraux

L'acte d'opposition doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter un exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition (article 4 II 3° de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI), ce qui inclut un exposé des moyens relatifs à la comparaison des signes.

La comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, porte sur les signes tels que déposés, toute autre circonstance est considérée comme extérieure à la procédure d'opposition.

Ainsi, la bonne foi du déposant lors du dépôt de sa demande d'enregistrement est inopérante, tout comme les raisons ayant présidé aux choix des signes.

De même, l'existence d'autres droits que la demande d'enregistrement de marque visée ou que les droits antérieurs servant de base à l'opposition, dont seraient titulaires l'une ou l'autre des parties à la procédure, ne peut être prise en compte.

En outre, les conditions d'exploitation réelles ou supposées des marques sont inopérantes lors de l'analyse du risque de confusion.

A titre d'exemple, n'ont pu être pris en compte les arguments suivants :

- l'argument selon lequel le signe contesté serait exploité sous un visuel tout à fait différent de celui de la demande d'enregistrement initialement déposée ;
- l'argumentation portant sur l'origine et la création du signe contesté ;
- l'argument du déposant tenant à la grande distance géographique entre les parties en cause ; en effet, la protection d'une marque s'étend sur tout le territoire national ;
- les arguments du déposant tirés de l'existence d'autres marques plus légitimes à prêter confusion avec la marque antérieure, dès lors que le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits.

4.2 L'identité des signes

L'identité s'entend de la reprise du signe à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne.

Exemples de différences insignifiantes :

- Les différences tenant à la présentation des signes, à savoir l'un en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules (OPP19-4983 LEITZ / Leitz, 4 juin 2020, O20194983)
- Les légères différences de typographies
- La présence d'un signe de ponctuation (OPP20-2518 Merci Gustave / Merci Gustave !, 15 janvier 2021, O20202518)
- La présence d'un espace (OPP18-3162 SMARTALPHA / SMART ALPHA, 14 janvr 2021, O20183162)

Lorsque le signe contesté est identique au signe antérieur et que les produits et services sont identiques, l'atteinte à la marque antérieure est reconnue sans autre condition.

En revanche, même en cas d'identité des signes, le risque de confusion doit être démontré lorsque les produits et services des marques sont simplement similaires. (Cf. Section B, chap 1, 1. et 2.).

4.3 La similitude des signes

La similitude des signes nécessite la démonstration d'un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive/phonétique, ou conceptuelle/intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

4.3.1 L'impression d'ensemble laissée par les signes

Le risque de confusion est apprécié globalement, c'est à dire en prenant en compte les ressemblances d'ensemble prépondérantes entre les signes et non leurs différences, en fonction des produits et services en cause. (*Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2012, KIDOUDOU, RG 2011/05768, M20120449*).

L'appréciation globale porte uniquement sur le signe tel que déposé (*Cour d'appel de Douai du 20 janvier 2009, BZB, RG 2008/02017, M20090005*).

a) Comparaison visuelle

Il s'agit notamment de tenir compte du nombre de lettres ou de séquences de lettres en commun, du nombre de termes, de la structure.

Par exemple, l'ajout ou la suppression d'une lettre ou d'une séquence courte ne permet pas d'écartier un risque de confusion entre les signes s'ils restent dominés par une longue séquence de lettres communes.

<u>OP20-2681</u> , 14 janv. 2021, Rumeurs / Rumeur, O20202681	Les signes ont en commun une dénomination (RUMEURS pour le signe contesté / RUMEUR pour la marque antérieure) visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique. La seule différence entre ces dénominations tenant à l'utilisation du singulier dans le signe contesté et du pluriel dans la marque antérieure n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle laisse subsister de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
<u>OP24-1555</u> , 10 octobre 2024, PROXELLI / ROXELLI, O20241555	Les termes en présence ont en commun la séquence ROXELLI, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. La seule différence entre les signes tenant à la lettre P placée en position d'attaque au sein de la marque antérieure n'est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes qui

	restent dominés par les lettres et sonorités communes –ROXELLI et un rythme en trois temps.
--	---

En revanche, des signes n’ayant pas la même longueur ni/ou des lettres placées dans le même ordre ni/ou selon le même rang pourraient être considérés comme différents. Il en va de même si l’un des signes comporte des lettres inhabituelles en langue française.

<u>OP19-4221</u> , 20 mars 2020, DAHIDO / DAIKO, O20194221	<p>En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leur séquence centrale (respectivement HID / IK), ce qui leur confère une physionomie différente ;</p> <p>En particulier, le signe contesté se caractérise par le doublement de la consonne D, et la marque antérieure par la présence de la lettre K, assez remarquable dans la langue française, ce qui renforce les différences visuelles précédemment relevées ;</p> <p>(...)</p>
<u>OP22-0801</u> , 6 janv. 2023, ISG / ISGLÖ, O20220801	<p>En effet, visuellement, le sigle ISG de la marque antérieure et la dénomination ISGLÖ, constitutive du signe contesté, se distinguent par leur longueur (respectivement trois et cinq lettres) ainsi que par la présence de la terminaison -LÖ au sein du signe contesté, laquelle particulièrement remarquable en français, retiendra d’autant plus l’attention du consommateur. Les signes présentent donc une physionomie très différente.</p> <p>Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur rythme (trois temps pour la marque antérieure, deux temps pour le signe contesté) ainsi que par leurs sonorités, à savoir [i-èsse-jé] pour la marque antérieure, dès lors que s’agissant d’un sigle chacune des lettres sera prononcée distinctement, entraînant une lecture saccadée différente de celle du signe contesté, prononcé quant à lui [iss-glo].</p> <p>Ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’elles affectent des termes courts donc facilement mémorisables, à savoir notamment un sigle de trois lettres seulement dont le consommateur épellera nécessairement chacune distinctement.</p> <p>(...)</p>

En présence d’éléments figuratifs, il convient de s’attacher à en comparer le graphisme, le style, les couleurs ou la présentation particulière.

Peuvent être considérés comme similaires des signes comportant des éléments figuratifs très proches (graphisme, style et présentation) et ayant la même évocation.

<p><u>Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2022, RG 2021/16759, M20220311 :</u></p> <p> /  (confirmation)</p>	<p>L'impression d'ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion avec la marque antérieure, à tout le moins d'association. Visuellement, si la représentation des insectes est différente, notamment quant au nombre d'ailes, force est de constater qu'ils ont tous les deux un corps rayé comme celui d'une abeille. Conceptuellement, les deux signes évoquent un insecte, et plus précisément une abeille au vu des éléments de style constatés ci-dessus.</p>
<p><u>OP20-0544, 6 oct. 2020,</u> </p> <p> , O20200544</p>	<p>Les signes en présence présentent d'importantes ressemblances visuelles à savoir deux signes exclusivement figuratifs représentant des cubes en trois dimensions, lesquels sont constitués de formes géométriques (bandes larges ou carrés) alternant les couleurs rouges et blanches et dont le positionnement laisse apparaître une physionomie globale très voisine ;</p> <p>De plus, comme le relève l'opposant, les deux signes comportent le même élément structurant consistant en « <i>un angle droit rouge biseauté placé dans l'angle supérieur droit</i> » ;</p> <p>Les différences entre les deux signes tenant principalement à la disposition des bandes sur la face frontale des cubes (à savoir positionnées en croix blanche sur fond rouge pour le signe contesté, et positionnées à l'horizontal en alternant bandes rouges et bandes blanches pour la marque antérieure) et aux nuances respectives de la couleur rouge, ne sauraient altérer la perception globale très proche des éléments en cause (...)</p>
<p><u>OP20-1413, 16 février 2021,</u> </p> <p> , O20201413</p>	<p>Les signes en cause présentent de fortes ressemblances visuelles et intellectuelles (signes purement figuratifs exclusivement constitués de la représentation stylisée d'un personnage caractérisé par des cheveux blancs tirés en arrière, de volumineuses lunettes de soleil noires, une cravate noire et un col de chemise blanc ; même évocation du célèbre couturier Karl Lagerfeld, dont les éléments visuels précités caractérisent l'apparence, comme en justifie la société opposante) (...)</p>
<p><u>OP20-2587, 27 juillet 2021,</u> </p> <p> , O20202587</p>	<p>Visuellement, les signes en cause ont en commun un élément figuratif qui présente de nombreux points communs (...).</p> <p>En effet, cet élément figuratif consiste pareillement en l'évocation du chiffre huit à l'horizontale (un losange associé à une courbe), particulièrement proche du symbole mathématique de l'infini, dans des proportions et</p>

	<p>selon un graphisme d'épaisseur équivalentes, et représenté dans des tonalités bleutées.</p> <p>Tout en rappelant le symbole de l'infini, il se caractérise dans les deux signes en présence par une de ses extrémités de forme carrée alors que l'autre extrémité est de forme arrondie. En outre, les éléments figuratifs des signes produisent un « effet miroir » dès lors qu'ils sont inversés par symétrie axiale.</p> <p>Il en résulte une impression d'ensemble très proche entre les deux signes.</p> <p>Les différences visuelles des éléments dont se prévaut la déposante et tenant à leur couleur (dégradé de couleurs grises et turquoises / bleu foncé), leurs stylisations et formes (traits pleins et continus pour le signe contesté), n'écartent pas la perception d'ensemble proche des signes en présence, qui demeurent caractérisés par la représentation du chiffre huit disposé sur un plan horizontal et répondant à la description précitée. En outre, ces différences ne sauraient altérer la perception d'ensemble proche de ces éléments qui risquent d'échapper à un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux. A cet égard, il convient de rappeler que ce consommateur n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques et doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.</p> <p>Ainsi, les représentations précitées ne constituent pas un genre, sont très proches et risquent d'être confondues.</p> <p>Ces signes diffèrent visuellement et phonétiquement par la présence de l'élément verbal AO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.</p> <p>En effet, la représentation d'un losange associé à une courbe évoquant le symbole de l'infini, sous cette stylisation particulière, apparaît arbitraire au regard des produits en présence et est dès lors parfaitement distinctive.</p> <p>(...)</p> <p>En outre, au sein du signe contesté, cet élément figuratif apparaît essentiel dès lors qu'il se trouve en position centrale et que l'élément verbal AO, très court car composé de seulement deux lettres, figure en second plan, sur une ligne inférieure.</p> <p>En outre, le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques</p>
--	--

	<p>consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d'autres éléments.</p> <p>Ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique.</p>
--	---

En revanche, des signes composés d'éléments figuratifs ayant la même évocation, pourront ne pas être considérés comme similaires, si les éléments figuratifs présentent des styles et des représentations très distincts.

<p><u>OP19-4553</u>, 20 avril 2020,</p>  <p>/ </p> <p>, O20194553</p>	<p>Les signes ont en commun la représentation d'une femme souriante, vue de face, aux longs cheveux coiffés d'une couronne et inscrite dans une vignette circulaire ;</p> <p>Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu'ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte ;</p> <p>En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur représentation de cette figure féminine (femme enceinte représentée dans son intégralité, assise en tailleur, dont le ventre est fait d'un globe terrestre qu'elle entoure de ses mains, dans un geste de protection maternelle, dans le signe contesté ; femme dont seul le buste est représentée, bras écartés, entourée de deux queues de poissons, dans la marque antérieure) ainsi que par leurs couleurs (composition de vert clair, orange et jaune pour le signe contesté ; association de vert foncé et blanc pour la marque antérieure) ;</p> <p>(...)</p> <p>Intellectuellement, les signes diffèrent également par l'évocation de cette représentation féminine, susceptible d'être perçue, pour le signe contesté, comme une figure de la maternité, l'instinct de protection maternelle caractérisé par la position de ses bras entourant le monde, et, pour la marque antérieure, comme l'image d'une sirène (...)</p>
---	--



, O20221189

Si les signes « sont exclusivement figuratifs en noir et blanc et représentent le même animal, un pélican, orienté de profil et vers la même direction », comme le souligne la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier de la similarité des signes compte tenu de leurs différences prépondérantes.

En effet, les deux signes en présence diffèrent par leur aspect général, le signe contesté étant composé d'un seul pélican, entier et debout, alors que la marque antérieure est constituée de deux oiseaux assis, et plus précisément, d'un pélican adulte qui penche sa tête vers un jeune oiseau, vraisemblablement son poussin, lequel lève la tête vers le pélican adulte.

En outre, ces signes se distinguent par leurs styles graphiques, le pélican du signe contesté étant présenté de manière minimalist et épurée avec un seul tracé de couleur noire, alors que les oiseaux de la marque antérieure sont situés au centre d'un cercle noir, représentés dans une couleur blanche et assis sur une base blanche en forme de bol. En outre, ces oiseaux sont représentés de manière plus réaliste que dans le signe contesté, mettant en exergue les détails du pélican adulte, comme ses ailes ou son bec. (...)

En outre, les points communs entre les deux représentations de pélicans relevés par la société opposante, notamment le « *bec très long, crochu, et muni d'une poche* », ne sont pas suffisants à créer un risque de confusion, dès lors que ces éléments sont représentés différemment dans les deux signes et qu'il s'agit de simples caractéristiques d'un pélican ne pouvant faire l'objet d'une appropriation par la société opposante, dans la mesure où ces dernières doivent pouvoir apparaître sur toutes les représentations de pélicans.

Enfin, si les signes en présence sont indéniablement porteurs de la même évocation, à savoir celle d'un pélican, cette circonstance ne saurait supplanter les grandes différences visuelles précitées.

Au surplus, reconnaître un risque de confusion ou d'association pour ce seul motif aboutirait à la réservation d'un genre au profit du titulaire de la marque antérieure.

Il en résulte donc une impression d'ensemble différente entre les signes.

b) Comparaison phonétique/ auditive

Il convient de comparer le nombre de syllabes et de sonorités communes, la prononciation et le rythme.

Il ne peut être exclu que le risque de confusion repose sur une similitude uniquement phonétique (CJCE 22 juin 1999 LLYOD).

Selon la phonétique française, certaines lettres sont muettes et n'entraîneront pas de différences phonétiques.

OPP21-2655, 24 mars 2022, Galaxie CBD /  GALAXY CBD, O20212655	Phonétiquement, les ensembles verbaux GALAXY CBD et GALAXIE CBD se prononcent de manière identique [ga-laxie-cé-bé-dé], ce qui leur confère une identité phonétique. Si ces ensembles verbaux se distinguent par la substitution de la lettre Y à la séquence IE au sein du signe contesté, cette différence n'est pas de nature à écarter une perception très proche des deux ensembles verbaux, dès lors qu'elle n'a qu'un faible impact visuel et aucune incidence phonétique et intellectuelle.
---	--

De même, certaines lettres se prononcent de la même manière comme les voyelles I et Y, les lettres C, K, Q et seront donc sans incidence phonétique.

OPP22-0676, 12 juillet 2022, EQUINOX / Ekinoxe, O20220676	Phonétiquement, les termes EKINOXE et EQUINOX se prononcent pareillement en trois temps et de manière identique [e-ki-nox], ce qui leur confère une identité phonétique. Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la séquence QU à la lettre K au centre et à la présence de la lettre finale E au sein du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dès lors qu'elles n'ont aucune incidence phonétique et laissent subsister la même évocation, ainsi qu'au plan visuel les mêmes séquences E-INOX.
---	--

c) Comparaison intellectuelle / conceptuelle

Il convient de rechercher les évocations communes possibles qui peuvent résulter d'une association d'idées, d'un contraste ou d'une construction commune aux signes en présence.

Seule importe la perception du public pertinent, indépendamment de la perception ou des raisons personnelles du déposant ayant présidé au choix du signe contesté.

En outre, une évocation dans une langue étrangère ne sera pas systématiquement comprise par le consommateur français d'attention et de culture moyennes, dès lors que cette langue ne lui est pas familière.

<p><u>OPP 21-1947</u>, 22 mars 2022, Balea/Lalea, O20211947</p>	<p>Conceptuellement, l'argument du déposant selon lequel « <i>BALEA n'a pas de signification spécifique, la marque LALEA signifie tulipe et est très courante en Europe de l'Est</i> ». En outre, la curiosité de tout consommateur l'amène à rechercher la signification de la marque, ce qui renforce à long terme la différence conceptuelle » ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion entre les marques en présence.</p> <p>En effet, comme le souligne la société opposante « <i>le consommateur français d'attention et de culture moyenne n'est pas familier de la langue roumaine et ne connaît pas la signification de ce mot en roumain, la langue roumaine n'étant pas parlée ou comprise d'un grand nombre en France</i> ». En outre, rien ne permet d'affirmer que le consommateur français ira chercher la signification de la dénomination LALEA qui le percevra comme un néologisme.</p>
---	---

4.3.2 La prise en compte des éléments distinctifs et dominants

[TPICE 01/03/05](#)
[« Antonio Fusco »](#)
[Aff.T-185/03](#)

[CJCE 09/03/06](#)
[« Matratzen »](#)
[Aff.C-421/104](#)

[TPICE 15/06/05](#)
[« Limoncello »](#)
[Aff. T-7/04](#)

Dans le cadre de l'appréciation de la similitude des signes, il faut tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En effet, la nécessité d'apprécier l'impression d'ensemble produite par un signe n'exclut pas l'examen de chacun de ses composants afin d'en déterminer les éléments dominants (TUE 01/03/05 T185-03 ANTONIO FUSCO). Ce n'est que si les autres éléments sont négligeables que la comparaison peut ne porter que sur les éléments prépondérants (CJCE, 09/03/06, « Matratzen », C421/104) (TPICE, 15/06/05, « Limoncello », T-7/04)

OPP 19-3998, 3 mars 2020, O20193998, confirmé par CA de Bordeaux 12 octobre 2021 SAUVAGE/BLANC SAUVAGE, RG 20/01635, M20210232

Dans le signe contesté, le terme SAUVAGE apparaît comme l'élément distinctif et dominant dès lors que, d'une part, sans lien particulier avec les produits en cause, son pouvoir distinctif est élevé et, d'autre part, la séquence SAUVAGE sera immédiatement identifiée par le consommateur compte tenu de la grande notoriété de la marque antérieure pour les parfums. A l'inverse, l'adjectif BLANC, seul autre élément du signe critiqué, est moins de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que ce terme possède une faible distinctivité puisqu'il peut être perçu comme une caractéristique des produits, à savoir leur couleur, et n'est

	<p><i>nullement mis en exergue dans le signe, étant écrit dans une même taille et calligraphie que le terme SAUVAGE. L'élément distinctif et dominant est donc la dénomination SAUVAGE</i></p>
--	--

CHAPITRE 2 - L'ATTEINTE À LA MARQUE DE RENOMMÉE

L 711-3 I-2°

L'article **L 711-3 I 2°** du Code de la propriété intellectuelle instaure un régime de protection élargi en faveur des marques de renommée.

