

**DECISION N° 2019-158****relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque**

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,

Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 712-4 à L. 712-5-1, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-26 et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle,

**DECIDE****Article 1<sup>er</sup>**

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.

Les actes susvisés supposent :

- l'acceptation sans réserve des conditions générales d'utilisation relatives au service E-PROCEDURES de l'INPI et des conditions particulières d'utilisation relatives au service Opposition de l'INPI, accessibles à l'adresse <https://procédures.inpi.fr>,
- l'utilisation du téléservice de l'INPI accessible en ligne à cette même adresse ou depuis le site Internet [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) au moyen d'un protocole de communication sécurisé (https),
- le cas échéant, l'acceptation sans réserve des conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'INPI des redevances de procédures et de prestations, accessibles à l'adresse <https://www.inpi.fr/fr/compte-client-inpi>.

**Article 2**

L'utilisateur est seul responsable des informations qu'il mentionne lors de la procédure d'opposition.

**Siège**

15 rue des Minimes - CS 50001  
92677 COURBEVOIE Cedex

**0 820 210 211** Service 0,10 €/min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) - [contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)

### Article 3

Toutes les mentions requises lors de la procédure doivent y figurer, à l'exception de celles étrangères à la procédure.

### Article 4

Les prescriptions résultant des articles R. 712-14 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

I.- Dans le délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité, l'opposant précise :

1° Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) 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 ;
- b) 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 ou sa représentation ;
  - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- c) 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 ou sa représentation ;
  - l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité :
  - 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 ;

- e) 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 ;
- f) 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 ou sa représentation ;
  - l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition ;
- g) 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 ;
- h) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité :
- l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
  - l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
  - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

Le cas échéant, l'opposant indique la qualité au titre de laquelle il agit.

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

2° Au titre des références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, les informations relatives à la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre lequel est formée l'opposition, à savoir :

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

3° L'indication des produits et services visés par l'opposition.

II.– L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité :

1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) 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, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéficiaire d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
- b) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe, 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 ;
- c) 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 ;
- d) 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 ;
- e) 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 le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- f) 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 le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- g) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité, 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 ;
- h) 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, les documents propres à justifier de sa protection, 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 ;
- i) 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 l'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 ;

- j) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique, les pièces de nature à justifier de l'existence de l'opposant et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ;
- k) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité, les pièces de nature à établir l'existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre et à en définir la portée.

Le cas échéant, l'opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant.

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

2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, la copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contesté, ou tout document équivalent ;

3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ;

4° Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire. L'Institut demeure néanmoins libre d'exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure.

III.– Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement.

A l'expiration du délai mentionné au II, l'Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.

## **Article 5**

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.

3° Les demandes de présentation d'observations orales qui sont formulées dans les observations écrites doivent être mises en évidence de manière claire et précise.

## **Article 6**

Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16-1 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

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 clôt 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 leurs représentants et des agents de l'Institut présents, est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants.

## **Article 7**

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d'opposition doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

## **Article 8**

Les pièces afférentes à la procédure d'opposition sont déposées aux formats informatiques mentionnés par l'INPI.

Le type et la taille maximale des fichiers pouvant être téléversés dans le cadre de la formation de l'opposition ou des échanges subséquents, est précisé sur la page d'information relative à la procédure d'opposition sur le site Internet [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) et également dans l'aide en ligne disponible lors de la navigation sur le téléservice d'opposition.

L'INPI vérifie la lisibilité des fichiers électroniques transmis et leur conformité aux spécifications techniques du service électronique. Il s'assure de la non-contamination de ces fichiers par des virus informatiques ou autres éléments nuisibles. A défaut, notamment si le fichier est infecté, l'INPI n'est tenu ni de l'ouvrir, ni de le traiter. Les parties en sont, dans la mesure du possible, informées.

## **Article 9**

Jusqu'au paiement de la redevance due à l'INPI, l'opposant peut suspendre ou abandonner son projet d'opposition.

L'opposant dispose de la faculté de sauvegarder son projet d'opposition avant le paiement. La sauvegarde d'un projet d'opposition entraîne la communication à l'opposant d'un numéro de dossier, dont il est seul responsable de l'utilisation et de la confidentialité. Simple facilité technique proposée par l'INPI, la sauvegarde ne crée aucun droit au profit de l'opposant, de quelque nature que ce soit. Les données sont conservées pendant une durée indiquée lors de la première sauvegarde ; elles sont supprimées à l'expiration dudit délai.

## **Article 10**

En application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisé, le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d'un compte client, par règlement par carte bancaire, ou, pour les entités publiques, par virement bancaire sur mémoire administratif.

Le compte client est préalablement ouvert par l'utilisateur auprès de l'agent comptable de l'INPI selon les conditions et modalités précisées par les conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'INPI des redevances de procédures et de prestations.

Le paiement électronique s'effectue selon les modalités mentionnées par l'INPI.

## Article 11

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.

La date de réception à l'INPI des échanges subséquents est celle de la réception sur le serveur de l'INPI de l'intégralité des pièces dans les conditions permettant leur ouverture et leur traitement.

## Article 12

I.– La décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2016-69 du 15 avril 2016 modifiée relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque est abrogée.

II.– Par dérogation au I du présent article, les procédures d'opposition initiées à l'encontre de demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente décision, sont examinées au regard des dispositions de la décision du 15 avril 2016 modifiée susmentionnée.

## Article 13

La présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que sur le site Internet de l'INPI, est applicable à compter du 11 décembre 2019, pour les oppositions formées à l'encontre de demandes d'enregistrement déposées à compter de cette date.

Fait à Courbevoie, le 11 DEC. 2019

Le Directeur général de l'INPI,



Pascal FAURE