Selon ce régime, le titulaire d' « une marque antérieure enregistrée (ou d'une demande de marque, sous réserve de son enregistrement) jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union », peut agir contre une marque postérieure lorsque celle-ci « est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne par le signe soient ou non identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, et que l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ».

Ce motif est expressément prévu comme motif d'opposition par l'article **L 712-4-2°**.

Ce motif est distinct de celui fondé sur le risque de confusion avec une marque antérieure, mais peut être invoqué cumulativement à celui-ci.

Cette protection élargie de la marque de renommée ne vise pas à éviter un risque de confusion sur l'origine commerciale des produits ou services couverts par les deux marques mais à préserver la garantie de qualité (fonction de garantie) ou l'image de prestige (fonction publicitaire) de la marque antérieure qui pourrait être affectées par l'usage de la marque seconde. Ce régime n'implique pas l'identité ou la similarité des produits et services ni l'existence d'un risque de confusion. Il ne s'agit pas de protéger le public contre une confusion quant à l'origine des produits et services, mais plutôt de protéger le titulaire de la marque contre les avantages indus tirés du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque ou contre le préjudice qui pourrait lui être porté.

Ce motif peut être invoqué par le titulaire de la marque de renommée ou par son licencié exclusif, sauf stipulation contraire du contrat de licence.

De plus, le régime de la marque de renommée ne peut bénéficier qu'à une marque antérieure déposée ou enregistrée, ce qui exclut les marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris qui vise des marques non enregistrées.

Ces dernières ne peuvent être invoquées dans le cadre d'une opposition (ou d'une demande en nullité) que pour des produits ou services identiques ou similaires, s'il existe un risque de confusion.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour permettre l'application du régime particulier de la marque de renommée :

- la marque antérieure doit jouir d'une **renommée sur un territoire pertinent**,
- la marque antérieure doit être **identique ou similaire** à la demande d'enregistrement contestée,
- il doit exister un **lien entre les deux signes dans l'esprit du public**,
- il doit exister une atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure : ainsi, l'usage du signe contesté doit **tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée** de la marque antérieure ou **leur porter préjudice** (critères alternatifs),
- l'usage du signe contesté doit être sans juste motif (moyen de défense pour le déposant).

Ces conditions sont **cumulatives** et le non-respect de l'une d'entre elles suffit à empêcher l'application de l'article L 712-4-2°.

► 1. La renommée de la marque antérieure

La renommée ne se présume pas, elle doit être prouvée par l'opposant. A ce titre, il convient de rappeler que les pièces prouvant la renommée peuvent être communiquées jusqu'à l'expiration du délai supplémentaire d'un mois suivant le délai d'opposition de deux mois (voir supra 1.3.2).

- La notion de renommée

- la renommée implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure : celle-ci doit être **connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition** ; Il peut s'agir du grand public (pour les produits/services de consommation courante), et/ou d'un public plus spécialisé (pour les produits qui présentent une application spécifique ou les produits/services destinés à un usage professionnel ou industriel).
- la renommée doit être prouvée pour tous les produits et services de la marque antérieure pour lesquels elle est invoquée : ces éléments de preuve doivent porter sur des produits et services identiques à ceux invoqués dans l'opposition ;
- la renommée doit être démontrée pour le signe tel qu'enregistré ;
- territoire pertinent : la renommée doit être démontrée sur le territoire dans lequel la marque est enregistrée :

- ✓ Pour une marque antérieure française ou une marque internationale désignant la France, elle doit être démontrée en France.
- ✓ Pour une marque de l'Union européenne, la renommée doit être démontrée sur une partie substantielle de l'Union, et cette partie substantielle peut correspondre au territoire d'un seul État membre (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, aff. C-301/07 ; CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14, M20090584).

En outre, dans le cas où la marque de l'Union européenne invoquée est **renommée sur une partie substantielle de l'Union mais pas en France**, l'opposant «peut bénéficier de la protection instaurée [par l'article L 711-3 I 2°] lorsqu'il s'avère qu'une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur» (arrêt Iron & Smith, susvisé).

Enfin, le Royaume-Uni n'étant plus membre de l'Union Européenne, les pièces relatives à son territoire, même antérieures à la date du Brexit, ne peuvent être prises en considération pour prouver la renommée d'une marque dans l'Union Européenne dans le cadre de la procédure d'opposition.

- **Date à prendre en compte** : la marque antérieure doit avoir acquis une renommée **à la date du dépôt** ou de priorité de la demande d'enregistrement contestée ; les pièces fournies doivent donc être datées pour permettre d'établir la renommée à cette date. En règle générale, **plus la date des pièces**

CJUE
06/10/2009
Sté Pago
Aff. C-301/07,
M20090584

CJUE
03/09/2015
Sté Iron & Smith
Aff. C-125/14,
M20150345

est proche de la date à prendre en compte, plus il sera facile de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette date.

- Les facteurs d'appréciation de la renommée

Ces éléments sont appréciés de manière globale :

- Connaissance de la marque ;
- Part de marché ;
- Intensité de l'usage ;
- Etendue géographique de l'usage ;
- Durée de l'usage ;
- Importance des investissements (opérations publicitaires).

- Les preuves pouvant être prises en compte (voir aussi supra Ch1-2.3.2).

Elles sont appréciées de manière globale :

- Captures d'écran de sites internet (mais de simples liens hypertextes sont insuffisants du fait de l'absence de garantie quant à leur contenu – cf. Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2023, MAJE SASU, RG 22/20519, M20230261) ;
- Articles de presse ; publications spécialisées ;
- Rapports annuels sur les résultats des sociétés ;
- Sondages et enquêtes consommateurs ;
- Publicités et supports publicitaires ;
- Réseaux sociaux ;
- Factures et documents commerciaux ;
- Certificats délivrés par des autorités publiques ou organismes officiels (ex. : chambre de commerce, associations et groupements professionnels...).

► 2. L'identité ou la similitude des signes

CJUE
24/03/11
"Ferrero"
Aff.C-552/09

Le degré de similitude requis dans le cadre de l'article L 712-4 2° (marque de renommée) est moindre que celui requis dans le cadre de l'article L 712-4 1° (risque de confusion). En effet, l'existence d'un risque de confusion n'étant pas requise pour la protection de la marque de renommée, un faible degré de similitude entre les signes peut être pris en considération pour apprécier l'atteinte à une marque de renommée (CJUE, 24 mars 2011, Ferrero, C-552/09, M20110207).

Néanmoins, en l'absence de toute similitude entre les signes, l'opposition est rejetée sans que soient examinées l'existence d'un lien et celle d'un risque de préjudice.

► 3. L'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public

CJCE
27/11/08
"Intel"
Aff.C-252/07

Cette condition a été posée dans un arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 2008 (aff. C-252/07, Intel, pt 30) : "Les atteintes à la marque renommée sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques postérieures et antérieures, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire effectue un « lien » entre celles-ci alors même qu'il ne les confond pas".

Ce lien se distingue donc du risque de confusion.

Selon la Cour, ce lien **est apprécié globalement** en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment :

- Le degré de similitude entre les marques en conflit (plus les signes seront proches, plus l'établissement d'un lien dans l'esprit du public est probable),

- La nature des produits et services pour lesquels la marque est renommée et de ceux pour lesquels la demande d'enregistrement a été déposée, le public concerné par les premiers devant se chevaucher avec celui concerné par les seconds. En revanche, les produits et services peuvent être si dissemblables que la demande d'enregistrement contestée ne saurait évoquer la marque antérieure (cf. aff. C-252/07, Intel, pt 49), même si les publics concernés se chevauchent.

En ce sens, arrêt du TUE (sixième chambre) 7 décembre 2022 PUMA 'affaire T-623/21 opposant la marque figurative PUMA enregistrée pour des « Vêtements chaussures, chapellerie » et une marque verbale PUMA déposée pour des « Équipements d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, chauffe-eaux, collecteurs solaires [chauffage], pompes à chaleur, chaudières de chauffage et brûleurs » : « *nonobstant le degré élevé de similitude entre les marques en conflit et l'intensité exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure, la dissemblance des produits en cause empêcherait tout lien dans l'esprit du public pertinent, y compris même, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, dans l'hypothèse où le public pertinent comprendrait également le grand public.* »

- L'intensité de la renommée de la marque antérieure (plus la marque est renommée, plus l'établissement d'un lien dans l'esprit du public est probable, ainsi certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées),
- Le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure,
- L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, il appartient à l'opposant de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, un lien entre les marques sera établi dans l'esprit du public concerné. La question du lien entre les marques en conflit est une question de fait, il appartient donc à l'opposant de définir concrètement en quoi, au regard des faits et des circonstances de l'espèce, le consommateur établira ce lien.

A titre d'exemple : « *Il a été dit que la marque antérieure SANYTOL bénéficie d'une renommée d'une intensité certaine en France étant présentée par la presse comme l'un des leaders du marché de l'hygiène et bénéficiant de larges parts de marchés en 2020 dans ce domaine (...) [ainsi] les signes en présence présentent un certain degré de similitudes, que la plupart des produits désignés par les deux marques sont identiques ou similaires, que la marque antérieure bénéficie d'une renommée substantielle et partant d'un pouvoir distinctif accru dans le domaine des produits liés à la désinfection et à l'hygiène. En conséquence, bien que certains produits de l'enregistrement international contesté (...) ne sont pas similaires aux produits désignés dans la marque antérieure, l'ensemble des facteurs ci-dessus rappelés permettent de considérer qu'un rapprochement entre la marque antérieure et la marque objet de l'opposition sera effectué par le public concerné (...) [l'] existence d'un lien entre les marques [étant] ainsi caractérisée* » Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2024, SANYTOL / SANICOR, RG 22/13918.

L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, en l'absence de démonstration de ce lien ou faute de démonstration suffisante, l'opposition sera rejetée.

► 4. L'atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure

Si les conditions précédentes sont remplies, il faut enfin démontrer l'atteinte à la marque de renommée.

L'existence de cette atteinte implique que **l'une des trois conditions suivantes** soit remplie :

- L'utilisation de la demande d'enregistrement tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
- L'utilisation de la demande d'enregistrement porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure
- L'utilisation de la demande d'enregistrement porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

Pour ces trois critères, il suffit de démontrer un **préjudice potentiel** qui ne doit cependant pas être hypothétique (on agit contre une demande d'enregistrement qui n'a pas été nécessairement exploitée).

4.1 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure

Pour la doctrine et la jurisprudence, l'utilisateur d'un signe distinctif doit être considéré comme **profitant d'une marque antérieure de renommée** lorsqu'il se comporte en « parasite », c'est-à-dire lorsqu'il essaie de **jouir du prestige et du succès** de cette marque (*et par exemple, en cas d' « investissements promotionnels très importants [de plusieurs millions d'euros] » de la part du titulaire de la marque antérieure de renommée, Cour d'Appel de Bordeaux, 8 octobre 2024, L'OCCITANE IMMOBILIER, RG 23/03455, M20240241*).

Il s'agit donc du risque que **l'image de la marque renommée** ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits ou services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Il appartiendra à l'opposant d'établir que sa marque renommée jouit d'une certaine image susceptible de bénéficier à la demande contestée (« *il ne saurait être présumé que chaque marque renommée projette, du seul fait de sa renommée, une image de prestige ou de qualité supérieure* » (TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, Vips, préc. n° 43, pt 58, M20070141).

Il est important de **distinguer le risque de confusion du risque de profit indu**. Un risque de confusion existe lorsque le consommateur concerné peut penser que le produit ou le service désigné par la marque demandée provient de la même origine commerciale que celui désigné par la marque antérieure. En revanche, un risque de profit indu existe lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque elle-même et achètera le produit ou service sur lequel elle est apposée au motif qu'il est revêtu de cette marque, identique ou similaire à une marque antérieure renommée.

De plus, la notion de profit indu se concentre sur le profit obtenu par la marque contestée plutôt que sur le préjudice subi par la marque antérieure. En conséquence, l'existence de l'atteinte doit être appréciée **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est déposée**.

Enfin, il convient de rappeler que si la **renommée** de la marque antérieure est une condition nécessaire à l'existence d'un profit indu, elle **n'est toutefois pas une condition suffisante**.

TPICE
22/03/07
"Vips"
Aff.T-215/03,
M20070141

L'appréciation du profit indu suppose de rechercher s'il existe un risque d'association entre les deux marques, si le **pouvoir d'attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés** au signe contesté. (Cour d'Appel de Paris, 11 février 2022, *Richard Mille*, RG 21/05616, M20220063).

Cette appréciation implique de procéder à une **appréciation globale**, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment :

- Le degré de renommée ou de caractère distinctif de la marque antérieure : plus la marque antérieure présente un fort caractère distinctif ou une grande renommée, plus il est vraisemblable que le public pertinent associera la marque postérieure à la marque antérieure,
- Le degré de similitude entre les signes : plus les signes sont proches, plus le risque d'association sera vraisemblable,
- L'existence d'un lien particulier entre les produits ou services en cause, qui peut amener le consommateur à attribuer aux produits ou services de la demande certaines qualités de ceux de la marque antérieure

Ainsi, il a pu être décidé que (« *(...) les services de 'divertissement' visés par la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux mêmes services couverts par la marque antérieure et identiques, ou au moins similaires, aux services de 'transmission d'informations en matière de divertissements' de cette marque antérieure. Il s'en déduit un risque sérieux que les consommateurs associent [ces services] en transférant les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux services de la demande d'enregistrement (...)*

 », Cour d'Appel de Paris, 9 mars 2022, *France 8*, RG 21/05971, M20220088).

4.2 Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure

Ce préjudice existe lorsque l'aptitude de la marque antérieure de renommée à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque est affaiblie. Il y a un **risque de « dilution », de « brouillage » du caractère distinctif** de la marque en ce sens que les consommateurs des produits ou services de cette marque seront moins enclins à l'associer immédiatement avec le titulaire de la marque antérieure.

Le risque de préjudice doit être apprécié **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque antérieure de renommée a été enregistrée**.

Selon la CJUE, les deux conditions suivantes doivent être remplies par l'opposant pour caractériser un risque de préjudice :

- la dispersion de l'image et de l'identité de la marque de renommée dans l'esprit du public (condition de nature subjective),
- la **modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée** (condition de nature objective) : il appartient à l'opposant de démontrer une «modification du comportement économique» du consommateur susvisé ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

Selon la CJUE, l'appréciation du risque de préjudice doit tenir compte du caractère distinctif unique de la marque antérieure. En effet, « **plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif** ».

En conséquence, si le même signe, ou une variante de celui-ci, est déjà utilisé pour une gamme de produits ou services différents, il ne peut pas y avoir de lien avec un

des produits ou services qu'il désigne et, donc, le risque de dilution est faible, voire inexistant.

De même, si la marque de renommée est constituée d'un terme **évocateur** d'une caractéristique des produits ou services ou d'un terme **fréquemment utilisé**, le risque de dilution est, en principe, moins élevé.

4.3 Le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure

Ce préjudice, souvent qualifié de « ternissement », existe lorsque l'usage de la marque contestée risque de dévaloriser l'image ou le prestige acquis par la marque antérieure auprès du public.

La renommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée par le fait :

- qu'elle est liée à des **produits qui donnent lieu à des associations mentales indésirables ou douteuses** qui se heurtent avec les associations ou l'image générées par l'usage légitime de la marque par son propriétaire ;
- qu'elle est liée à **des produits incompatibles avec la qualité et le prestige attachés à la marque**, bien qu'il ne s'agisse pas en soi d'un usage contre-nature de la marque ;
- que sa **partie nominale ou figurative soit modifiée ou altérée dans une forme négative**.

Par exemple, une marque antérieure renommée pour des crèmes dessert, et donc associée à l'image d'un produit laitier destiné à un jeune public, a été considérée comme susceptible d'être ternie par le dépôt d'une marque postérieure pour des boissons alcoolisées telles que de la vodka (*Cour d'Appel de Rennes, Mont Blanc, 6 octobre 2020, RG 16/05278, M20200187*).

En matière d'opposition, il a pu être retenu que « (...) *le tabac et les produits du tabac du signe contesté sont universellement considérés comme-présentant de graves dangers pour la santé et, de ce fait, sont susceptibles d'engendrer un préjudice à la marque antérieure renommée pour la vente de produits alimentaires, les aliments jouant un rôle essentiel pour être en bonne santé. La société opposante souligne à cet effet que qu'elle met l'accent « ...sur la qualité des produits sélectionnés, ainsi qu'en atteste d'ailleurs son slogan...* »

Ainsi par leur nature même, les produits du signe litigieux sont susceptibles de nuire à l'image de la marque antérieure, ces produits véhiculant une image en contradiction avec les services de la marque antérieure » (OPP 21-1713, 13 déc. 2021, LEADER PRICE LA QUALITE, LE PRIX / LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS, O20211713).

Le risque de préjudice doit être apprécié **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque antérieure de renommée a été enregistrée**.

Enfin, l'appréciation du risque de préjudice doit s'effectuer au regard des produits et services tels que désignés dans la demande d'enregistrement et de leurs caractéristiques intrinsèques, et non en fonction des conditions d'exploitation particulières (comme la qualité inférieure des produits ou services).

► 5. L'usage sans juste motif

La dernière condition, présumée remplie, est que l'usage du signe contesté doit être effectué sans juste motif.

L'existence d'un juste motif constitue un moyen de défense du déposant : celui-ci devra renverser cette présomption en apportant la preuve que son dépôt repose sur un juste motif.

CHAPITRE 3 - L'ATTEINTE À UNE DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE, À UNE ENSEIGNE, À UN NOM COMMERCIAL OU À UN NOM DE DOMAINE

► 1. Dispositions générales

L. 712-4 3°
L. 712-4 4°

Article 4-II 1° d), e) et f) de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI

L'atteinte à ces droits implique l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la demande d'enregistrement de marque contestée et le droit antérieur invoqué. L'appréciation du risque de confusion s'effectue selon les mêmes critères qu'en cas de conflit entre deux marques (cf. supra Chapitre 1 « L'atteinte à une marque antérieure »).

Il importe de noter que la comparaison des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement s'effectue au regard des activités effectivement exercées sous le droit antérieur, telles qu'établies par les pièces d'exploitation fournies dans l'acte d'opposition (cf. supra Section A 1.2.3).

Lorsque l'un de ces droits antérieurs est invoqué à l'appui d'une opposition, il convient donc d'apprécier, d'une part, l'identité ou la similarité entre les produits et/ou services de la demande d'enregistrement et les activités exercées sous le droit antérieur, d'autre part l'identité ou la similitude entre les signes, et enfin d'effectuer une appréciation globale du risque de confusion en fonction de tous les critères pertinents.

► 2. Dénomination sociale / raison sociale

Les activités de la dénomination sociale sur lesquelles l'opposition est fondée doivent être effectivement exploitées. Ainsi, la seule désignation des activités dans les statuts de la société n'est pas suffisante.

Il est important de noter que l'immatriculation de la société ou de l'association confère à la dénomination /raison sociale une protection sur l'ensemble du territoire français.

Ainsi, l'opposant n'a pas à démontrer le rayonnement territorial de sa dénomination/raison sociale.

Il faut ensuite démontrer que les activités effectivement exploitées de la dénomination sociale sont identiques, similaires ou complémentaires aux produits et services de la demande d'enregistrement contestée.

► 3. Enseigne, nom commercial et nom de domaine

L'usage de l'enseigne, du nom commercial ou du nom de domaine doit être effectif.

La seule inscription du nom commercial ou de l'enseigne au registre du commerce et des sociétés est insuffisante. La simple réservation du nom de domaine auprès d'un bureau d'enregistrement ne suffit pas non plus à démontrer son exploitation effective.

L 711-3 4°
L 712-4

Il est également important de noter pour le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine, que l'opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial/enseigne/nom de domaine n'est pas seulement locale pour les activités invoquées.

Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu'un signe antérieur qui n'est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une marque.

La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique.

Pour des exemples de pièces nécessaires à cette démonstration se reporter supra au 2.4 b).

A titre d'illustration, l'usage du signe sur le territoire français et sa portée autre que seulement locale n'ont pu être retenus dans les exemples suivants

CA Paris, 24/06/2022
(RG 21/15999,
M20220209)

Références	Droits antérieurs invoqués	Décisions
<u>CA Paris, 24/06/2022</u> (RG 21/15999, M20220209)	<u>Cour d'appel de Paris, 24 juin 2022</u> (RG 21/15999, M20220209)	<p><u>Nom commercial :</u> VERIFPASS</p> <p><u>Nom de domaine :</u> Verifpass.com</p> <p>« Le seul document se référant au nom commercial, intitulé « Permanent Certificate », est rédigé en anglais et ne permet pas de justifier de l'exploitation effective du nom VERIFPASS à titre de nom commercial sur le territoire français. Les autres pièces ayant trait au site internet verifpass.com portent, à l'exception de la pièce numérotée 12, sur la présentation du site, les conditions générales d'utilisation du service et les FAQ. Si ces pièces donnent des informations sur les services offerts par la société requérante, elles ne sont pas aptes à prouver que le nom de domaine invoqué fait l'objet d'un usage effectif sur le territoire français, ni qu'il aurait une portée non seulement locale.</p> <p>Quant à la pièce 12 portant sur les audiences du site pour la période du 1er juin 2018 au 30 août 2020, elle fait état de seulement 111 visites en langue française sur le territoire français (symbolisé par la mention «fr-fr») sur 26 mois, ce qui représente 3,37% des utilisations sur la période. Ainsi, et même si on y ajoute les 11 visites mentionnées «fr» qui représentent 0,33% des utilisations, on ne peut conclure à un usage effectif sur le territoire français du site.</p> <p>Enfin, la société requérante n'a produit aucun document, tel des factures ou documents comptables, de nature à démontrer une fourniture réelle et effective des services invoqués à l'appui de son opposition sur le territoire français. C'est ainsi à juste titre que l'INPI a rejeté comme non fondée l'opposition de la société [opposant] tant au regard de son nom commercial que de son nom de domaine ».</p>
<u>CA Paris, 25/05/2022, RG n°21/16110, M20220171</u>	<u>Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022</u> (RG 21/16110, M20220171)	<p><u>Nom commercial :</u> POLYLOOP</p> <p>« Or, comme l'a justement relevé l'INPI, les documents produits par la société X permettent d'établir que le terme POLYLOOP n'est pas utilisé comme une dénomination sous laquelle la requérante exploite son fonds de commerce mais comme un «système de recyclage» (pièce 5, soit le seul article publié en français le 19 mars 2020), une «initiative» et plus précisément «[la société X] dévoile une initiative mondiale pour rendre l'industrie du plastique plus circulaire»</p>

	<p>(pièce 9), un «processus mondial de recyclage du polyéthylène» ou un «programme», et ne se rapportent donc pas à l'identification de son fonds de commerce, seul le nom commercial de [la société X] étant au contraire mis en exergue sur l'ensemble de ces éléments.</p> <p>Et, si sur des photographies illustrant son stand lors d'une conférence «Identiplast» organisée à Londres du 7 au 9 mars 2019, il est mentionné le terme «POLYLOOP» à côté du nom de la société X, cette seule mention isolée est insuffisante à caractériser l'usage requis tel que défini.</p> <p>De même, les échanges de mails en anglais entre les salariés de la société X portant sur la recherche d'un nom pour intituler le projet à développer n'ont eu lieu qu'en interne et ne peuvent attester d'une exploitation du terme en tant que nom commercial en France.</p> <p>En outre, si comme le note la requérante, l'usage du terme POLYLOOP concomitant à son nom X n'exclut pas un autre usage à titre de nom commercial, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des documents versé au débat ne permet nullement de retenir que la société X a entendu exploiter son fonds de commerce sous le nom POLYLOOP, mais uniquement sous son propre nom commercial, qui constitue également sa dénomination sociale.</p> <p>Au surplus, la quasi-totalité des documents produits se rapporte à un projet développé au Royaume Uni, à partir d'une ligne de transformation «opérationnelle au Royaume Uni en juillet 2020», soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, sans qu'aucune exploitation soit démontrée sur le territoire français antérieure au dépôt de la marque déposée, la seule présentation de ce projet sur un seul salon organisé au Royaume Uni, même en présence d'éventuelles sociétés françaises, étant insuffisante pour caractériser cet usage. Enfin, les échanges de mails entre la requérante et...[une autre société]... en juin 2019 ou la présentation Power Point réalisée pour ces échanges ne permettent pas davantage d'attester d'un usage du terme POLYLOOP comme nom commercial sur le territoire national, dans la mesure où il n'apparaît sur aucune des pages de présentation mais est uniquement mentionné de manière isolée dans les mails comme un «système».</p> <p>En conséquence, c'est à juste titre que l'INPI a considéré que la société X ne justifiait pas d'un usage du terme POLYLOOP à titre de nom commercial ayant des effets en France et a rejeté l'opposition. »</p>
--	---

CHAPITRE 4 – L'ATTEINTE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

L.712-4 5°

L'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle précise qu'une opposition peut être formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement «en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 5 ° Une indication géographique enregistrée

mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ».

L'atteinte à une indication géographique consiste dans la « violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale » (article L. 722-1).

L. 722-1

Les indications géographiques invocables dans la procédure d'opposition sont précisées à l'article **L. 722-1** :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation

Sont concernées les appellations d'origine françaises (AO, AOC), ainsi que certaines appellations d'origine étrangères protégées directement en France en vertu d'accords.

b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2

Il s'agit des indications géographiques françaises de produits industriels et artisanaux, déposées auprès de l'INPI et régies par le Code de la propriété intellectuelle.

c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne

Sont concernées les indications géographiques de l'Union européenne (AOP, IGP, IG), ainsi que certaines indications géographiques de pays tiers protégées directement sur tout le territoire de l'Union européenne en vertu d'accords.

► 1. Atteinte à une indication géographique visée à l'article L. 722-1 a) ou c)

Selon le type d'indication géographique invoquée, l'atteinte s'apprécie au regard des textes suivants :

- Si l'indication géographique invoquée est une **appellation d'origine définie à l'article L. 115-1 du code de la consommation** (visée à l'art. L. 722-1 a), c'est-à-dire une appellation d'origine exclusivement française ou une appellation étrangère protégée directement en France, le texte de référence pour apprécier l'atteinte à cette appellation d'origine est en principe **l'article L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime, sauf cas d'application du principe d'exhaustivité du système européen de protection des indications géographiques** (ci-après énoncé).

Le cas échéant, s'il s'agit d'une appellation d'origine étrangère protégée directement en France en vertu d'un accord, il convient de tenir compte des termes de cet accord et des actes corrélatifs.

- Si l'indication géographique invoquée est une **indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne** (visée à L. 722-1 c), l'atteinte s'apprécie au regard des dispositions du **règlement européen applicable à cette indication géographique**.

Le cas échéant, s'il s'agit d'une indication géographique de pays tiers protégée par l'Union européenne en vertu d'un accord, il convient de tenir compte des termes de cet accord et des actes corrélatifs.

Principe d'exhaustivité du système européen de protection des indications géographiques :

CJCE 8/09/2009,
« Budweiser »,
C-478/07.
CJUE 14/09/2017,
« Port Charlotte »,
C-56/16 P.
CJUE 9/09/2021,
« Champanillo »,
C-783/19 (§26 à 28)

règlt (UE)2024/1143

Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, le régime communautaire de protection des indications géographiques institué par les règlements européens présente « *un caractère à la fois uniforme et exhaustif* », de sorte que ces règlements, qui sont directement applicables dans chaque Etat-membre de l’Union, s’opposent à l’application d’un régime de protection national ou résultant d’un accord liant les Etats-membres. Ce principe d’un « *système unitaire et exhaustif d’indications géographiques* » a été consacré expressément à l’article 4 du Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant notamment les indications géographiques de l’Union européenne relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, applicable depuis le 13 mai 2024.

Ainsi **dès lors qu’une indication géographique protégée en France est éligible à une protection européenne et a fait l’objet d’une demande de protection en tant qu’AOP/IGP/IG de l’Union européenne avant le dépôt de marque contesté**, il convient pour l’opposant **d’invoquer uniquement l’AOP/IGP/IG de l’Union européenne** (ou la demande d’enregistrement de celle-ci, si elle n’est pas encore enregistrée), en justifiant de son atteinte **au vu des seules dispositions du règlement européen applicable**.

1.1 Atteinte à une appellation d'origine en vertu de la législation française : L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime

L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'article L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « *Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation* ».

En application de ce texte, pour justifier de l'atteinte à l'appellation d'origine invoquée, l'opposant doit établir :

- que le signe contesté contient le nom de l'appellation d'origine ou l'évoque ; et
- que les produits contestés sont similaires au produit bénéficiant de l'appellation ou que le dépôt contesté est de nature à détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation.

a) **Signes : reprise ou évocation de l'appellation dans le signe contesté**

Deux cas de figure sont possibles : le signe contesté contient le nom de l'appellation d'origine ou l'évoque.

- Le signe contesté contient le nom de l'appellation d'origine

Tel est le cas si le signe contesté est en tout ou partie constitué du nom de l'appellation d'origine.

Le fait que le signe contesté contienne d'autres éléments qui ne font pas partie du nom de l'appellation d'origine n'empêche pas ce grief, et ce même si ces éléments présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause (*Cour d'appel de Paris, 12 sept. 2001, « Bain de champagne », RG 1999/19401, M20010452*).

- Le signe contesté évoque l'appellation d'origine

Le critère essentiel pour caractériser cette évocation est de déterminer si « *le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l'appellation d'origine* » (*TGI Paris 6/01/2012, « La champenoise » RG 2010/02979, M20120137*).

Il incombe à l'opposant d'établir en quoi le signe contesté est de nature à inciter le consommateur des produits et services en cause à penser à l'appellation d'origine invoquée.

C'est l'association d'idées qui est recherchée et non le risque de confusion. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les signes (*Cour d'appel de Paris 25 avril 2007, « Shapanskoe », RG 2006/03001, M20070216*).

Cette évocation peut résulter notamment :

- ✓ de la reprise, dans le signe contesté, d'une partie significative du nom constituant l'appellation d'origine
et/ou
- ✓ de ressemblances d'ensemble visuelles, phonétiques et/ou intellectuelles entre le signe contesté et l'appellation d'origine.

b) Produits et services : produit similaire, ou autre produit ou service en cas de risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation

En cas de reprise ou d'évocation de l'appellation d'origine par le signe contesté, l'atteinte est caractérisée à l'égard des produits similaires au produit bénéficiant de l'appellation d'origine.

En outre, il est possible de reconnaître une atteinte à celle-ci également à l'égard d'autres produits ou services, à condition qu'il soit démontré que le dépôt contesté est susceptible de détourner ou d'affaiblir sa notoriété.

- Principe de spécialité : produits « similaires »

En matière d'appellations d'origine, la « similarité » des produits s'apprécie plus restrictivement que la similarité entre des produits et services dans les conflits entre deux marques. Il convient de la rapprocher de la notion de produits « comparables » au sens des règlements européens protégeant les indications géographiques de l'Union européenne (voir *infra*, dans la partie **1.2 Atteinte à une indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne**).

- Exception au principe de spécialité pour les appellations d'origine notoires : le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation

Pour démontrer l'atteinte à une appellation d'origine pour des produits et services non similaires, il incombe à l'opposant d'établir :

- que l'appellation d'origine invoquée jouit d'une notoriété et
- que le dépôt contesté est de nature à détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation invoquée.

- ✓ L'appellation d'origine invoquée doit jouir d'une notoriété.

Si l'appellation invoquée est une AOC, sa notoriété est par principe établie (la notoriété étant une condition de reconnaissance de l'AOC).

Néanmoins, il est dans l'intérêt de l'opposant de démontrer l'importance de cette notoriété, car le degré de notoriété est de nature à faire varier l'appréciation du risque de détournement ou d'affaiblissement de celle-ci.

Si l'appellation est une appellation d'origine simple ou une appellation étrangère protégée en France, l'opposant doit démontrer sa notoriété sur le territoire français (cf. *TPICE 12/06/2007, Aff. jointes T-57/04 et T-71/04*).

- ✓ Le dépôt contesté doit être de nature à détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation invoquée.

Conformément à une jurisprudence constante, un simple risque de détournement ou d'affaiblissement de cette notoriété suffit à caractériser l'atteinte (*Cour d'appel de Paris 17 mai 2000, Aff. « Havana », RG 1998/10814, M20000309*).

Le risque d'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine est établi s'il est démontré que le dépôt contesté, pour les produits et services en cause, est de nature à banaliser ou avilir l'appellation.

Le détournement de notoriété résulte généralement d'une intention parasitaire du déposant, lequel entend ainsi se servir de la notoriété et de l'image valorisante de l'appellation pour promouvoir ses propres produits et services, en profitant indûment de l'association d'idées opérée dans l'esprit du consommateur entre sa marque et l'appellation.

TPICE
12/06/07
« Budvar »
Aff.T-57/04 et
T-71/04

Aux fins d'établir le risque de détournement de notoriété de l'appellation par le dépôt contesté, il incombe à l'opposant de démontrer :

- que le signe contesté, pour les produits et services en cause, est de nature à susciter une association d'idées avec l'appellation invoquée dans l'esprit du consommateur concerné.

Un risque de confusion n'est pas nécessaire. Le critère déterminant est que la marque contestée puisse faire penser à l'appellation pour le consommateur des produits et services contestés.

Le degré de notoriété de l'appellation constitue un facteur pertinent à prendre en compte pour apprécier cette condition.

Il est également tenu compte des produits et services concernés, ainsi que du sens ou de l'évocation du signe contesté et de ses éléments litigieux.

A cet égard, si l'appellation d'origine, bien que totalement reprise dans le signe contesté, n'est pas perceptible comme telle au regard des produits et services litigieux, se comprenant dans un tout autre sens, il n'y a en principe pas de risque de détournement ou d'affaiblissement de sa notoriété (en ce sens *Cour d'appel de Paris 26 oct. 2012, Champagne c/ « Hôtel de Champagne », RG 12/00612, M20120517*).

- que cette association d'idées conférerait un profit indu au déposant pour les produits et services en cause.

Ce profit indu est le plus souvent reconnu si l'opposant démontre que l'appellation jouit d'une image valorisante (de prestige, de qualité, de raffinement...) et que cette image, rejaillissant sur les produits et services litigieux (par l'association d'idées), est de nature à les valoriser dans l'esprit du consommateur.

1.2 Atteinte à une indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne

règl (UE)2024/1143

Depuis le 13 mai 2024, la « protection » des indications géographiques européennes de vins, boissons spiritueuses et produits agroalimentaires (AOP/IGP/IG) est définie dans un même instrument juridique, à savoir le **Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024** (...) modifiant les Règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le Règlement (UE) no 1151/2012.

A cet égard :

- Pour les **IGP ou AOP de certains produits agricoles et denrées alimentaires** : le Règlement (UE) 2024/1143 abroge et remplace le Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif à ces IGP/AOP, qui prévoyait notamment leur « protection » en son art. 13.
- Pour les **IGP et AOP de vins** : l'art. 84 du Règlement (UE) 2024/1143 fixe les modifications du Règlement (UE) n°1308/2013 relatif à ces IGP/AOP.

Il précise en particulier que l'art.103 de ce Règlement (UE) n°1308/2013, relatif à la « protection » de ces IGP/AOP, est remplacé par le texte suivant : « *Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées visées dans le présent*

règlt (UE)2024/1143

règlement sont protégées conformément aux articles 26 à 31, 35 et 36 du règlement (UE) 2024/1143 ».

- Pour les **IG de boissons spiritueuses** : l'art. 85 du Règlement (UE) 2024/1143 fixe les modifications du Règlement (UE) 2019/787 relatif à ces IG, précisant notamment que son art. 21 (relatif à la « protection » de ces IG) est supprimé.

TUE 25/06/2025,
« nero champagne »,
T-239/23

CJUE, 17/12/2020,
Syndicat
interprofessionnel de
défense du fromage
Morbier C-490/19,
(P20200079),
M20200313.

Cass. com.
14/04/2021,
17-25.822,
M20210327.

CA Paris 18/11/2022,
RG 21/16539,
M20220335

Dans la lignée des anciennes dispositions relatives à la « protection » de ces AOP/IGP/IG (qui avaient d'ores-ét-déjà été modifiées en partie par un Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021), **l'article 26 du Règlement (UE) 2024/1143** énumère, en son point 1., quatre types d'agissements contre lesquels ces indications géographiques de l'Union sont protégées, selon ces termes :

« 1. Les indication géographiques inscrites dans le registre de l'Union des indications géographiques sont **protégées contre** :

a) toute **utilisation commerciale** directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

b) toute **usurpation, imitation ou évocation**, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrise, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

c) toute **autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit** qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
(Exemple : signe verbal NERO CHAMPAGNE appliqué à des vins de champagne et services s'y rapportant, un tel signe, dont le terme NERO est un adjectif courant italien compréhensible comme signifiant « noir », pouvant laisser croire au consommateur pertinent que le champagne en question est constitué exclusivement de pinot noir (ce qui n'est pas nécessairement le cas) ou encore qu'il s'agit d'un champagne de couleur noire (le fait que du champagne noir n'existe pas n'empêchant pas ledit public de pouvoir penser, à tort, qu'il s'agit d'un produit nouveau sur le marché). Cf. TUE 25/06/2025, « nero champagne », T-239/23) ;

d) toute **autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit** ;

(Exemple : reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant le produit couvert par l'indication géographique, si cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit litigieux est couvert par cette indication géographique. Cf. Affaire « Morbier » : CJUE 17/12/2020, C-490/19, M20200313 ; Cass. com. 14 avril 2021, n° 17-25.822, M20210327 ; Cour d'appel de Paris 18 nov. 2022, RG 21/16539, M20220335).

A la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, deux cas d'atteinte peuvent être plus particulièrement précisés : l'atteinte à l'indication géographique par son « utilisation commerciale », et par son « évocation ».

a) L'atteinte par « utilisation commerciale » de l'indication géographique

Aux fins d'établir cette atteinte, l'opposant doit démontrer :

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §32

CJUE 14/07/2011, aff
jointes C-4/10 et C-27/10, §55,
M20110536

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §29
CJUE 9/09/2021,
“Champanillo”,
C-783/19, §38

règt (UE)2024/1143

CJUE 14/07/2011,
Aff jointes C-4/10 et C-27/10, §54,
M20110536

CJUE 14/09/2017,
« Port Charlotte »,
C-56/16 P, §125

- que l'usage de la marque contestée constituerait une « utilisation commerciale » de la dénomination protégée
- et
- que les produits contestés sont des produits « non couverts par l'enregistrement » et « comparables » au produit enregistré,
- ou que cette utilisation de la dénomination protégée, « pour tout produit ou service », permettrait de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice.

- Critère de l' « utilisation commerciale » de l'indication géographique

La Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé les notions d' « utilisation commerciale directe et indirecte » d'une indication géographique :

L'utilisation « directe » « *implique que l'indication géographique soit apposée directement sur le produit ou son emballage propre* », alors que l'utilisation indirecte « *suppose que cette indication géographique figure dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d'informations, tels qu'une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci* ».

« *L'usage d'une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction (...) constitue en principe une utilisation commerciale directe de cette indication géographique* ».

La notion d' « utilisation » suppose que l'indication géographique se retrouve dans le signe contesté :

- ✓ sous une forme identique (soit que le signe contesté en soit la reproduction servile, soit qu'il contienne l'indication géographique avec d'autres éléments) ou
- ✓ du moins « *sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d'un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l'évidence indissociable* »

- Critère des produits comparables

Il convient de préciser que les produits contestés doivent être comparés au produit bénéficiant de l'indication géographique, au vu notamment de sa « description », sans tenir compte de la « classe » dont il relève le cas échéant.

Les critères mis en œuvre pour apprécier le caractère « comparable » des produits sont plus restrictifs que ceux retenus pour apprécier la similarité entre des produits et/ou services.

Le Règlement (UE)2024/1143 du 11 avril 2024 prévoit, dans son considérant 34, que pour établir si des produits sont comparables aux produits désignés par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents.

Dans la lignée de ce qu'avait d'ores-et-déjà affirmé la Cour de Justice de l'Union Européenne (notamment CJUE 14/07/2011, Aff jointes C-4/10 et C-27/10, §54), il précise que ces facteurs devraient comprendre la question de savoir :

- ✓ Si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l'apparence physique ou l'utilisation des mêmes matières premières ;

CJUE 14/07/2011,
Aff jointes C-4/10 et
C-27/10, §54,
M20110536

- ✓ Dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du public concerné ;
- ✓ S'ils sont fréquemment distribués par les mêmes canaux ;
- ✓ S'ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires

Exemples de produits comparables :

- une boisson spiritueuse comparée à une autre boisson spiritueuse ou au libellé « spiritueux », car « les boissons spiritueuses, indépendamment des différentes catégories qu'elles regroupent, recouvrent des boissons qui présentent des caractéristiques objectives communes et correspondent, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques. En outre, elles sont fréquemment distribuées par les mêmes réseaux et soumises à des règles de commercialisation similaires » (CJUE 14/07/2011, aff C-4/10 et C-27/10)
- un vin comparé à un autre vin, aromatisé ou non, ou au libellé « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) »
- un fromage comparé aux libellés « fromages ; produits laitiers »

Exemples de produits non comparables :

- un « whisky » comparé à un vin (du fait des « différences non négligeables » entre ces boissons, « notamment, d'ingrédients, de teneur en alcool et de goût, qui sont bien connues par le consommateur moyen ». Cf. affaire « Port Charlotte »)
- un vin comparé à des bières et cidres

- Critère alternatif : « lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice » (article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143

Concernant les produits et services concernés, il convient de relever que l'article 26 1. a) du règlement (UE)2024/1143 prévoit l'application de ce critère « pour tout produit ou service ».

En outre, il a été jugé (au regard des dispositions homologues antérieures prévues à l'article 103 2. du règlement (UE) n° 1308/2013) que « le simple fait qu'une marque contenant une AOP limite son enregistrement à des produits conformes au cahier des charges ainsi qu'à des services se référant à de tels produits ne fait pas par lui-même obstacle à l'application des motifs de refus ou d'annulation prévus à l'article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b) à d), du règlement n°1308/2013 », de sorte qu' « il ne saurait être exclu ab initio que la marque demandée puisse exploiter la réputation de l'AOP (...) lorsque les produits ou les services qu'elle vise sont conformes au cahier des charges » (TUE 25/09/2025, « NERO CHAMPAGNE », T-239/23, point 51).

Ainsi, l'atteinte à une indication géographique au titre de ce critère alternatif peut être invoquée par l'opposant à l'encontre de tous types de produits et services, notamment des produits et services non comparables, mais également des produits bénéficiant de cette indication géographique et des services s'y rapportant.

Dans tous les cas, il appartiendra à l'opposant d'apporter la démonstration que vis-à-vis des produits et services contestés, la marque demandée est de nature à

TUE 25/06/2025,
« nero champagne »,
T-239/23

CJUE 20/12/2017,
« Champagner
Sorbet », C-393/16,
§40

CJCE 8/08/2009,
« Budweiser »
C-478/07, § 110
CJUE 14/09/2017,
« Port Charlotte », C-56/16 P, §81

CJUE 14/09/2017,
« Port Charlotte »,
C-56/16 P, §115 s.

tirer indûment profit de la réputation de l'indication géographique, ou bien à affaiblir ou atténuer cette réputation (comme le prévoyait déjà le Règlement (UE) 2021/2117), ou encore à lui porter préjudice (depuis le Règlement (UE) 2024/1143).

En particulier, il a été précisé (sous l'empire des dispositions homologues des règlements antérieurs au règlement (UE) 2024/1143) que :

- « *L'exploitation de la réputation* » d'une indication géographique « *suppose une utilisation* » de cette indication géographique « *visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci* ».

C'est donc la démarche parasitaire du déposant qui fonde en principe ce type d'atteinte à l'indication géographique : par le dépôt d'une marque suscitant une association d'idées avec l'indication géographique, le déposant se sert de la réputation de celle-ci pour valoriser les produits et services marqués.

- « *La réputation* » des indications géographiques « *est fonction de l'image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C'est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit* ».

Aux fins de démontrer que le dépôt contesté, au regard des produits et services litigieux, est de nature à profiter indûment de la réputation de l'indication géographique, il incombe ainsi à l'opposant de démontrer :

✓ que le signe contesté, pour les produits et services en cause, est de nature à susciter une association d'idées avec l'indication géographique invoquée dans l'esprit du consommateur concerné.

Un risque de confusion n'est pas nécessaire. Le critère déterminant est que la marque contestée soit de nature à faire penser à l'indication géographique dans l'esprit du consommateur des produits et services contestés.

Dans cette appréciation, il peut être tenu compte du degré de connaissance de l'indication géographique auprès du public pertinent, des produits et services concernés, ainsi que du sens ou de l'évocation du signe contesté et de ses éléments litigieux.

A cet égard, si le signe contesté forme une « unité logique et conceptuelle » dans laquelle le public pertinent ne peut être conduit à associer la marque ou ses produits et services à l'indication géographique ou au produit pour lequel celle-ci est protégée, il n'y a pas lieu de considérer que la marque soit de nature à exploiter la réputation de l'indication géographique (voir en ce sens : *CJUE 14/09/2017, « Port c/ Port Charlotte »*, points 115 et s.).

(et)

✓ que cette association d'idées confèrera un profit indu au déposant pour les produits et services en cause.

Ce profit indu est le plus souvent reconnu si l'opposant démontre que l'indication géographique jouit d'une image valorisante (de prestige, de qualité, de raffinement...) et que cette image, rejaillissant sur les produits et services litigieux (par l'association d'idées) est de nature à les valoriser dans l'esprit du consommateur.

Dans le cas particulier où les produits et services contestés seraient des produits bénéficiant de l'IG invoquée ou des services s'y rapportant, le TUE a précisé qu'il peut être présumé que la demande de marque contenant l'IG n'exploitera pas de manière indue sa réputation, mais qu'une telle présomption est réfragable.

TUE 25/06/2025,
« nero champagne »,
T-239/23, § 58 et 59

Cette présomption peut ainsi être « *renversée lorsqu'il peut être démontré, sur la base d'éléments concrets, étayés et concordants* », que cette marque « *est susceptible d'exploiter indûment la réputation de cette* » IG, et ce quand bien même cette marque « *ne désigne que des produits conformes au cahier des charges (...) ou des services afférents* » (TUE 25/06/2025, « nero champagne », T-239/23, points 58 et 59).

Il convient par ailleurs de préciser que dans tous les cas, quels que soient les produits et services en cause et l'IG invoquée, il appartient à l'opposant d'apporter des éléments de preuve au soutien de son argumentation.

Notamment, il ne saurait se contenter d'affirmer que l'IG a intrinsèquement une réputation ou encore que sa reconnaissance préalable en tant qu'AOC française suffit à démontrer sa notoriété. De même, il ne saurait lui suffire de décrire l'image positive de l'IG sans fournir de pièces permettant de l'établir.

b) L'atteinte par évocation

• Notion d'évocation et critères d'appréciation

règit (UE)2024/1143

Le Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 précise, dans son considérant 35, que « *sur la base de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il peut y avoir évocation d'une indication géographique notamment lorsqu'un lien avec le produit désigné par l'indication géographique enregistrée, y compris avec une référence à une mention, un signe ou un autre dispositif d'étiquetage ou d'emballage, est présent dans l'esprit du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé* ».

A cet égard, la Cour de Justice de l'Union Européenne a donné des précisions sur la notion d'« évocation » et les facteurs pertinents à prendre en compte :

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §33

Contrairement au cas d'« utilisation commerciale », l'évocation concerne « *des situations dans lesquelles le signe litigieux n'emploie pas l'indication géographique en tant que telle, mais la suggère d'une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité entre ce signe et l'indication géographique enregistrée* ».

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §56

Le critère déterminant pour établir l'évocation d'une indication géographique est « *d'apprécier si le consommateur (...) moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (...) est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée* ».

CJUE 9/09/2021,
« Champanillo »,
C-783/19, §52 et 66

C'est l'association d'idées qui est recherchée et non le risque de confusion. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que le signe contesté peut être confondu avec l'indication géographique ou que le produit litigieux peut être pris pour le produit bénéficiant de l'indication géographique.

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §53

La Cour a en outre précisé que « *l'article 103, paragraphe 2, sous b), du Règlement n° 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu'il protège les AOP à l'égard d'agissements se rapportant tant à des produits qu'à des services* » et que l'évocation « *n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires* ».

Néanmoins, une « *quelconque association avec l'indication géographique ou avec sa zone géographique y afférente* » ne suffit pas. Il faut que soit établi dans l'esprit du consommateur un « *lien suffisamment direct et univoque* » entre les éléments litigieux et cette indication.

CJUE 9/09/2021,
« Champanillo »,
C-783/19, §66

« L'existence d'un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l'incorporation partielle de l'appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l'absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l'AOP et la dénomination en cause ou encore d'une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination ».

Ainsi, l'existence d'une évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce, en particulier :

✓ Ressemblances visuelles, phonétiques et/ou intellectuelles entre les signes :

CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §56

La Cour a précisé qu'« En l'absence, premièrement, d'une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l'indication géographique protégée et, deuxièmement, d'une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination », il convient de « tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication ».

CJUE 2/05/2019,
« Queso Manchego »,
C-614/17, §42,43

Cette appréciation s'effectue en prenant en compte « *conjointement l'ensemble des signes, figuratifs et verbaux, (...) pour se livrer à un examen global tenant compte de tous les éléments ayant un potentiel évocateur* ».

La cour a affirmé à cet égard que l'évocation peut être produite par un signe purement figuratif (CJUE 2/05/2019, « Queso Manchego »).

✓ Autres éléments pertinents :

- Similitudes des produits et services en cause

CJUE 14/09/2017,
« Port Charlotte »,
C 56/16 P
CJUE 4/03/1999,
« Gorgonzola »,
C 87/97

Dans certains cas d'espèce qui lui ont été soumis, la Cour a notamment pris en considération, outre la comparaison des signes, les ressemblances ou différences entre les produits en cause, du point de vue de leurs caractéristiques (ex : arrêt « Port Charlotte » 14/09/2017, points 124 à 126) et/ou de leur apparence extérieure (ex : arrêt « Gorgonzola » 4/03/1999, point 27).

CJUE 9/09/2021,
“Champanillo”,
C-783/19, §66 et 68

Elle a toutefois précisé que l'atteinte par évocation n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l'indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires (arrêt « Champanillo » 9/09/2021).

Il n'est pas non plus requis qu'il existe un rapport de concurrence ou un risque de confusion entre les produits protégés par la dénomination enregistrée et les produits ou services litigieux (arrêt « Champanillo » 9/09/2021).

- Caractère non fortuit de la parenté des signes

CJUE 21/01/2016,
« Verlados »,
C-75/15, § 48

Par ailleurs, la Cour a pu inviter à prendre en compte, le cas échéant, des éléments indiquant que la parenté entre les signes « *n'est pas le fruit de circonstances fortuites* ».

CJUE 9/09/2021,
“Champanillo”,
C-783/19, §68

Elle a néanmoins précisé que le régime de protection contre l'évocation demeure « *objectif, dès lors que sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l'existence d'une intention ou d'une faute* ».

Il convient de préciser que les facteurs précités constituent des indices de l'évocation, qui ne sont pas nécessairement cumulatifs ni exhaustifs.

• Eléments inopérants

Certaines circonstances sont considérées par les textes et/ou par la Cour comme inopérantes :

- ✓ L'absence de risque de confusion ou de concurrence entre les produits et services en cause et le produit bénéficiant de l'indication géographique.
- ✓ L'existence de mentions dans le signe contesté qui précisent la véritable origine du produit litigieux ou qui consistent en des expressions telles que « genre », « type », « imitation » ...

**CJUE 21/01/2016,
"Verlados",
C-75/15, §51**
**CJUE 9/09/2021,
"Champanillo",
C-783/19, §68**

règlt (UE)2024/1143

A cet égard, tout comme le prévoient les anciennes dispositions des Règlements (UE), l'article 26 1. b) du Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 précise que l'indication est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation « *même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrit, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, (...)* ».

**CJUE 7/06/2018,
« Scotch Whisky »,
C-44/17, §60**

règlt (UE)2024/1143

La Cour a eu l'occasion de le confirmer en affirmant qu'« *il n'y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l'élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d'une précision concernant la véritable origine du produit concerné* ».

- ✓ Le caractère générique de l'indication géographique

règlt (UE)2024/1143

A cet égard, tout comme le prévoient les anciennes dispositions des règlements européens, l'article 26 du Règlement (UE) 2024/1143 précise expressément en son point 6 que les indications géographiques ne peuvent pas devenir génériques dans l'Union.

Il convient toutefois de préciser que c'est l'indication géographique entière qui ne peut être considérée comme générique.

En l'occurrence, l'article 26 du Règlement (UE) 2024/1143 précise, en son point 7, et à l'instar de l'ancien article 13.1 du Règlement 1151/2012, que « *Lorsqu'une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l'utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b)* » (le point a) sanctionne l'utilisation commerciale et le point b) l'usurpation, imitation ou évocation).

règlt (UE)2024/1143

La notion de mention générique est définie à l'art. 2 du Règlement (UE) 2024/1143 : « *dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d'un produit dans l'Union* ».

**CJUE 9/06/1998
« Chiciak et Fol »
C-129/97 et 130/97,
§37**
**CJUE 4/12/2019,
« Aceto Balsamico di
Modena »,
C-432/18**

La Cour a par ailleurs étendu cette exclusion de protection aux termes dits « communs » (arrêt « *Chiciak et Fol* » 9/06/1998).

Elle a ainsi considéré que « *la protection de la dénomination « Aceto Balsamico di Modena » ne s'étend pas à l'utilisation des termes individuels non géographiques de celle-ci »* (« *aceto* » et « *balsamico* »), « *même utilisés conjointement* », précisant que ces termes « *aceto* » et « *balsamico* » sont « *communs* ».

- Marques désignant des produits bénéficiant de l'indication géographique

Il a été jugé qu'en application de l'article 103 2, a) et b) du règlement (UE) n°1308/2013, « *l'usage d'une appellation d'origine protégée sous une forme imitante ou évocatrice est interdit, y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation* », et qu' « *un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d'une appellation d'origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n'étant pas autorisé, qu'il s'agisse d'une imitation ou d'une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l'un ou l'ensemble des composants d'une appellation* » (CA Paris 26/05/2023, « NEWRHONE », RG 21/09232 - Publié dans le PIBD 1210-III-5 du 15/09/2023, accompagné d'une note).

Ainsi, si une marque désignant des produits qui bénéficient d'une IG peut en principe faire usage de cette IG en contenant la dénomination protégée dans le signe (sous réserve toutefois que le signe ne soit pas de nature à porter atteinte à sa réputation ou à induire le public en erreur, au sens des points a), c) ou d) de l'article 26 1 du règlement (UE) 2024/1143), elle ne peut pas, en revanche, contenir une forme seulement évocatrice ou imitante de cette IG, tombant alors sous le coup d'une atteinte par imitation / évocation.

Il en est ainsi notamment en cas d'évocation par reprise seulement partielle / déformation de la dénomination protégée.

Exemples :

AOP « Côtes-du-Rhône » / marque « NEWRHONE » (CA Paris 26/05/2023, « NEWRHONE », RG 21/09232, PIBD 1210-III-5 du 15/09/2023)
IG « Cognac » / marque « COGNAPEA » (décision OP22-0433, 26/08/2022, PIBD 1189-III-6 du 1/10/2022).

► 2. Atteinte à une indication géographique visée à l'article L. 722-1 b)

L. 722-1

Les indications géographiques visées à l'article L. 722-1 b) sont les indications géographiques françaises de produits industriels et artisanaux, déposées auprès de l'INPI et régies par le Code de la propriété intellectuelle.

L. 721-2

Elles sont définies à l'article L. 721-2 : « *dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4* ».

L. 721-8

La protection de ces indications géographiques est fixée par l'article L. 721-8 :

« 1. — *Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :*

1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression similaire ;

3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;

4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.

II. — L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public ».

La lettre de ces dispositions est analogue à celle des articles de la règlementation européenne (1.2) prévoyant la protection des indications géographiques agricoles.

CHAPITRE 5 – L’ATTEINTE AU NOM, À L’IMAGE OU À LA RENOMMÉE D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

L.712-4 6°

L’article **L 712-4** du Code de la propriété intellectuelle précise qu’une opposition peut être formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement « *en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale* ».

A la suite de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, ce texte étend le droit d’opposition aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sur le même fondement que pour les collectivités territoriales, à savoir l’atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée.

Les critères d’appréciation mis en œuvre par l’Institut dans les oppositions formées par les collectivités territoriales trouvent *a priori* à s’appliquer de façon analogue pour les oppositions formées par les EPCI.

Cass. Com.
23/06/2009
07-19542
(M20090329)

La Cour de cassation a précisé que les dispositions sanctionnant l’atteinte aux droits des collectivités territoriales sur leur nom, leur image ou leur renommée n’ont « *pas pour objet d’interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics* ».

Ainsi, un dépôt de marque comportant un nom géographique n’est pas par principe interdit. Il tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article **L 712-4 6°** si les circonstances suivantes sont réunies :

- dépôt en tant que marque d’un « signe identifiant » la collectivité territoriale (ou l’EPCI) et
- portant atteinte aux intérêts publics.

- 1. Lien entre les signes : dépôt en tant que marque d’un signe identifiant l’opposant

1.1 Présence, dans le signe contesté, d’un élément identifiant la collectivité territoriale ou l’EPCI

Le signe contesté doit contenir un élément qui identifie la collectivité territoriale ou l’EPCI opposant(e).

- Il peut s’agir du nom canonique complet de l’opposant, ou même seulement d’une partie de ce nom, à condition dans ce dernier cas qu’il soit établi que cet élément suffit à lui seul à identifier l’opposant (il lui incombera le cas échéant d’en justifier si cela n’apparaît pas à l’évidence).

Ex : OPP 18-2117, 21 nov. 2018, ILLIERS-COMBRAY / PAYS DE COMBRAY, O20182117. Il a été considéré en l’espèce que la commune d’ILLIERS-COMBRAY n’avait pas démontré en quoi le nom COMBRAY, seul élément repris dans le signe contesté, suffisait à lui seul à identifier cette commune.

- La jurisprudence a par ailleurs admis que d'autres signes que le nom canonique peuvent identifier une collectivité territoriale.

Exemples :

- ✓ le chiffre du département (*Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 juin 2009; n° 07-19.542, M20090329*)
- ✓ un monument caractéristique de la collectivité (*Tribunal de grande instance de Paris 28 janvier 2010 : image de l'hôtel de ville de Paris; RG 09/11951, M20100074*)
- ✓ un nom d'usage (*Tribunal de grande instance de Paris 9 juillet 2004 : « Courchevel », nom d'usage de la commune de St Bon Tarentaise; RG 03/04114, M20040438*)
- ✓ un nom distinct de celui de la collectivité mais qui est « indissociable » de celle-ci (*Cour de Cassation, chambre commerciale, 6 mai 2008 : « La Victorine », nom d'un quartier de la ville de Nice; n° 06-22.144, M20080277*).

Il appartient le cas échéant à l'opposant de justifier en quoi le signe invoqué permet à lui seul de l'identifier.

Il convient de préciser que lorsque le signe invoqué est autre qu'un nom (par exemple des armoiries ou un monument), l'atteinte susceptible d'être reconnue porte sur l'« image » de l'opposant (ainsi que, le cas échéant, sur sa renommée).

1.2 Risque d'association des signes dans l'esprit du public

En l'absence d'identité entre les signes, il ne suffit pas que le signe contesté reprenne un élément identifiant l'opposant. Il faut en outre établir que le signe contesté, pris dans son ensemble, est susceptible d'être rattaché, dans l'esprit du public, à la collectivité territoriale ou à l'EPCI.

- Tel est le cas généralement si l'élément identifiant l'opposant présente un caractère essentiel ou dominant dans le signe contesté.

Dans cette appréciation, plusieurs critères peuvent être pris en compte, notamment :

- ✓ le caractère non (ou faiblement) distinctif des autres éléments du signe contesté au regard des produits et services objets de l'opposition (ex : OPP 19-4917, 4 mai 2020, LAGUIOLE / LAGUIOLE ORIGINAL, O20194917)
- ✓ une mise en exergue de l'élément identifiant l'opposant dans le signe contesté, par sa présentation et/ou la présence d'autres termes s'y rapportant directement (ex : OPP 18-4380, 23 avril 2019, BEZIERS / POUR BEZIERS, O20184380).
- Autres éléments pertinents :
 - ✓ S'il apparaît que dans le signe contesté l'élément repris se comprend comme la désignation de la collectivité elle-même (ou de l'EPCI), en tant que personne morale, une telle circonstance caractérise une ressemblance particulièrement pertinente.

Ex : OPP 15-4821, 20 avril 2016, PARIS / PARIS BY PARIS, O20154821 (l'élément BY, couramment utilisé avant le nom d'une personne pour la

désigner en tant qu'origine commerciale, incite à comprendre l'élément PARIS qui le suit comme la désignation de la ville de Paris elle-même, en tant que collectivité territoriale).

- ✓ Il se peut également que d'autres éléments présents dans le signe contesté, de par leur signification ou évocation, incitent d'autant plus le consommateur à rattacher le signe contesté à la collectivité (ou l'EPCI). Dans ce cas, ces éléments confortent le risque d'association.

Ex : OP22-0404, BORDEAUX / VERT BORDEAUX (l'élément VERT rappelant l'implication démontrée de la commune de Bordeaux dans le domaine de l'écologie)

Au vu des critères précités, l'Institut conclut le cas échéant à la proximité des signes et en particulier à la capacité intrinsèque du signe contesté à être rattaché à l'opposant dans l'esprit du public.

Cependant ces éléments ne suffisent pas pour que soit reconnue une atteinte aux droits de l'opposant sur son nom, son image et/ou sa renommée. Encore faut-il qu'au regard des produits et services objets de l'opposition l'opposant démontre que le signe contesté est de nature à porter atteinte aux intérêts publics.

► 2. Une atteinte aux intérêts publics

La notion d'atteinte aux intérêts publics et les critères à prendre en compte ont été précisés par la jurisprudence et repris par l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition.

Ainsi que l'a récemment rappelé la Cour d'appel de Paris, « *l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés* » (Cour d'appel de Paris 26 juin 2018, « #PARIS », RG 2017/06317, M20180255).

La Cour d'appel de Paris a par ailleurs eu l'occasion de préciser que la collectivité territoriale « *doit préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun afin que tous puissent bénéficier des investissements qui y sont liés ; qu'en effet, à l'instar d'une personne physique ou d'une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger et de défendre son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsque un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l'empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée* » (Cour d'appel de Paris 12 déc. 2007, Aff. « Paris l'été » RG 2005/13953, M20070671).

Ainsi, le signe contesté apparaît de nature à porter atteinte aux intérêts publics si son enregistrement, pour les produits et services contestés, est de nature à :
- entraîner un risque de confusion avec les propres attributions ou activités de la collectivité (ou de l'EPCI)
ou
- lui porter préjudice ou porter préjudice à ses administrés.

2.1 Le risque de confusion avec les attributions ou activités de l'opposant

- Ce risque de confusion consiste dans la possible croyance, par le consommateur, que les produits et services désignés par le signe contesté, objets de l'opposition :
 - ✓ émanent de la collectivité territoriale ou de l'EPCI opposant(e), en tant que personne morale
 et/ou
 - ✓ ont été fabriqués et/ou commercialisés sous le contrôle ou avec l'aide de la collectivité territoriale ou de l'EPCI opposant(e).
- Un tel risque de confusion est admis si l'opposant démontre que les produits et services litigieux relèvent de ses attributions, missions et/ou domaines d'intervention.

Le cas échéant, si l'opposant justifie d'une renommée dans le domaine des produits et services litigieux ou en lien avec ces derniers, cette circonstance constitue également un critère pertinent qui peut être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion (voir en ce sens l'arrêt de la *Cour d'appel de Paris 26 juin 2018, Aff. « #PARIS », RG 2017/06317, M20180255*).

- Aux fins d'établir ce risque de confusion, il incombe donc à l'opposant :
 - ✓ d'effectuer des liens précis entre les produits et services litigieux et les attributions, missions et/ou domaines d'intervention invoqués ;
 - ✓ de justifier de ces attributions, missions et/ou domaines d'intervention invoqués.

En ce qui concerne les attributions et missions de service public de l'opposant, qui sont établies par des textes et actes officiels, il lui suffit de les invoquer, sans nécessité de démontrer leur réelle mise en pratique.

En revanche, des activités qui ne relèvent pas de ces attributions et missions officielles doivent être suffisamment démontrées par des pièces pertinentes qui permettent d'établir une « intervention active » de l'opposant dans le domaine invoqué. La justification d'opérations seulement ponctuelles, anecdotiques, hypothétiques ou émanant de tiers, ne permet pas de l'établir.

- ✓ le cas échéant, de justifier de sa renommée en rapport avec les produits et services en cause.

Peuvent notamment être prises en compte, pour établir cette renommée :

- une enquête de notoriété établissant une réputation de l'opposant pour des produits et services élaborés et/ou commercialisés sur son territoire ;
- l'existence d'une indication géographique contenant le nom invoqué et protégeant un produit qui est en rapport avec les produits et services en cause.

2.2 Un préjudice pour l'opposant ou ses administrés

La jurisprudence a dégagé deux types de préjudice susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts publics : un préjudice économique et un préjudice moral.

- Le préjudice économique

Ce préjudice a été mis en lumière par la Cour d'appel de Paris, qui a souligné l'intérêt économique légitime, pour la collectivité territoriale et ses administrés, d'exploiter commercialement son nom, notamment en concédant son usage à des entreprises partenaires, lesquelles en échange participent au financement de divers projets, ce qui profite à tous les administrés.

Le dépôt de marque, de par son effet monopolistique, peut ainsi avoir un effet bloquant, privant la collectivité territoriale de la « *possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage* » (Cour d'appel de Paris 12 déc. 2007, Aff. « Paris l'été », RG 2005/13953, M20070671).

Au vu de la jurisprudence de la Cour d'appel, le dépôt contesté peut être considéré comme étant de nature à porter un préjudice économique à l'opposant lorsque ce dernier a démontré :

- ✓ qu'il est actif dans le domaine des produits et services litigieux
et
- ✓ qu'il fait lui-même (ou concède) l'usage de son nom dans le domaine des produits et services litigieux (voir en ce sens l'arrêt Cour d'appel de Paris 12 déc. 2007, Aff. « Paris l'été », RG 2005/13953, M20070671)
- ✓ et/ou que la marque contestée peut l'empêcher (ou empêcher ses administrés) d'utiliser commercialement son nom et de communiquer légitimement dans le secteur considéré.

Ainsi le dépôt #PARIS a été considéré par la Cour d'appel de Paris comme étant de nature à porter préjudice à la Ville de Paris et à ses administrés au regard des produits en cause, en ce qu'il pourrait empêcher ou entraver l'utilisation commerciale, par la commune, de son nom dans le domaine de ces produits (domaine dans lequel la commune a démontré être « active »), mais aussi l'utilisation du hashtag #PARIS pour qu'elle-même et ses administrés puissent communiquer sur les réseaux sociaux à l'égard desdits produits (Cour d'appel de Paris 26 juin 2018, Aff. « #PARIS », RG 2017/06317, M20180255).

Il convient par ailleurs de relever que si certains éléments présents dans le signe contesté sont en rapport direct avec les activités démontrées de l'opposant, cette circonstance constitue également un élément pertinent.

Exemple : concernant la marque PARIS L'ETE, la Cour d'appel de Paris a tenu compte des activités de la Ville de Paris notamment en été, ainsi que du fait qu'elle utilisait son nom en association avec le terme ETE pour communiquer sur ses activités (Cour d'appel de Paris, 12 déc. 2007, Aff. « Paris l'été », RG 2005/13953, M20070671).

- Le préjudice moral

Ce préjudice peut être retenu lorsqu'il est établi que le signe contesté, pour les produits et services en cause, est de nature à nuire à la collectivité territoriale (ou à l'EPCI) ou à ses administrés, sur des aspects autres qu'économiques.

Tel est le cas en particulier s'il peut porter atteinte à l'image (au sens de la réputation) ou à la renommée de l'opposant.

Exemple : si le signe contesté, pour les produits et services en cause, peut avoir pour effet de dégrader ou de ternir l'image (réputation) de l'opposant dans l'esprit du consommateur.

Il incombe à l'opposant d'établir cette image ou cette renommée, et de démontrer en quoi le signe contesté, pour les produits et services en cause, est de nature à y porter atteinte.

Selon les éléments invoqués et établis par l'opposant, il peut être conclu à une atteinte à son nom, et/ou à son image et/ou à sa renommée.

L'atteinte au nom peut être reconnue lorsque le signe invoqué par l'opposant est son nom.

Par exemple la marque #PARIS a été considérée comme de nature à porter notamment atteinte au nom de la commune de Paris (Cour d'appel de Paris 26 juin 2018, Aff. « #PARIS », RG 2017/06317, M20180255).

L'atteinte à l'image peut être admise dans deux cas de figure :

- si le signe invoqué est autre qu'un nom (armoiries par exemple) ;
- ou
- si l'opposant démontre bénéficier d'une certaine image (réputation) dans l'esprit du public, tenant notamment aux activités et produits réalisés et/ou commercialisés sur son territoire. Le dépôt litigieux peut être de nature à porter atteinte à cette image en cas de risque de confusion ou d'impact négatif d'une telle marque sur cette image.

L'atteinte à la renommée suppose que l'opposant justifie d'une renommée en lien avec les produits et services en cause. Si tel est le cas, le dépôt contesté peut être de nature à porter atteinte à cette renommée en cas de risque de confusion ou de préjudice au regard de cette renommée.

CHAPITRE 6 - L'ATTEINTE AU NOM D'UNE ENTITÉ PUBLIQUE

L. 712-4 7°

Article 4-II 1° j) de la
décision n°2019-158
du 11 décembre
2019 du directeur
général de l'INPI

L'atteinte à ce droit implique l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la demande d'enregistrement de marque contestée et le nom de l'entité publique. L'appréciation du risque de confusion s'effectue selon les mêmes critères qu'en cas de conflit entre deux marques (cf. supra Chapitre 1 « L'atteinte à une marque antérieure »).

Il importe de noter que la comparaison des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement de marque contestée s'effectue au regard des « *missions, attributions ou domaines d'intervention* » de l'entité publique, telles qu'établies par les pièces fournies dans l'acte d'opposition (cf. supra Section A 1.2.3).

Lorsque le nom d'une entité publique est invoqué à l'appui d'une opposition, il convient donc d'apprécier, d'une part, l'identité ou la similarité entre les produits et/ou services de la demande d'enregistrement de marque contestée et les activités invoquées par l'opposant, d'autre part l'identité ou la similitude entre les signes, et enfin d'effectuer une appréciation globale du risque de confusion en fonction de tous les critères pertinents.

CHAPITRE 7 – LE DÉPOT NON AUTORISÉ PAR L’AGENT OU LE REPRÉSENTANT DU TITULAIRE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

Selon le dernier alinéa de l’article L 712-4 : « *Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L.711-3* »

Selon le III de l’article L 711-3 : « *Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche* ».

L’objectif de cette disposition est de protéger les intérêts d’un titulaire de marque en cas de dépôt de marque, sans son autorisation, par son agent ou son représentant, ce dernier pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire.

► 1. La qualité de l’opposant

Seuls **les titulaires de marques antérieures** protégées dans un état membre de l’Union de Paris peuvent former une opposition sur ce fondement.

Dès lors, toute opposition formée au nom de tiers, qu’il s’agisse de licenciés ou de personnes autrement autorisées en vertu des droits nationaux applicables, est irrecevable.

► 2. La marque antérieure : une marque protégée dans un état partie à la Convention d’Union de Paris

- L’origine géographique de la marque antérieure

La marque antérieure doit être **protégée dans un Etat partie à la Convention d’Union de Paris**. A cet égard, une marque antérieure française ou de l’Union européenne pourrait servir de fondement à une telle opposition.

- Les types de marques concernés
 - Les marques enregistrées ou les demandes d’enregistrement de marques,
 - Les marques **notoirement connues** au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris,
 - Les marques non enregistrées, dans la mesure où le droit du pays d’origine admet les droits afférents à ces dernières,
 - Une marque bénéficiant d’une **antériorité** :
 - ✓ Si la marque antérieure a été acquise par l’enregistrement, il faut tenir compte de la date de dépôt ou de priorité de la marque antérieure protégée ;
 - ✓ Si la marque antérieure est une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, il faut tenir compte de la date à laquelle elle a acquis sa notoriété ;
 - ✓ S’il s’agit d’un droit basé sur l’usage, il faut tenir compte de la date à laquelle les conditions de sa protection par l’usage sont remplies.

Dans le cadre d'une telle opposition, la marque antérieure ne pourrait pas faire l'objet d'une demande de preuve d'usage.

► 3. Conditions d'application

Les conditions suivantes doivent être remplies (*TUE, 13/04/2011, T-262/09, Safariland LLC* :

- Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque ;
- la demande d'enregistrement de marque est formulée au nom de l'agent ou du représentant ;
- la demande d'enregistrement de marque a été déposée sans le consentement du titulaire ;
- l'agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements ;
- les signes et les produits et services sont identiques ou similaires.

Ces conditions sont cumulatives.

3.1 La notion d'« agent » ou de « représentant » du titulaire d'une marque protégée

Une définition large de la notion d'« agent » ou de « représentant » est donnée par la jurisprudence de l'Union Européenne.

Il en ressort que :

- il faut un accord entre le titulaire de la marque protégée et l'agent ou le représentant ;
- il suffit qu'il existe entre les parties un **accord de coopération commerciale** de nature à créer **une relation de confiance et de loyauté** à l'égard des intérêts du titulaire de la marque ;
- il peut s'agir de toutes les formes de relations basées sur un accord contractuel (exemples : contrat de franchise, contrat de licence du titulaire, contrat de distribution (exclusif ou non) des produits pour lesquels la marque en cause est utilisée, contrat de mandat avec un avocat, un conseil en propriété industrielle, un agent de marques, etc.) ;
- il n'y a pas de formalisme particulier (exemples : échange de courriers électroniques démontrant l'assistance technique et promotionnelle apportée par le fabricant au revendeur) ;
- l'Office n'est pas lié par la qualification de la relation contractuelle donnée par les parties ;
- la notion d'agent ou de représentant ne se réfère pas à une qualification professionnelle particulière.

En revanche, il faut :

- qu'il existe un accord **de coopération** entre les parties : un simple acheteur ou client du titulaire, qui agit en toute indépendance, ne saurait être considéré comme un « agent » ;
- que le **champ d'application territoriale** de l'accord couvre en totalité ou en partie le territoire de la France (notion à apprécier au cas par cas en fonction des arguments invoqués et des termes du contrat) ;

- que la relation de « représentation » ait été établie **avant la date de dépôt** de la demande de marque contestée.
 - Toutefois, si **l'accord a été conclu après la date de dépôt**, il n'est pas exclu que l'on puisse en déduire des éléments de preuve que les parties étaient déjà engagées dans une forme de coopération commerciale avant la signature du contrat ;
 - De même, si **l'accord a expiré avant la date de dépôt de la demande contestée**, il convient de vérifier si le délai écoulé est tel que l'on puisse légitimement supposer que l'obligation de confiance et de confidentialité n'existe plus au jour du dépôt de la demande d'enregistrement de marque contestée.

La **charge de la preuve** de l'existence d'une relation de coopération incombe à l'opposant.

3.2 Une demande d'enregistrement de marque présentée au nom de l'agent

Cette condition ne pose pas de difficulté lorsque l'agent est le déposant de la demande contestée.

Toutefois, il peut arriver que l'agent ou le représentant confie le soin de déposer la marque à un tiers qu'il contrôle ou avec lequel il a conclu une entente (exemple : marque déposée au nom d'une société dirigée par l'agent ou le représentant). Dans ces hypothèses, une appréciation au cas par cas est nécessaire.

3.3 Une demande d'enregistrement de marque présentée sans le consentement du titulaire

La **charge de la preuve pèse sur l'agent** à qui il appartient de démontrer que le dépôt était autorisé. Le consentement de l'opposant doit être suffisamment **clair, précis et inconditionnel**.

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) interprète **strictement** l'existence d'un consentement. Par exemple, ne valent pas consentement le fait, pour le titulaire de la marque protégée, de tolérer la présentation dans d'autres pays de demandes non autorisées établies au nom de l'agent ou le fait de tolérer l'usage du signe par l'agent.

3.4 Absence de justification de la part du demandeur

La **charge de la preuve pèse sur l'agent** à qui il appartient de justifier de sa démarche. Seules des raisons exceptionnelles pourraient être admises à titre de justification.

Ainsi, ne peuvent constituer des justifications valables l'argument de l'agent (un distributeur) selon lequel la demande aurait été déposée afin de protéger l'investissement qu'il a réalisé pour créer un réseau de distribution et promouvoir la marque, ou le fait que l'opposant n'était pas disposé à engager des frais financiers pour procéder à l'enregistrement de cette marque.

3.5 Identité ou similarité des signes et des produits ou services

Selon l'arrêt « Minéral Magic », l'opposant peut agir non seulement lorsque les signes ainsi que les produits ou services sont identiques, mais également lorsqu'ils sont similaires.

L'examen de la similarité des signes et des produits ou services est soumis aux mêmes critères que dans le cadre de l'analyse du risque de confusion (cf. supra Chapitre 1 « L'atteinte à une marque antérieure »).

CHAPITRE 8 – LA PREUVE DE L'USAGE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

Aux termes de l'article L. 712-5-1, « L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :

1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

En outre, selon l'article L. 714-5 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et ou services mentionnés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans dont le point de départ est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque, telle que prévue par voie réglementaire.

Est assimilé à un tel usage :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

► 1. Recevabilité de la demande de preuves d'usage

1.1 Date et formulation de la demande

Cette demande ne peut être formulée par le déposant qu'à l'occasion de ses **premières observations** en réponse à l'opposition, et non à une phase ultérieure de la procédure, et doit être formulée **de façon explicite**.

L'opposant dispose d'un délai d'un mois pour produire les pièces propres à établir l'usage sérieux de la (ou des) marque(s) antérieure(s) invoquée(s) ou le juste motif de sa non-exploitation.

Si un tel usage n'est pas établi, et qu'il n'existe pas de justes motifs, l'opposition est rejetée.

1.2 Formulation explicite de la demande

La demande de preuves d'usage doit être formulée de façon explicite. Le déposant doit inviter de manière claire et non équivoque l'opposant à produire des preuves d'usage de sa ou de ses marques antérieure(s) (voir Section A, Chapitre 2, Paragraphe 3.3 b)). A l'inverse, de simples observations ou commentaires sur l'exploitation, ou l'absence d'exploitation, de la ou des marques antérieures ne constituent pas une demande de preuves d'usage valable.

1.3 Marque antérieure enregistrée depuis au moins cinq ans

L'obligation d'apporter la preuve de l'usage implique que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée.

Dans le cas d'une opposition à l'encontre d'un enregistrement international désignant la France, il convient de prendre en compte la date de cet enregistrement ou sa date de priorité ou, le cas échéant, la date de la désignation postérieure de la France.

S'il s'avère que la marque antérieure n'est pas enregistrée depuis au moins cinq ans, l'INPI informe le déposant que sa demande de preuves d'usage n'est pas recevable. L'opposant en est informé.

R. 712-23

Selon l'article R. 712-23, la date à laquelle une marque est réputée enregistrée est :

- pour une marque française, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
- pour une marque de l'Union européenne, celle de son enregistrement ;
- pour une marque internationale désignant la France et n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité ou d'une opposition, la date d'expiration du délai de 4 mois qui court à compter de la notification faite par l'OMPI à l'Institut de l'extension à la France de l'enregistrement international (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus provisoire de protection) ou, si cette date est postérieure, la date d'expiration du délai pour former opposition
- pour une marque internationale désignant la France et ayant fait l'objet d'un refus provisoire de protection d'une notification d'irrégularité ou d'une opposition, la date, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus provisoire.
- pour une marque internationale désignant l'Union européenne, la date de la deuxième publication de la désignation de l'UE dans la section M.3 du Bulletin des marques de l'UE.

- 2. Déroulement de la phase d'instruction dans le cas d'une demande de preuve d'usage

R. 712-17

2.1 Sur le délai pour fournir les pièces

L'opposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'INPI pour produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure. Ce délai d'un mois ne peut pas être prorogé par l'Institut sur demande unilatérale de l'opposant. Toutefois, à la demande des deux parties, une suspension fondée sur l'article R712-17 4° est toujours possible à ce stade de la procédure

2.2 Sur la possibilité de compléter les premières pièces fournies

Dans l'hypothèse où l'opposant aurait fourni des premières preuves d'usages :

- Si le déposant ne présente pas d'observations en réponse, la phase d'instruction se termine.
- Si le déposant présente des observations en réponse, l'opposant, pourra compléter les preuves d'usage initialement produites par de nouvelles pièces. Toutefois, seules seront prises en compte les pièces qui viendront corroborer un usage dont la preuve a déjà été amorcée lors de la première production de pièces.

- 3. L'usage sérieux de la marque

3.1 La notion d'usage sérieux

CJCE
11/03/03
« Ansul »
Aff C-40/01,
M20030458

Dans l'arrêt Ansul (11 mars 2003, aff. C-40/01, M20030458), la Cour de justice a posé les principes suivants :

- L'usage sérieux doit être un usage effectif de la marque,
- Il ne doit **pas être effectué à titre symbolique** aux seules fins de maintenir les droits conférés par la marque,
- Il doit être **conforme à la fonction essentielle** de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance,
- Il suppose une **utilisation de la marque sur le marché des produits ou services protégés** et pas seulement au sein de l'entreprise concernée,
- Il doit **porter-sur des produits et des services déjà commercialisés ou dont la commercialisation est imminente**,
- Il doit être **apprécié en prenant en considération l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale** (en particulier, les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque),

- Peuvent être prises en compte en tant que circonstances de l'espèce notamment, **la nature du produit ou du service en cause, les caractéristiques du marché concerné, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque**,
- Il **n'est pas nécessaire** que cet usage soit toujours **quantitativement important** pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant,
- Enfin, selon l'article L. 714-5 4°, l'usage sérieux peut être réalisé par l'apposition *de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation* ».

Article L. 714-5

CA Paris,
15/06/2022(RG
21/11271,
M20220188)

Ainsi dans une action en déchéance, ont pu valablement être pris en compte pour démontrer l'usage sérieux, des éléments de nature à démontrer que la marque contestée, dont la société titulaire est implantée en France, a été apposée en France sur les produits vendus depuis la France à destination de la Russie

3.2. Le niveau de preuve exigé

Il convient de déterminer si l'on est en présence d'un **usage sérieux ou seulement symbolique**.

- « *L'usage sérieux d'une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné* » (arrêt *Vogue du 18 janvier 2011, T-382/08, point 22*),
- L'usage sérieux ne peut pas être déterminé d'office, y compris pour les marques antérieures de renommée qui doivent apporter de la même manière la preuve du caractère sérieux de l'usage.

Les pièces doivent comporter des indications concernant :

- **Le lieu** ;
- **La durée** ;
- **L'importance** ;
- **La nature**.

Ces exigences sont **cumulatives** et à prendre en compte dans leur ensemble aux termes d'une **appréciation globale**.

La preuve de l'usage peut être **indirecte ou circonstancielle** (preuves relatives à la part de marché sur le marché en cause, l'importation des produits concernés, la fourniture des matières premières ou le conditionnement nécessaire au titulaire de la marque, ou encore la date d'expiration des produits concernés).

Pour apprécier **la valeur probante d'un document**, il faut vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue (origine du document, circonstances de son élaboration, son destinataire ou son contenu de manière générale, notamment s'il semble censé et fiable).

Tandis que les indications à fournir (lieu, durée, importance, nature) sont à prendre en **considération dans leur ensemble, chacun des documents produits doit être évalué soigneusement afin de déterminer s'il reflète effectivement un usage au cours des**

5 ans et sur le territoire pertinent. Un examen particulier doit être effectué quant aux dates et lieux de l'usage mentionnés sur les commandes, les factures et les catalogues.

Les pièces produites qui ne contiennent pas d'indication de la date de l'usage peuvent néanmoins, dans le cadre d'une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération **en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés** / Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022, RG 21/11271, M20220188).

3.3 La nature de l'usage

a) L'utilisation d'une marque conformément à sa fonction

- Les marques individuelles

La fonction essentielle de la marque est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Les pièces produites doivent donc mettre en évidence un **lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits et services concernés**. A cet égard, il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut suffire.

L'usage d'une marque conformément à sa fonction essentielle exclut en revanche l'usage à des fins purement illustratives ou promotionnelles (cadeaux publicitaires).

Enfin, en principe, l'usage d'un signe comme **dénomination sociale, nom commercial ou enseigne** ne constitue pas un usage à titre de marque car il n'est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. Toutefois, selon les circonstances, cet usage peut être considéré comme une utilisation pour des produits ou services. DC 20-0034 (points 49-52) « LE BOEUF SUR LE TOIT » 8 mars 2021, DC20200034.

- Les marques collectives ou de garantie

Les marques collectives ou de garantie sont soumises à l'obligation d'usage, mais il faut tenir compte des différentes fonctions de ces marques. En effet, ces marques n'ont pas pour fonction d'indiquer une origine commerciale spécifique, comme une marque individuelle.

L'opposant doit démontrer que les personnes habilitées ont fait usage de la marque collective ou de la marque de garantie conformément à sa fonction.

b) L'usage public dans la vie des affaires

L'usage doit être **public et manifeste** pour les clients effectifs ou potentiels des produits et services, ce qui exclut l'usage purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises.

La marque doit être utilisée dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente.

Un usage extérieur **ne signifie pas nécessairement un usage orienté vers les consommateurs finaux**, car l'usage peut être valablement effectué par des actes destinés à des professionnels du secteur, tels que par exemple des revendeurs.

Le **but non lucratif** de l'entreprise qui protège ses produits et services n'est pas pertinent pour écarter l'usage sérieux car cette circonstance n'exclut pas qu'elle puisse avoir pour objectif de créer/conserver des débouchés pour ses produits et services. De même, des produits et des services offerts **gratuitement** peuvent constituer un usage sérieux si cette utilisation vise à créer/conserver des débouchés pour ces produits ou services

L'utilisation de la marque sur **des supports publicitaires pour d'autres produits** ne saurait, à elle seule, être considérée comme une preuve (indirecte) suffisante de l'usage sérieux pour le type d'éléments promotionnels sur lesquels elle est utilisée. Par exemple, le fait de donner des vêtements pour faire la promotion d'une boisson ne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque de vêtements en question.

c) L'utilisation pour des produits ou des services

- L'utilisation pour des produits

En règle générale, les marques sont apposées sur les produits ou sur leur conditionnement. Toutefois, cette apposition sur les produits ou leur conditionnement n'est pas la seule manière d'établir une utilisation pour des produits. Il suffit que la marque soit utilisée en relation avec des produits, par exemple sur des brochures, des prospectus.

- L'utilisation pour des services

Les marques ne peuvent pas être directement apposées « sur » des services. Par conséquent, l'usage de marques enregistrées pour des services peut être valablement reconnu dès lors qu'il est effectué sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support faisant référence à ces services.

3.4 Le lieu de l'usage

Une marque française ou une marque internationale désignant la France doit faire l'objet d'un usage en France.

En ce qui concerne une marque de l'Union européenne (ou MUE), elle doit faire l'objet d'un usage « *dans l'Union* » (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1001 sur la MUE).

Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne, il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux » dans l'Union (*CJUE, Leno Merken du 19 décembre 2012 C-149/11, M20120599 ; voir aussi TUE, 7 novembre 2019, Intas, T-380/18*).

Selon l'arrêt Leno Merken, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

A cet égard, la Cour précise que « *s'il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union, en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'usage sérieux, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l'Union a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre* ».

**Règlement
2017/1001 Du 14
Juin 2017**

**CJUE
19/12/2012
Leno Merken
Aff. C-149/11
(M20120599)**

Dans l'arrêt Intas, le Tribunal de l'Union Européenne confirme clairement que l'usage d'une MUE dans un seul Etat membre peut constituer un usage sérieux « *dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés* ».

Cas particulier des pièces relatives à l'usage au Royaume Uni pour une marque de l'Union européenne dans l'appréciation de l'usage sérieux.

Si le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 01/02/2020, il bénéficiait d'une période de transition jusqu'au 31/12/2020. L'usage au Royaume Uni pour une marque de l'Union européenne avant la fin de cette période de transition constitue donc un usage « dans l'Union Européenne ».

Par conséquent, les éléments de preuves relatifs à un usage au Royaume-Uni pour la période antérieure au 01/01/2021 seront donc pris en considération par l'Institut pour analyser l'usage sérieux de la MUE invoquée.

3.5 La période de l'usage

La période pour laquelle l'usage doit être établi correspond aux « *cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée* » (article L.712-5 1 1°).

L. 712-5-1

Ainsi, pour une demande d'enregistrement déposée le 15 mai 2020 ou ayant cette date de priorité, l'opposant devra prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 mai 2015 et le 14 mai 2020.

Si la marque contestée est un enregistrement international désignant la France, cette période correspond aux cinq années précédant la date de l'enregistrement ou la date de priorité ou, le cas échéant, la date de la désignation postérieure de la France.

La seule preuve exigée est celle d'un usage sérieux pendant cette période et non d'un usage ininterrompu.

CA Aix-en-Provence
18/11/2021 (RG
21/05511,
M20210273)

Ainsi, la Cour d'appel d'Aix en Provence a pu préciser que « *sauf à ajouter une condition qui ne résulte d'aucune disposition, la déchéance est encourue en cas de non usage pendant cinq ans consécutifs de la marque et non pas en l'absence de preuve d'un usage ininterrompu de cette marque durant la même période de cinq ans* » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 nov. 2021 RG 21/05511, M20210273)

Les pièces fournies par l'opposant doivent donc être datées pour permettre d'établir l'usage au cours de la période considérée.

3.6 L'importance de l'usage

Les preuves produites doivent témoigner d'un **effort sérieux** de la part du titulaire d'acquérir ou de conserver une position commerciale sur le marché en cause. Il faut ainsi tenir compte de certains facteurs interdépendants, notamment :

- le volume commercial de l'ensemble des actes d'usage ;
- la durée pendant laquelle ces actes ont été accomplis ;
- leur fréquence.

L'appréciation de ces facteurs implique une **certaine interdépendance** (par exemple, un faible volume de ventes peut être compensé par la durée ou la fréquence de l'usage, et inversement).

L'usage peut ne pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans.

En outre, il n'est pas possible de définir in abstracto un **seuil exact et déterminant** attestant l'usage sérieux car il convient de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné. Ainsi il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.

Exemples dans lesquels l'usage n'a pas été jugé suffisant pour retenir un usage sérieux.

Références	Raison de leur rejet
<u>OP20-3708, 26 août 2021,</u> <u>O20203708</u>	Les documents ne montrent qu'une faible quantité de produit vendus, ne permettant pas de reconnaître un usage suffisant de la marque : « <i>le nombre de mobiles mentionnés sur la facture (deux articles) est très faible et ne peut être considéré que comme sporadique. De plus, les catalogues ne sont accompagnés d'aucune indication démontrant à combien de consommateurs ces catalogues ont été diffusés ni s'il en a résulté des ventes des produits en cause. Ces catalogues ne fournissent donc pas de données permettant d'apprécier la présence commerciale réelle de la marque sur le marché.</i> »
<u>CA Paris 28/10/2022</u> <u>(RG 21/14704,</u> <u>M20220293)</u>	De même « <i>la pièce ... qui porte sur la vente de deux bougeoirs... Pour la somme de 950 euros n'est pas suffisante s'agissant d'un usage unique, à caractériser un usage sérieux pour des produits de consommation courante que sont les produits d'éclairage et de décoration ce, quand bien même ces produits seraient haut de gamme et commercialisés à des prix élevés</i> »

CA Paris 28/10/2022
(RG 21/14704,
M20220293)

Ont, en revanche, été considérés comme suffisants, les usages suivants :

Références	Raison de leur acceptation
<u>Cour d'appel de Paris, 1^{er} fév.</u> <u>2023</u> <u>(RG</u> <u>21/21420,</u> <u>M20230013)</u>	« <i>Le directeur de l'Inpi a également pertinemment relevé que même si les 76 factures produites concernent principalement deux clients, elles attestent d'une prestation d'hébergement sur une plateforme dans le secteur pharmaceutique pour de longues périodes de plus de 3 ans dont 23 mois dans la période pertinente pour l'un, et 21 mois pour l'autre, pour des montants mensuels modestes mais réguliers allant de 358,80 euros à 543,47 euros, cette régularité démontrant un usage du signe</i>

CA Paris,
15/06/2022(RG
21/11271,
M20220191)

	<p>contesté qui n'est pas de nature symbolique, mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché sur le marché des services d'hébergement de serveurs, étant rajouté que ce marché important et en pleine croissance comprend cependant de très nombreux intervenants dont certains peuvent être de taille et d'activité modestes »</p>
<u>Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022 (RG 21/11271, M20220191)</u>	<p><i>Si l'usage peut paraître faible compte tenu de la nature des produits concernés [préparations pour nettoyer, dégraissier, désinfectants, fongicides], ce montant peu élevé de chiffres d'affaires est cependant compensé par des preuves d'une commercialisation constante et régulière sur la période de référence.</i></p> <p>Il a également été tenu compte de l'ancienneté de l'usage : commercialisation des produits depuis 2010 et des actes préparatoires de la commercialisation d'une nouvelle gamme.</p> <p><i>« Le directeur de l'INPI a donc justement considéré que ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d'établir que l'usage du signe ASSAINOL ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services ».</i></p>

3.7 L'usage par le titulaire ou pour son compte

a) L'usage par le titulaire

En principe, l'usage de la marque doit être fait par le titulaire de la marque antérieure enregistrée. Cet usage peut aussi être le fait du titulaire précédent alors qu'il possédait la marque.

b) L'usage par des tiers autorisés

L'usage de la marque avec le consentement de son titulaire équivaut à un usage par le titulaire (article L.714-5 1°).

L. 714-5

Il peut s'agir d'un usage par les détenteurs d'une licence ou par des entreprises économiquement liées au titulaire de la marque (comme dans le cadre d'un groupe de sociétés, un usage par sociétés apparentées, filiales, etc.).

Le consentement du titulaire est présumé dès lors qu'il apporte la preuve de l'usage de la marque fait par un tiers.

c) L'usage des marques collectives ou de garantie

Selon l'article L.714-5 2°, « l'usage [doit être] fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ». Il est donc possible que l'usage soit fait par une autre personne que la personne habilitée qui a fait opposition.

L. 714-5

A cet égard, une simple liste des personnes habilitées à utiliser la marque de même qu'une liste des produits couverts par la marque ne sont généralement pas suffisantes en soi pour prouver un usage sérieux.

3.8 L'usage du signe

Les signes sont souvent utilisés avec d'autres signes dans le commerce (p. ex. pour désigner une sous-marque ou une marque maison, ou conjointement avec une dénomination sociale). Cette hypothèse recouvre la situation où plusieurs signes sont utilisés simultanément de manière autonome (3.8.1).

Elle se distingue de celle où le signe tel qu'il a été enregistré est utilisé sous une forme différente de celle sous laquelle celui-ci a été enregistré (3.8.2).

En présence de plusieurs signes, il convient dès lors d'apprécier si ces signes seront perçus indépendamment les uns des autres par le public pertinent. Dans le cas contraire, il conviendra d'apprécier si l'usage réalisé affecte le caractère distinctif de la marque contestée ou non.

3.8.1 L'usage simultané de signes indépendants

[Communication commune des Offices de l'UE](#)

L'usage sous une forme modifiée a fait l'objet d'une **communication commune** des offices de propriété industrielle de l'Union européenne, accessible sur les sites de l'Institut et de l'EUIPO.

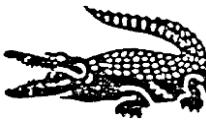
Il ressort de cette communication commune que le fait que les signes seront perçus de manière autonome ou comme faisant partie d'un seul et même signe doit être déterminé sur la base d'une évaluation globale, en tenant compte de divers facteurs, tels que:

- Les caractéristiques des signes eux-mêmes (éléments dominants et distinctifs; leur position respective; l'utilisation dans une taille, une police ou une couleur différente; la présence ou l'absence de liens syntaxiques ou grammaticaux, etc.);
- La manière dont les signes sont présentés dans la preuve de l'usage et le contexte de l'utilisation (le secteur commercial concerné, la nature des signes, à savoir dénominations sociales, marques maison, identifiants de gammes de produits, sous-marques, etc.);
- Les éléments de preuve spécifiques permettant d'établir que les signes sont perçus de manière autonome par les consommateurs (ex : le caractère distinctif accru des signes) .

A titre d'illustration, peuvent être mentionnées les décisions suivantes :

Référence	Marque enregistrée	Signes exploités
<u>DC20-0035, 26 mars 2021, DC20200035, confirmée par Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 nov. 2021 (RG21/05511, M20210273)</u>	GABRIELLE	
Solution retenue : Ainsi, la Cour retient que « Ce signe GABRIELLE est lui-même distinctif pour désigner du parfum ou une eau de parfum puisqu'il se réfère à un prénom féminin ; le fait que ce prénom soit celui de madame Chanel, fondatrice de la marque éponyme, ne		

suffit pas à lui faire perdre ce caractère distinctif auprès du public concerné, l'intéressée étant connue généralement sous son pseudonyme COCO, et non son véritable prénom et le consommateur pouvant croire au caractère distinctif arbitraire du signe GABRIELLE ; les pièces produites par la société CHANEL démontrent que celle-ci a pour habitude de désigner différents produits à l'attention du public en utilisant le signe CHANEL, marque ombrelle d'une grande notoriété destinée à désigner l'origine du parfum, puis un autre signe, notamment N°5 ou COCO, désignant le parfum spécifique portant la marque ; Dans ce contexte, le consommateur est habitué à distinguer la marque ombrelle CHANEL de la marque destinée à individualiser un parfum provenant de la maison de couture ; la société CHANEL démontre au demeurant par la production d'articles de presse que le signe GABRIELLE, sans référence à CHANEL, est utilisé fréquemment pour désigner seul le produit proposé au public »

Référence	Marque enregistrée	Signes exploités
DC21-0166, 02 déc. 2022, DC20210166, (confirmée par Cour d'appel de Paris, 26 avril 2024, RG 23/04609, M20240094)		

Solution retenue : « Si le signe est, dans certains cas, utilisé sur les produits conjointement avec le terme LACOSTE, force est de constater que dans le secteur d'activité concerné, mode, cosmétiques et parfumerie, maroquinerie, lunetterie, linge de maison, articles de sport, papeterie, il est courant que les produits soient revêtus de deux marques, par exemple leur marque individuelle et la marque mère de l'entreprise, ou encore une marque verbale et un logo.

En l'espèce, le crocodile occupe sur les produits une position indépendante par rapport au terme LACOSTE et a valeur de marque autonome. L'utilisation conjointe avec le signe LACOSTE n'altère donc pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée ».

L'usage simultané de signes de manière autonome doit être justifié par le titulaire de la marque dont l'usage est requis

Il doit ainsi ressortir des preuves d'usage présentées par le titulaire de la marque que les signes exploités seront perçus par le public pertinent de manière autonome pour chaque produits et services visés. A défaut, l'altération du caractère distinctif de la marque dont l'usage est requis devra être apprécié. (Cour d'appel de PARIS, 14 juin 2024, RG 23/08271, confirmant la décision INPI, DC22-0108, 27/03/2023).

3.8.2 L'usage du signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

L. 712-5-1

Selon l'article L.714-5 3°, est assimilé à un usage sérieux « L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, **sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif**, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

L'objectif de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.

Des critères ont été établis par la jurisprudence européenne pour déterminer si le signe tel qu'il est utilisé est équivalent au signe tel qu'il a été enregistré.

A ce titre, la **communication commune** a dégagé les étapes suivantes :

ÉTAPES DE L'ÉVALUATION

Lors de l'évaluation visant à déterminer si le signe tel qu'il est utilisé constitue une variation acceptable de sa forme telle qu'elle a été enregistrée, il convient de suivre les étapes suivantes:

ÉTAPE 1: Évaluation du signe tel qu'il a été enregistré: évaluer le signe tel qu'il a été enregistré en tenant compte de ses éléments distinctifs et dominants sur le plan visuel.

ÉTAPE 2: Évaluation des différences dans le signe tel qu'il est utilisé et de l'effet des changements: évaluer si les éléments qui contribuent au caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré sont présents et/ou modifiés dans le signe tel qu'il est utilisé, en effectuant une comparaison directe (c.-à-d. côté-à-côte) des deux signes.

En ce qui concerne l'effet des changements, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif plus ou moins grand du signe tel qu'il a été enregistré.

Illustrations :

Communication
commune des Offices
de l'UE

- Usages n'altérant pas le caractère distinctif

Référence	Marque enregistrée	Signes exploités		
<u>DC22-0023, 09/12/2022</u>				

CA Aix en Provence,
18/11/2021
(RG21/05511,
M20210273)

Solution retenue

1^{ère} étape : « le signe contesté se caractérise par la présence de la lettre W dans une police de caractère basique comportant des traits droits en blanc sur fond noir et par la présence d'étoiles (deux petites et une grande) dans le prolongement du dernier trait de la lettre W le tout dans un cartouche carré »

2^{ème} étape : « si la police de caractère ainsi que le nombre d'étoiles diffèrent entre le signe tel qu'il est enregistré et les signes utilisés, il y a lieu de relever qu'ils sont, l'un comme l'autre composé de la lettre W à l'extrémité de laquelle figure(nt) une ou trois étoiles selon le cas [...] ».

- Usages altérant le caractère distinctif

Référence	Marque enregistrée	Signes exploités
-----------	--------------------	------------------

DC22-0023, 09/12/2022		WONDER Girl	
		Wonderbox	

Solution retenue

1^{ère} étape : cf. supra

2^{ème} étape : « la lettre W, première lettre des signes WONDERBOX, apparaît principalement sous une autre forme que celle constitutive de la marque contestée et associée à une seule étoile au lieu de trois.

En outre et surtout, force est de constater que les usages revendiqués portent sur le terme WONDERBOX de neuf lettres, visuellement, phonétiquement et intellectuellement distincts du signe contesté. Ce terme apparaît, par ailleurs, distinctif au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. De même, le simple usage de la lettre W en majuscule au sein du terme WONDERBOX, ne saurait suffire à conférer à la séquence -ONDERBOX, un caractère secondaire.

Enfin, la présence du slogan « réalisateur de rêves » sur certaines représentations, bien que n'étant pas dominante, contribue à altérer la distinctivité des éléments caractéristiques du signe contesté.

Ainsi, l'adjonction des lettres -ONDERBOX cumulée à la modification de la lettre W en altère nécessairement le caractère distinctif».

Ainsi, si la conformité stricte entre la forme utilisée et le signe enregistré n'est pas nécessaire, la différence doit cependant résider dans des éléments négligeables.

Référence	Solution retenue
OP21-1342, 8 mars 2022, O20211342	Ainsi, des pièces portant sur le signe

A l'inverse, des modifications importantes du signe seront considérées comme en altérant le caractère distinctif.

Illustration :

Références	Marques enregistrées	Signes exploités
DC21-0055, 26 sept. 2022, DC20210055		

Solution retenue : Les signes exploités SAINTEM et SAINTAYME constituent des usages modifiés altérant le caractère distinctif de la marque : « si phonétiquement les deux signes SEINTEM et SAINTAYME emportent une même prononciation, ils se différencient par leur longueur, leur deuxième lettre E / A, leur séquence finale EM / AYME ainsi que par la présence de la lettre Y, rare en langue française, au sein du signe SAINTAYME.

De plus, intellectuellement, le signe SAINTAYME évoque par son attaque le terme « SAINT », contrairement au signe SEINTEM pour lequel une telle évocation n'apparaît pas pouvoir être perçue immédiatement.

Ainsi, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, le signe contesté tel qu'enregistré SEINTEM se distingue, de manière substantielle, du signe SAINTAYME (nonobstant que ce signe soit également enregistré à titre de marque ou non, en application de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précité). »

DC21-0111, 04 juillet 2022,
DC20210111

L'ATELIER DU FROMAGER

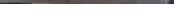
L'ATELIER DES FROM



Solution retenue : L'INPI a considéré que l'exploitation du signe L'ATELIER DES FROMAGES, constitue une variation substantielle par rapport à la marque enregistrée L'ATELIER DU FROMAGER, en altérant ainsi le caractère distinctif, dès lors que « intellectuellement, le signe tel qu'enregistré L'ATELIER DU FROMAGER se réfère à la personne exerçant la profession de fromager (la personne qui fabrique ou vend des fromages) alors que le signe L'ATELIER DES FROMAGES renvoie aux produits fabriqués ».

Néanmoins, lorsque le signe tel qu'il a été enregistré présente un faible caractère distinctif, une altération de son caractère distinctif est plus probable, même si les différences concernent des éléments négligeables ou présentant un faible caractère distinctif.

Illustrations :

Références	Marques enregistrées	Signes exploités
DC21-0072, 15 avril 2022, DC20210072	popote	POPOTE BOX POPOT'BOX LA POPOTE DU MARCHE  
		Solution retenue : L'Institut relève qu'« en lien avec des services de restauration et de restauration collective protégés par la marque contestée et auxquels se réfèrent les pièces apportées, le signe présente un caractère faiblement distinctif en ce qu'il évoque une caractéristique de la cuisine proposée à savoir simple et faite maison. Aussi, s'agissant des usages [revendiqués] force est de constater que le terme « POPOTE » s'inscrit dans des ensembles verbaux dont les significations diffèrent de celle du signe tel qu'enregistré. Nonobstant le faible degré de distinctivité intrinsèque des éléments verbaux auxquels POPOTE est associé, ceux-ci sont ainsi susceptibles d'altérer le caractère distinctif de la marque ».
DC21-0061, 22 avril 2022, DC20210061, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris, 14 juin 2023, RG 22/10269, M20230082	poulet braisé	  PB POULET BRAISÉ
		Solution retenue : L'Institut opère une distinction entre les produits et services concernés :

- Au regard des services de restauration, les termes POULET BRAISE, qui désignent une préparation culinaire à base de poulet, ne sont pas distinctifs, ces termes renvoyant à une caractéristique à savoir leur objet. L’Institut en a conclu qu’au sein des signes modifiés PB POULET BRAISE, « les termes "POULET BRAISE" s’inscrivent dans un ensemble perçu de façon globale au sein duquel les éléments ajoutés, à savoir, les lettres PB ainsi que les différents éléments figuratifs, viennent altérer le caractère distinctif de ces termes tels qu’enregistrés. [...] L’usage du signe complexe PB ne peut quant à lui être considéré comme un usage de la marque contestée "POULET BRAISE", ces éléments verbaux n’étant pas présents.»
- En revanche, pour les autres produits et services (des sauces, tiramisus et services d’élaboration de boissons), l’Institut a considéré que la marque POULET BRAISE n’était pas dépourvue de toute distinctivité et que dans les signes exploités « les termes POULET BRAISE sont repris intégralement et y apparaissent dominants, la présentation particulière et les couleurs ainsi que les lettres PB adjointes n’en altérant pas le caractère distinctif. En effet, la présentation particulière et les éléments figuratifs n’altèrent pas la lisibilité de ces termes au sein de ces usages ; en outre les lettres PB n’étant que les initiales de ces termes, elles n’en altèrent pas le caractère immédiatement perceptible au sein de ce signe ».

- Ajouts d’éléments verbaux et/ou figuratifs

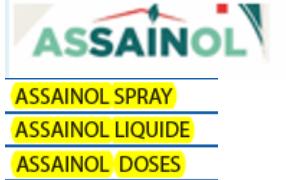
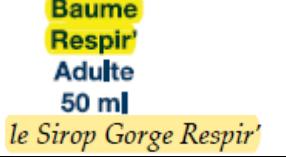
Le caractère distinctif de la marque enregistrée n’est pas altéré lorsque le signe est utilisé avec :

- ✓ Ajouts d’éléments verbaux non dominants ou ayant un sens générique ou descriptif (qualité, quantité, destination, origine géographique, valeur) ou encore sans importance (ajout de signes de ponctuation, utilisation du singulier ou du pluriel).

Ainsi une marque de vêtements MANELLI pourrait être valablement utilisée sous les formes MANELLI SPORT, MANELLI LINE, MANELLI 2000 ou encore MANELLI !

- ✓ Ajouts d’éléments figuratifs simplement décoratifs, ayant un rôle mineur, sans altération du caractère distinctif.

Illustration :

Références	Marques enregistrées	Signes exploités
Cour d’appel de Paris, 15 juin 2022, RG 21/11271, M20220188, confirmant la décision DC 20-0009, 15 mars 2021, DC20200009	ASSAINOL	 ASSAINOL SPRAY ASSAINOL LIQUIDE ASSAINOL DOSES
Solution retenue : Ne constitue pas une altération du caractère distinctif l’usage de la marque ASSAINOL dans sa forme verbale accompagnée des termes « liquide », « spray » ou « doses », dès lors qu’il s’agit de termes descriptifs pour désigner la forme du produit. De même l’usage du signe complexe ASSAINOL vaut usage de la marque verbale contestée dès lors que la présence de couleurs et l’ajout d’éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.		
Cour d’appel de Paris, 8 nov. 2023, RG 22/12913, confirmant la décision DC21-0077, 08 juin 2022, DC20210077	RESPIR'	 Baume Respir' Adulte 50 ml le Sirop Gorge Respir'

<p>Solution retenue : « s'agissant d'une marque verbale les caractères employés (majuscules/minuscules) n'affectent ni la perception, ni le caractère distinctif de la marque, et [...] l'ajout de termes tels que "sirop gorge, baume, solution ..." ou encore "baby", qui sont descriptifs de la nature ou la destination des produits, ainsi que la présence d'éléments figuratifs séparés de l'élément verbal n'en altèrent pas davantage le caractère distinctif ». »</p>		

A l'inverse, l'ajout d'élément(s) distinctif(s) sera plus susceptible d'altérer le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré.

Voir supra DC22-0023, 09 déc. 2022 : les usages des signes verbaux ou complexes

WONDERBOX altèrent le caractère distinctif de la marque complexe .

- Omission

Le caractère distinctif de la marque enregistrée n'est pas altéré lorsqu'il y a suppression d'éléments non dominants, d'éléments génériques ou descriptifs ou sans importance (suppression de ponctuation, préposition).

Illustration :

Références	Marques enregistrées	Signes exploités
DC21-0004, 07 janvier 2022, DC20210004, confirmée par Cour d'appel de Douai, 28 sept. 2023, RG 22/02255, M20230186	 Parfum de maison	LAMPE BERGER LAMPE BERGER PARIS  

Solution retenue : « l'omission des éléments PARFUM DE MAISON dans les signes figurant sur certains documents fournis par le titulaire de la marque contestée est une modification qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée.

En effet, ces éléments apparaissent accessoires en ce qu'ils désignent une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature et destination.

[...]

En outre, la présentation particulière des signes exploités (les éléments verbaux et figuratifs étant représentés en noir sur cartouche blanc), sans incidence phonétique, n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels ces signes seront lus et prononcés.

Les éléments LAMPE BERGER permettent ainsi au consommateur d'identifier les produits commercialisés, l'omission de la baseline PARFUM DE MAISON ou l'utilisation de l'élément PARIS ne portant pas atteinte à cette fonction d'identification, en sorte que le signe contesté apparaît utilisé à titre de marque. »

Cour d'appel de Paris, 20 nov.
2024, RG n°23/09752,
M20240296, confirmant la
décision DC22-0126, 27 avril
2023, DC20220126



ONA



Solution retenue : la Cour considère que « l'utilisation de l'élément verbal ONA, seul ou intégré dans les expressions "ONA Gastronomie végétale", "ONA Restaurant gastronomique BIO et VEGAN", "ONA Claire Vallée", constitue au sens des dispositions de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ». La Cour rappelle en effet que le terme ONA apparaît distinctif au regard des services de restauration en cause et présente un caractère dominant dans la marque contestée « qui est nécessairement utilisé pour désigner cette marque dans le langage parlé comme à l'écrit ».

En revanche, lorsque le ou les éléments omis sont distinctifs, cette différence sera plus susceptible d'altérer le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré.

Référence	Marque enregistrée	Signe exploité
DC 22-0035, 01 février 2023	Jean Giraud & fils - Honoré-Joseph Sozio SAVONS ET PARFUMS	 J. GIRAUD FILS

Solution retenue : « A cet égard, si [...] l'omission des termes SAVON ET PARFUM sur les documents fournis, désignant une caractéristique des produits en cause, est une modification qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée, tel n'est pas le cas des termes HONORE JOSEPH SOZIO.

En effet, ces éléments apparaissent tout aussi distinctifs et au moins d'égale importance que les éléments GIRAUD FILS, dès lors qu'ils ne désignent pas un lien direct et concret avec les produits de la marque contestée, ni n'en désignent une caractéristique précise.

En outre, la marque contestée se caractérise par l'association de la personne de HONORE-JOSEPH SOZIO à celles de JEAN GIRAUD & FILS, laquelle ne se retrouve pas dans le signe tel qu'il est utilisé. Enfin, la contraction du prénom JEAN de la marque telle qu'enregistrée en JN dans les signes figurant sur certains documents fournis par le titulaire de la marque contestée ne saurait non plus être considérée comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu'elle engendre des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles manifestes (longueur différente, rythme différent, évocation du prénom absent dans le signe tel qu'exploité).

Ainsi, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, l'exploitation du signe IN GIRAUD FILS invoquée par le titulaire de la marque contestée se distingue, de manière substantielle du signe contesté tel qu'enregistré JEAN GIRAUD & FILS - HONORE-JOSEPH SOZIO SAVONS ET PARFUMS. »

- Marques de couleurs et marques tridimensionnelles
 - ✓ Marques de couleur : elles doivent être utilisées avec les couleurs qui ont été enregistrées.

- ⇒ Des variations insignifiantes de la nuance ou de l'intensité des couleurs n'altéreront pas le caractère distinctif.
- ⇒ Lorsqu'une combinaison de couleurs est enregistrée sans précision des proportions respectives de chaque couleur, l'usage dans des proportions différentes n'en altéra pas le caractère distinctif sauf si des proportions particulières sont précisées et qu'elles sont fortement modifiées dans la variante utilisée.
- ⇒ L'usage de la marque de couleur avec un mot distinctif ou descriptif n'altère généralement pas le caractère distinctif de la marque de couleur.
- ✓ Marques tridimensionnelles : en règle générale, l'ajout d'un élément verbal ou figuratif à cette marque n'altère pas le caractère distinctif du signe.

3.9 L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

Lorsqu'il y est invité, l'opposant doit prouver l'usage de sa marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. Si la marque n'a été utilisée que pour une partie des produits et services concernés, elle n'est « *réputée enregistrée* » que pour cette partie des produits et services.

Dans cette hypothèse, il sera statué sur l'opposition au regard des seuls produits et services pour lesquels l'usage aura été démontré.

L'usage doit être prouvé pour les produits ou services désignés dans l'enregistrement, et non pour des produits ou services qui leur seraient similaires.

Par exemple, l'usage d'une marque établi pour des "chaussures" ne saurait valoir pour celui des services de "vente au détail de chaussures".

Par ailleurs, si la marque antérieure est enregistrée pour une **catégorie générale** de produits ou de services mais n'est exploitée que pour certains d'entre eux, **l'usage sera considéré comme valant pour cette catégorie générale**. Par exemple, si une marque est enregistrée pour des « Vêtements » et est utilisée pour des chemises, l'usage vaudra pour la catégorie générale des « Vêtements » ; de même, si une marque est enregistrée pour des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » et est utilisée pour des vins, l'usage vaudra pour la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

Toutefois, au vu des pièces fournies, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut faire valoir que l'usage pour certains produits ou services de la catégorie générale ne doit pas être retenu pour cette catégorie toute entière. Il lui appartient alors de démontrer qu'il s'agit d'une catégorie large et hétérogène pouvant être divisée en sous-catégories autonomes, et que l'usage n'a été prouvé que pour l'une de ces sous-catégories. Toutefois si la marque antérieure vise une catégorie suffisamment « *précise et circonscrite* », il n'est pas possible d'invoquer l'existence de telles sous-catégories : en effet, dans ce cas, « *il est suffisant d'exiger du titulaire de la marque d'apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène* ». Ces règles ont été définies par les juridictions européennes (CJUE, 16 juillet 2020, Sté ACTC, aff. C-714/18, M20200164 ; CJUE, 22 octobre 2020, Sté Ferrari, aff. C-720/18 et C-721/18, M20200235).

Dans les exemples qui suivent, les preuves d'usage apportées ont été considérées comme ne permettant pas de démontrer l'usage de la marque pour l'ensemble de la catégorie générale de produits ou services pour lequel elle était enregistrée, mais seulement pour une sous-catégorie autonome :

CJUE
22/10/2020
Sté Ferrari
Aff. C-720/18 et C-721/18
(M20200235)

Références	Produits/ services enregistrés	Preuves d'usage transmises	Sous-catégorie retenue
DC20-0005, 03 juin 2021, DC20200005	« Classe 5 : Produits pharmaceutiques »	produits pharmaceutiques destinés à combattre les brûlures d'estomac	« médicaments à usage humain »
OP21-1727, 24 février 2022, O20211727	Classe 12 : Véhicules terrestres »	Véhicules automobiles	« Véhicules automobiles »
OP20-3022, 29 octobre 2021, O20203022	Classe 39 : « transport »	services de transport par rail	« transport ferroviaire »

3.10 La justification du non usage

Le titulaire de la marque a la faculté de démontrer qu'il existe de justes motifs pour le non-usage de sa marque. Ces motifs correspondent à des circonstances indépendantes de sa volonté et constituent un obstacle à l'usage de sa marque.

La Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, Armin Häupl, C-246/05, M20070403).

En tant qu'exception à l'obligation d'usage, la notion de justes motifs de non-usage doit être interprétée de façon relativement stricte.

Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit rendu impossible, il peut suffire qu'il soit **déraisonnable**. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque.

Les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d'une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs de non-usage car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

Le défaut de financement et la non exploitation de la marque contestée qui en découle ne relève que de la situation financière personnelle du titulaire de la marque contestée et de la viabilité de son projet en lui-même et non d'un obstacle indépendant de sa volonté ou d'un cas de force majeure (DC20-0038, 12 mai 2021, DC20200038).

Une procédure judiciaire à l'encontre d'une marque appartenant au titulaire, mais non en cause dans la demande en déchéance, ne peut être considérée comme présentant une relation **directe** avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et indépendant de la volonté de son titulaire (notamment DC20-0022, 09 avril 2021, DC20200022).

(CJUE, 14 juin 2007, Armin Häupl, C-246/05, M20070403).

CA Paris 18/09/2024
(RG23/04582,
M20240204)

De même, une « procédure judiciaire fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur sur une revue « BASTILLE » revendiquée par [le titulaire d'une marque] à titre d'œuvre de collaboration est dénuée de toute incidence sur la procédure en déchéance de la marque BASTILLE et n'est pas de nature à influer sur l'appréciation de l'usage sérieux de cette marque », les droits privatifs en cause dans ces procédures respectives étant différents et **poursuivant des finalités différentes** (Cour d'appel de Paris 18 sept. 2024, RG23/04582, M20240204)

CA Paris 15/04/2022
(RG21/09777,
M20220096)

En revanche la nécessité d'obtenir une autorisation administrative avant la mise sur le marché d'un produit (tel que l'AMM d'un médicament) peut constituer un juste motif de non-usage.

De même, la force majeure peut constituer une justification de non-usage si elle entrave le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire.

Le titulaire d'une marque qui se prévaut d'un juste motif de non usage doit le justifier par des documents appropriés. Ainsi, « *il ne résulte pas de l'examen des pièces que la pandémie de Covid 19 apparue à compter du premier trimestre 2020 a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque et caractérisant un juste motif de non usage de la marque dans la période considérée des cinq années précédant la demande en déchéance* » (Cour d'appel de Paris 15 avril 2022, RG21/09777, M20220096).

CA Paris 14/06/2024
(RG23/08271)

Le titulaire indique avoir subi des retards dans l'exploitation de la marque du fait de la pandémie de covid-19 ce qui constituerait selon lui un juste motif d'inexploitation. Or les deux pièces fournies à cet effet « *ne permettent pas de faire état de difficultés liées à la pandémie de covid 19. Il n'est fourni par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer que la crise sanitaire a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de sa marque pendant la période pertinente laquelle est comprise entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2022 inclus et a donc débuté bien avant la pandémie qui a débuté en France en mars 2020* » (Cour d'appel de Paris 14 juin 2024, RG23/08271)

CA Paris 18/09/2024
(RG23/04582,
M20240204)

Si le titulaire ne produit « *aucune pièce justifiant de ce qu'il aurait entrepris, ou tenté d'entreprendre au cours des cinq années précédant la demande en déchéance, d'exploiter la marque* » pour les produits qu'elle couvre et « *n'établit aucunement avoir rencontré un obstacle indépendant de sa volonté ayant rendu impossible ou déraisonnable l'usage de sa marque* », « *le non usage de [cette marque], qui n'est pas contesté, ne résulte pas d'un juste motif, qui n'est pas démontré* » Cour d'appel de Paris 18 sept. 2024, RG23/04582, M20240204).



L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct