

# Procédure d'opposition

Directives marques

---

Décembre 2016

# TABLE DES MATIÈRES

---

▶ INTRODUCTION	3
▶ SECTION A - PROCÉDURE	4
1. LA RECEVABILITÉ	4
2. INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE	14
▶ SECTION B – APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ DE L’OPPOSITION	24
<b>CHAPITRE 1 - L’OPPOSITION FONDÉE SUR L’ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE</b>	<b>24</b>
1. IDENTITÉ DES MARQUES	24
2. RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES MARQUES	24
3. COMPARAISON DE PRODUITS ET SERVICES	28
<b>CHAPITRE 2 – L’OPPOSITION FONDÉE SUR L’ATTEINTE AUX AUTRES DROITS</b>	<b>35</b>
1. L’OPPOSITION FONDÉE SUR L’ATTEINTE AUX AUTRES DROITS À UNE APPELLATION D’ORIGINE OU UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (RÉGIE PAR LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)	35
2. L’OPPOSITION FONDÉE SUR L’ATTEINTE AU NOM, À L’IMAGE OU À LA RENOMMÉE D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE	35
3. L’OPPOSITION FONDÉE SUR L’ATTEINTE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIE PROTÉGÉANT DES PRODUITS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX	36

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 – Procédure d’opposition – Directives marques – Décembre 2016.

# INTRODUCTION

---

La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, qui compose aujourd'hui le livre VII du Code de la propriété intellectuelle, a créé devant l'INPI une procédure d'opposition en matière de marque.

Instituée à l'origine pour permettre aux titulaires de marques de s'opposer à l'enregistrement de marques postérieures portant atteinte à leurs droits, cette procédure va également s'appliquer en cas d'atteinte portée à un nom de collectivité territoriale, à une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux, ou à une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée ou une indication géographique régie par le Code rural et de la pêche maritime (loi [n°2014-344](#) du 17 mars 2014 et loi [n°2014-1170](#) du 13 octobre 2014).

La procédure d'opposition est enfermée dans un délai court de six mois et si l'INPI ne statue pas dans ce délai, l'opposition est réputée rejetée.

L'ensemble de la procédure d'opposition est soumis au principe du contradictoire.

Le présent document décrit la pratique de l'Institut en matière d'opposition sur le plan procédural (section A) et sur l'appréciation de son bien-fondé (section B).

# SECTION A - PROCÉDURE

---

## 1. LA RECEVABILITÉ

[R. 712-15](#)

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

« 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 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 ». Passé le délai d'opposition, aucune régularisation n'est possible.

### ► 1.1 Les droits en présence

#### 1.1.1 Le droit contesté

[L. 712-4](#)

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

##### a) Marque française

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

Ainsi est déclarée irrecevable une « opposition » formée contre une marque non encore publiée.

[R. 712-8](#)

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

##### b) Marque internationale désignant la France

La marque internationale visée par l'opposition désigne la France, en vue d'empêcher sa protection pour ce pays. Cette marque fait alors l'objet d'un refus provisoire de protection auprès de l'OMPI.

La publication d'une marque internationale a lieu au bulletin *La Gazette* par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette publication est exclusivement électronique et accessible sur le site de l'OMPI.

Décision  
modifiée  
n° [2014-142 bis](#)  
du directeur  
général de l'INPI

#### 1.1.2 Le droit invoqué

Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur.

Les droits antérieurs invoqués sont limitativement prévus. L'opposition peut donc se fonder sur l'un des droits suivants :

##### a) Une marque

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 *Bulletin officiel de la propriété industrielle* ou au *Bulletin des marques communautaires*).

- marque non déposée mais notoire  
La marque notoire est une marque non déposée, qui est connue d'une large fraction du public concerné par les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition. Son titulaire bénéficie des mêmes droits que le propriétaire d'une marque enregistrée.

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 indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux**

L'opposition peut être initiée sur le fondement d'une indication géographique :  
– par un organisme de défense et de gestion en charge d'une indication géographique homologuée ou en cours d'homologation,  
– par une collectivité territoriale à condition que l'indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux invoquée comporte son nom.

Il peut s'agir d'une indication géographique dont le cahier des charges est déjà homologué ou en cours d'homologation. Dans ce dernier cas, la procédure d'opposition est suspendue dès l'origine, jusqu'à la publication de l'homologation au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*.

#### **c) Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale**

La collectivité territoriale peut agir en invoquant son nom (Paris, Finistère, Bretagne,...), son image ou sa renommée.

#### **d) Une AOC, une AOP ou une IG régies par le Code rural et de la pêche maritime**

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) peut agir sur le fondement d'une appellation d'origine contrôlée (telle que définie par [L. 641-5](#) du *Code rural et de la pêche maritime*), d'une appellation d'origine protégée (telle que définie par [L. 641-10](#) du *Code rural et de la pêche maritime*), d'une indication géographique protégée (telle que définie par [L. 641-11](#) du *Code rural et de la pêche maritime*) et d'une indication géographique (telle que définie par [L. 641-11-1](#) du *Code rural et de la pêche maritime*).

### ► 1.2 Modalités de l'opposition

#### **1.2.1 Lieu et forme du dépôt**

Article 1<sup>er</sup> de la Décision n° 2016-69 du 15 avril 2016 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 le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI ».

L'opposition doit donc être faite par voie électronique, en ligne via le service e-opposition accessible sur le site [www.INPI.fr](http://www.INPI.fr), tous les jours, 24 heures sur 24, au moyen d'un protocole de communication sécurisé.

Aucune confirmation sous forme papier de la part de l'opposant n'est nécessaire, seuls les fichiers électroniques de l'opposition faisant foi.

Décision  
n° [2016-69](#) du  
15 avril 2016 du  
directeur général  
de l'INPI (Bopi  
16-17 du 29  
avril 2016)

## 1.2.2 La qualité pour agir de l'opposant

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

### 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 un salarié de celle-ci, par exemple son responsable de la propriété intellectuelle. 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.

- 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 suite à une transmission de propriété

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

Une fois immatriculée, une société a qualité pour agir et faire opposition en agissant comme propriétaire depuis l'origine, lorsque la marque antérieure a été déposée par une personne physique agissant au nom et pour le compte de cette société en formation (*Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2012, Sté CAPEX CONSEILS SA, RG 2011/07668*).

CA Rennes,  
5 juin 2012,  
RG 2011/07668

En revanche, si la société n'est finalement pas formée, la marque reste dans le patrimoine de la personne déposante (*Tribunal de grande instance de Nice, 19 mars 1996, M. P, RG 1994/04172*).

TGI Nice,  
19 mars 1996  
RG 1994/04172

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

- ✓ 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, le 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 communautaire des marques, ou *a minima* indiquer la date et le numéro d'inscription (*Cour d'appel de Paris 18 janvier 2002, Sté LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, RG 2000/19755*).

CA Paris,  
18 janvier 2002  
RG 2000/19755

**L'inscription au registre doit être effective. Le seul dépôt du formulaire d'inscription à l'INPI ne suffit pas.**

CA Paris,  
23 sept. 2011  
RG 2010/20748

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*).

CA Paris,  
24 février 1999  
RG 1998/07271

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*).

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*).

CA Paris,  
13 oct. 2004  
RG 2004/07509

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*).

CA Paris  
31 mai 2013  
RG 2012/20799

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*).

CA Paris,  
11 avril 2008  
RG 2007/17206  
CA Douai  
26 juin 2012  
RG 2011/08191

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 ; Cour d'appel de Douai, 26 juin 2012, Sté SAS IMMOCHAN RG 11/08191 et 11/08192*).

CA Paris  
4 juillet 2008  
RG 2008/03617

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*). Il doit toutefois pouvoir en justifier, sur demande.

✓ 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 des marques.

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.

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*").

- L'organisme de défense ou de gestion  
Seul l'organisme de défense ou de gestion de l'IG protégeant des produits industriels et artisanaux est habilité à former une opposition fondée sur celle-ci, à l'exception de certaines collectivités territoriales.

- La collectivité territoriale  
Une collectivité territoriale peut agir tant en invoquant son nom (Paris, Finistère, Bretagne,...), son image ou sa renommée que sur le fondement d'une Indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux invoquée qui comporte son nom.
- L'Inao  
Seul l'Inao est habilité à agir sur le fondement d'une AOC, une AOP ou une IG régie par le *Code rural et de la pêche maritime*.

#### b) Les mandataires

L'opposant peut choisir de se faire représenter par un mandataire habilité qui présentera et signera donc 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.

Le mandataire doit satisfaire aux conditions suivantes.

- Les mandataires habilités  
Ces mandataires sont limitativement énumérés :
  - un **Conseil en Propriété Industrielle** mention "marques, dessins et modèles" ; ce dernier indique son nom, sa qualité et son numéro d'inscription à la liste des conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" tenue par l'INPI ;
  - un avocat
  - 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 (l'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).
- Le pouvoir requis pour certains mandataires  
À l'exception des conseils en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" et des avocats, tous les autres mandataires doivent fournir un pouvoir de représentation.  
  
Ils disposent d'un mois supplémentaire pour fournir le pouvoir requis, à compter de la fin du délai pour former opposition.  
  
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 et le cachet de la personne morale.

[R. 712-13](#)  
[R. 712-2](#)  
[L. 422-4](#)  
[L. 422-5](#)  
[R. 422-7-1](#)

[R. 712-14 5°](#)

Article 6 II 4) de la décision n° [2016-69](#) du directeur général de l'INPI (Bopi 16-17 du 29 avril 2016)



Le salarié d'une société 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 à l'encontre de laquelle il est fait opposition ou le numéro de l'enregistrement international.

- **une copie d'un pouvoir permanent** : un mandataire agissant souvent 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 lui est attribué.

### 1.2.3 Contenu de l'opposition

Art. R. 712-14 :

« L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Elle précise :

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, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois ».

#### a) Présentation de l'opposition

L'opposition doit être intégralement rédigée en langue française, conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

#### b) L'acte d'opposition

- Mentions obligatoires
  - le numéro de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contesté
  - les références du droit antérieur invoqué
  - l'identité de l'opposant personne physique ou personne morale (nom, forme juridique, adresse, numéro Siren)

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

L'inscription du changement de dénomination sociale et d'adresse n'est pas obligatoire.

En cas de tels 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 anciennement dénommée société XX). (Cour d'appel de Paris, 5 mars 2004, SARL MARLAY RG 2003/17123).

- 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).

[R. 712-14](#)

[R. 712-26](#)

Décision  
n° [2016-69](#) du  
15 avril 2016 du  
directeur général  
de l'INPI (Bopi  
16-17 du 29  
avril 2016)

Article 6 III de la  
décision  
n° [2016-69](#) du  
15 avril 2016 du  
directeur général  
de l'INPI (Bopi  
16-17 du 29  
avril 2016)

CA Paris,  
5 mars 2004  
RG 2003/17123

CA Paris  
18 janvier 2008  
RG 2007/13538

CA Douai  
26 mars 2014  
RG 2013/04546

- 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, et non 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*).

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.

- l'origine de ses droits (propriétaire dès l'origine ou à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national) *cf. supra* « Le titulaire d'une marque antérieure ou son licencié »
- l'identification du mandataire le cas échéant *cf. supra* « Les mandataires »
- la signature assortie des nom et qualité du signataire

CA Paris  
5 juillet 2013  
RG 05886

La signature, le nom et la qualité du signataire doivent apparaître dans l'acte d'opposition. Elles permettent en effet d'identifier le signataire de l'opposition et de vérifier qu'il a bien qualité pour présenter cette opposition. **Le défaut de signature est sanctionné par l'irrecevabilité de l'opposition, même si le nom et la qualité du signataire sont indiqués.**

Une signature « pour ordre » n'est pas recevable. Sans indication du nom et de la qualité du signataire pour ordre, on ne peut déterminer si l'opposition est signée par une personne ayant qualité pour le faire (*Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2013, Sté TAMASU BUTTERFLY EUROPA, RG 13/05886*).

CA Paris  
4 déc. 1998  
RG 1997/25883

L'opposition est irrecevable si une signature est apposée mais sans les nom et qualité du signataire (*Cour d'appel de Paris, 4 décembre 1998, Française des jeux RG 1997/25883*) même s'il y a un courrier d'accompagnement et que la redevance a été encaissée (*Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007, MULTALER, RG 2007/04424*).

CA Paris  
19 oct. 2007  
RG 2007/04424

- L'exposé des moyens
  - La comparaison des produits et services.
- L'acte d'opposition doit comporter l'indication des produits et 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 de l'acte d'opposition et de développer ensuite ses arguments concernant l'identité ou la similarité des produits et services.
  - Si l'opposition est formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services, l'opposant doit impérativement les identifier. L'opposition sera recevable si cette identification ressort clairement dans son argumentation.
    - ✓ L'opposant doit également identifier clairement les produits et services sur lesquels se fonde son opposition.
    - ✓ Ensuite, l'opposant doit mettre en relation chacun des produits et services de la demande d'enregistrement de marque contestée avec ceux sur lesquels il dispose du droit qu'il invoque :
      - 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 apparaissent dans les libellés des droits en cause, et non tels qu'ils sont exploités sur le marché.

En cas d'absence totale d'arguments exposés, sauf à considérer les produits et services strictement identiques, l'opposition est irrecevable.

- La comparaison des signes.  
L'opposant doit d'abord indiquer si la demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique ou l'imitation de la marque antérieure invoquée.  
Si l'imitation est invoquée, l'opposant doit cocher la case correspondante, préciser les points de ressemblance entre les deux 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 exposés, si la case « imitation » a été cochée, l'opposition est irrecevable. En revanche, si la case « reproduction à l'identique » a été cochée, l'INPI pourra constater cette reproduction à l'identique.

- Les pièces à joindre à l'acte d'opposition  
Le défaut de production des pièces suivantes fait encourir l'irrecevabilité.

- La copie de la demande ou de l'enregistrement international contesté.  
Cette copie peut être issue des publications officielles (*Bulletin officiel de la propriété industrielle* ou *Gazettes des marques internationales*) ou extraite de bases de données publiques ou privées, à condition que toutes les mentions y figurent.

- Les pièces justifiant de l'existence du droit antérieur

- La marque

- ✓ La copie de la marque antérieure dans son dernier état (*Cour de cassation, ch. Com., 30 mai 2007, INPI c/ sté JM WESTON, A/2005/21134*)

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'OHMI est recevable (*Cour d'appel de Paris, 9 avril 2008, Sté ÉQUIVOQUE RG 2007/15848*).

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.

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.

- ✓ Les pièces établissant l'existence, la portée et la notoriété d'une marque non déposée, mais notoire

L'opposant qui fonde son opposition sur la base d'une marque non déposée mais notoire doit rapporter la preuve de son **existence** par des éléments matériels.

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

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.

Cass com.  
30 mai 2007  
A/2005/21134

CA Paris  
9 avril 2008  
RG 2007/15848

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

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 par une large fraction du public concerné par les produits et services en cause en France.

La notoriété doit être démontrée au regard du consommateur français, même pour une marque communautaire (*Cour d'appel de Paris 30 mai 2014, Sté AUGUST STORCK RG 2013/20681*).

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.

- Indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux  
L'opposant doit fournir copie de la publication au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* de l'homologation du cahier des charges de l'indication géographique concernée, ou copie de la demande d'homologation en cours.
- Nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale  
L'opposant doit fournir un document établissant l'existence de la collectivité territoriale sous le nom invoqué, et le cas échéant sa connaissance auprès du public concerné.
- AOC, AOP ou IG  
L'opposant doit fournir le document officiel reconnaissant l'appellation invoquée.
- La justification du paiement de la redevance d'opposition
  - Montant et modes de versement  
L'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle fixe le montant de la redevance de procédure d'opposition à 325 euros.  
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 suffisamment approvisionné ouvert auprès de l'INPI ;
- ✓ Par carte bancaire.

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.

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. Voir infra

En cas d'irrecevabilité, l'arrêté sur les redevances ne prévoit pas de remboursement.

- Le pouvoir du mandataire le cas échéant  
Voir *supra*

### ▶ 1.3 Le délai d'opposition

L'opposition doit être faite dans les deux mois suivant la publication de la marque contestée. 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 marques françaises le délai court à compter de sa publication au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*.

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](#) (

Une demande d'enregistrement ou un enregistrement international peut aussi 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 (*infra*).

#### 1.3.1 Attribution d'une date de dépôt de l'opposition

L'opposition doit impérativement être faite dans le délai susvisé. Aussi, la date attribuée par l'Institut est essentielle.

Le service des oppositions accuse réception de l'opposition, auprès de l'opposant en lui précisant le numéro de référence à rappeler lors des échanges ultérieurs et le nom du juriste en charge du dossier.

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.

#### 1.3.2 Computation des délais

Le délai pour faire 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 pour les dépôts nationaux ; ainsi, en cas de publication d'une demande d'enregistrement au Bopi 14/26 du 27 juin 2014, le délai pour former opposition expirera le 27 août 2014 ;
- la date de publication 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 14/31 du 14 août 2014, le délai pour former opposition expirera le 14 octobre 2014.

« 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 normale 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 faire opposition « est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » (par exemple : expiration normale un 1<sup>er</sup> mai, délai prorogé jusqu'au 2 mai).

Art. 16 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 10 de la décision n° [2016-69](#) du 15 avril 2016 du DG de l'INPI (Bopi 16-17 du 29 avril 2016)

[R. 718-2](#)

### 1.3.3 Cas particulier d'une nouvelle publication

Une demande d'enregistrement publiée au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* ou un enregistrement international publié dans *La Gazette des marques internationales* 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 de la demande d'enregistrement.

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

Il est ainsi possible de compléter une opposition ou d'en former une nouvelle.

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

Lorsqu'une opposition a déjà été formée suite à la première publication, le déposant 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, bien qu'elles puissent se rapporter à l'ensemble des rubriques figurant sur un formulaire de demande d'enregistrement (ex : erreur portant sur l'adresse du déposant,...), n'ouvrent pas de nouveau délai d'opposition.

### ► 1.4 Examen de la recevabilité

L'Institut procède à un examen de la recevabilité de l'opposition. Il s'en tient à l'apparence des informations contenues dans l'acte d'opposition et dans ses pièces annexes. L'INPI n'a pas le pouvoir d'inviter l'opposant à régulariser son opposition (*Cour de cassation, ch. com., 30 mai 2007, INPI c/ Sté JM WESTON, A/2005/21134*).

À la suite de cet examen, l'INPI notifie l'opposition au déposant de la marque contestée.

- Le cas échéant, il notifie à l'opposant un projet d'irrecevabilité. Il peut le contester dans un délai d'un mois. Le déposant en est informé.
- Le déposant peut de lui-même soulever un motif d'irrecevabilité dans ses observations en réponse à l'opposition, bien que l'Institut n'en ait pas constaté d'office.

La décision finale prise par l'Institut est susceptible de recours. Aucune régularisation n'est possible à ce stade (*Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2013, Sté TAMASU BUTTERFLY EUROPA RG 13/05886*).

Cass com  
30 mai 2007  
A/2005/21134

CA Paris  
5 juillet 2013  
RG 2013/05886

## 2. INSTRUCTION ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Décision  
n° [2016-69](#) du  
15 avril 2016  
du directeur  
général de  
l'INPI (Bopi 16-  
17 du 29 avril  
2016)

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2016, l'ensemble des correspondances avec l'Institut relatives à une procédure d'opposition doit être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l'INPI.

Pour cela, un portail dédié aux oppositions permet d'échanger avec l'Institut.

Par ce portail, les parties peuvent consulter l'ensemble des documents relatifs à la procédure (opposition, observations, courriers, projet de décision, décision) et intervenir en transmettant des courriers. La constitution d'un mandataire est également possible via le portail des oppositions.

## ► 2.1 Les principes généraux

### 2.1.1 Articulation avec l'examen des motifs absolus de rejet

Voir Examen préliminaire recevabilité et publication de la demande.

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

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

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

- L'influence de la procédure d'enregistrement sur la procédure d'opposition  
Une modification du libellé des produits et services apportée lors de l'examen de la demande (rejet partiel ou total) est prise en compte dans le cadre de la procédure d'opposition, lorsqu'elle est définitive.

### 2.1.2 Le retrait de la demande

Si le titulaire de la demande d'enregistrement l'estime opportun, il peut procéder au retrait de la demande à tout moment de la procédure (voir Retrait des demandes d'enregistrement).

Après un examen de sa validité, le retrait est transmis au Registre national des marques pour son inscription et sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une copie du retrait inscrit est transmise au déposant ainsi qu'à l'opposant, à titre d'information.

Le nouveau libellé de la demande d'enregistrement faisant suite au retrait inscrit au Registre est pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition (modification de la portée de l'opposition ou clôture).

Le titulaire d'un enregistrement international peut 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. Une copie du retrait lui est adressée. L'opposition est transmise au déposant, à titre d'information.

### 2.1.3 Principe du contradictoire

L'article L.712-5 du Code de la propriété intellectuelle fixe le principe : « Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'État » ; lequel est précisé par l'article R.712-16 dudit Code : « L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre ».

### 2.1.4 Les délais

La procédure d'opposition est enfermée dans un délai court de six mois, et si l'INPI ne statue pas dans ce délai, l'opposition est réputée rejetée.

[R.712-10](#)  
[R.712-11](#)

[R.712-8](#)  
[R712-11 2°](#)

[R.712-21](#)

[Décision du  
Directeur  
général de  
l'INPI n°2014-  
142bis  
modifiée du 22  
juin 2014](#)

[L.712-5](#)

[R.712-16](#)

[R.712-18](#)

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. À titre non exhaustif, voir supra 1.3 Le délai d'opposition, voir infra 2.3 observations en réponse à l'opposition, voir *infra* 2.4 Le projet de décision et les observations ultérieures.

À défaut, 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 ».*

Soit l'Institut précise dans la notification la date d'échéance du délai soit il définit la durée du délai.

Un délai impartit par sa durée court à compter de la distribution, ou de la première présentation de la notification par courrier recommandé avec avis de réception.

- 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 déclarés irrecevables (voir le cas particulier des observations après projet, partie 2.4.2 a) (i)

- Suspension de la procédure

Les trois causes de suspension de la procédure d'opposition sont prévues exclusivement par l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

- Droit antérieur en cours d'enregistrement

La procédure d'opposition est suspendue lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique. L'Institut notifie aux parties la suspension de la procédure, dès l'origine.

L'Institut informe les parties de la reprise de la procédure lorsqu'il a connaissance de la publication de l'enregistrement de la marque invoquée ou de l'homologation de l'indication géographique invoquée.

- Demande en nullité en déchéance ou en revendication de propriété

L'INPI suspend la procédure d'opposition en cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition. L'Institut notifie aux parties la suspension de la procédure après la communication de l'assignation par l'une d'elles.

La reprise de la procédure d'opposition est notifiée aux parties après la transmission d'une décision définitive, par l'une d'elles.

[L.712-4](#)

[R.712-16](#)

[Conseil d'État,  
25 octobre  
2006,  
aff. N°288105  
Conseil  
national de  
l'ordre des  
chirurgiens-  
dentistes](#)

[R.718-2](#)

[L.712-4](#)



- Demande conjointe des parties  
À tout moment de la procédure, les parties peuvent demander conjointement et par écrit la suspension de la procédure pour une période de trois mois, renouvelable une fois.

L'INPI notifie aux parties la date de suspension ainsi que la date de reprise de la procédure.

## ▶ 2.2 Notification de l'opposition

### 2.2.1 Forme

L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement ou, le cas échéant, à son mandataire.

R.718-4

#### a) Modalités de notification de l'opposition

- Pour une demande d'enregistrement française  
La notification de l'opposition est adressée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Dans l'hypothèse d'un retour par la poste du courrier de notification avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse », l'Institut procède à une publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Un délai de deux mois court alors à compter de la date de cette publication

En revanche, dans l'hypothèse où le destinataire du courrier de notification a 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 ne procède à une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Le délai est échu à la date indiquée dans la notification.

R.718-4

- Pour une demande de protection en France d'un enregistrement international  
La notification de l'opposition est adressée en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

L'article R717-5 du Code de la propriété intellectuelle 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 ».

Par conséquent le délai présumé de réponse à l'opposition est de deux mois et quinze jours à compter de la date d'émission du courrier de notification.

Si le titulaire de la marque internationale contesté n'a pas reçu la notification dans ce délai de quinze jours présumé, mais l'a reçu plus tardivement, il lui appartient de prouver à l'Institut la date à laquelle l'OMPI lui a effectivement notifié l'opposition. Le délai de réponse de deux mois court alors à compter de la date de réception effective de cette notification par le titulaire.

#### b) Documents joints à la notification

La notification par l'INPI de l'opposition d'une 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 et de la faculté de procéder au retrait total ou partiel de la demande d'enregistrement contestée. 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 par l'INPI de l'opposition à un enregistrement international doit contenir :

- l'acte d'opposition fourni par l'opposant ;
- un courrier intitulé « 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 contesté 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).

### **c) Courrier d'accusé réception de l'opposition par l'Institut**

L'INPI accuse par voie de courrier simple la bonne réception de l'opposition à l'opposant ou son mandataire. Les références du dossier d'opposition lui sont également communiquées.

## **2.2.2. Contenu de la notification**

### **a) Notification simple ou avec rappel de l'objection provisoire**

L'opposition peut faire l'objet d'une notification simple, lorsqu'il ne s'agit que de transmettre l'acte d'opposition au titulaire de la demande contestée.

L'opposition peut faire l'objet d'une notification avec rappel de l'objection provisoire portant sur des irrégularités de fond et /ou de forme constatées dans la demande d'enregistrement de nature à entraîner le rejet partiel ou total de la demande.

### **b) Opposition suspendue dès l'origine (voir partie 2.1.4)**

### **c) Opposition sans objet**

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

Dans cette hypothèse, où l'inscription du retrait est antérieure à la réception de l'opposition, l'opposant est informé que l'opposition est sans objet. Une copie du retrait inscrit lui est adressée.

### **d) Opposition irrecevable (voir partie 1.4)**

## **► 2.3. Observations en réponse à l'opposition**

### **2.3.1 Délai et modalités des observations**

- Délai  
L'INPI impartit un délai d'au minimum deux mois au déposant pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
- Modalités  
Les observations en réponse à l'opposition doivent être transmises via le portail des oppositions.

L'opposant est informé par courrier recommandé que le déposant a présenté des observations et que celles-ci sont accessibles dans le portail des oppositions.

### **2.3.2 Personnes habilitées à présenter des observations**

Les observations en réponse à l'opposition doivent être formulées par le déposant ou par le mandataire régulièrement constitué et répondant aux conditions de l'article R712-2 du code de la propriété intellectuelle.

#### R. 712-16

Décision  
n° 2016-69 du  
15 avril 2016  
du directeur  
général de  
l'INPI (Bopi 16-  
17 du 29 avril  
2016) – Art. 1

#### R. 712-2

#### L. 422-4

#### L. 422-5

### 2.3.3 Contenu

Il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas de formalisme particulier à respecter dans la présentation des observations en réponse à l'opposition.

#### a) Fond

Les observations 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 l'article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle.
- Sur la comparaison des produits et services  
Le déposant peut contester la comparaison des produits et services qui a été faite par l'opposant dans l'acte d'opposition, en démontrant notamment en quoi les produits et services visés par l'opposition ne sont pas identiques et/ou similaires et/ou complémentaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition.
- Sur la comparaison des signes  
Le déposant peut contester la comparaison des signes faite par l'opposant dans l'acte d'opposition, en démontrant notamment en quoi le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l'identique ou l'imitation de la marque antérieure invoquée et qu'il n'en résulte pas un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces deux signes.
- 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 marques, et inversement. Le déposant peut contester cette interdépendance des critères s'il considère qu'elle ne peut s'appliquer au cas d'espèce (voir Titre II Section B 2.2).
- Sur la notoriété de la marque antérieure  
Si la notoriété de la marque antérieure est invoquée par l'opposant, le déposant peut la contester en discutant la pertinence des pièces versées par l'opposant en vue de la démontrer
- Les arguments considérés comme extérieurs  
Plusieurs types d'arguments sont considérés comme extérieurs à la procédure d'opposition. Ils ne seront 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 en causes ;
- 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) ;
- l'appartenance de la marque antérieure à une famille de marques ;
- les raisons ayant présidé aux choix des signes ;
- la bonne foi (l'existence d'une atteinte aux droits d'un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant).

#### b) Observations avec demande de preuves d'usage

Les observations peuvent également contenir une demande de preuves d'usage.

En effet, une marque est soumise à l'obligation d'usage lorsqu'elle est enregistrée (et pas seulement déposée) depuis plus de cinq ans.

Dans ce cas, le déposant de la demande de marque contestée peut demander, de façon explicite, à l'opposant de fournir des preuves de cet usage :

*« Le titulaire de la demande d'enregistrement [ou de l'enregistrement international contesté] peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue ».*

*Aux termes de l'article R. 712-17, les pièces fournies par l'opposant « doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation ».*

Ainsi, l'Institut vérifie :

- qu'au moins une pièce est produite par l'opposant dans le délai imparti ;
- qu'elle date de moins de cinq ans ;
- qu'elle atteste d'une exploitation commerciale du signe invoqué, à titre de marque antérieure, pour au moins l'un des produits ou services invoqués à l'appui de l'opposition.

Au-delà de ces constatations, il n'appartient pas à l'Institut d'apprécier la portée exacte des pièces produites ni leurs conséquences quant au maintien du droit sur la marque.

De même, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur les usages modifiés du signe pour déterminer s'ils peuvent ou non valoir usage de la marque déposée.

De tels éléments relèvent exclusivement de l'appréciation du juge de la déchéance, dans le cadre d'une action en déchéance intentée en application de l'article L. 714-5 CPI devant le tribunal de grande instance.

La procédure d'opposition est clôturée : *« Lorsque l'opposant [...] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».*

Un délai d'un mois est imparti à l'opposant pour produire les pièces sollicitées. Il ne peut formuler d'observations à ce stade de la procédure, et notamment pour accompagner les preuves d'exploitations.

#### R. 712-23

S'il s'avère que la marque antérieure n'est pas enregistrée depuis 5 ans, l'INPI prévient le déposant que sa demande de preuve d'usage n'est pas justifiée. L'opposant en est informé.

L'article R712-23 dispose que la date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles [L. 712-4](#) et [L. 714-5](#), est :

1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

2° Pour les marques internationales [désignant la France] n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article [R. 712-11](#) ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article [R. 717-4](#) ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

3° Pour les marques internationales [désignant la France] ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

En ce qui concerne les marques européennes, la date d'enregistrement est celle qui figure sur la base de données de l'EUIPO.

En ce qui concerne les marques internationales désignant l'Union européenne, l'article 160 du Règlement dispose que :

Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l' Union.

Cette date correspond à celle de la publication dans la partie M.3. du Bulletin des marques de l'Union européenne.

## ► 2.4 Le projet de décision et les observations ultérieures

### 2.4.1 Le projet de décision

En présence d'observations du déposant en réponse à l'opposition, l'institut établit un projet de décision notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Le projet de décision est également consultable par les parties sur le portail des oppositions.

Un délai est imparti aux parties pour en contester le bien-fondé.

Ce délai ne peut être inférieur à un mois en application de l'article R 718-1 du Code de la propriété intellectuelle.

À défaut de contestation du projet dans le délai imparti, celui-ci vaut décision sans autre notification, à la date indiquée dans le courrier d'accompagnement du projet de décision.

### 2.4.2 Les observations contestant le projet de décision

#### a) Observations écrites

##### (i) Délai de fin de procédure écrite

Le projet de décision peut être contesté par les parties jusqu'à la fin du délai imparti par l'INPI dans le courrier d'accompagnement du projet. Ce délai marque la fin de la procédure dite "écrite".

Toutefois, l'INPI peut repousser la fin de la procédure écrite afin de respecter le principe du contradictoire lorsque les observations ont été présentées dans les derniers jours du délai. Les parties en sont informées.

##### (ii) Personnes habilitées (voir partie 2.3)

##### (iii) Nature des observations

Dans leurs observations en contestation du projet de décision, les parties peuvent notamment :

- contester la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'opposition ;
- contester la comparaison des produits et services établie par l'Institut dans le projet de décision ; L'opposant peut notamment proposer de nouveaux liens de comparaison entre les produits et services objets de l'opposition et ceux de la marque antérieure invoquée dès lors qu'il n'étend pas la portée de l'opposition ;
- contester la comparaison des signes ;
- invoquer le caractère banal ou faiblement distinctif d'un élément figurant dans les modèles de marques ;

[R. 712-16 2°](#)

[R. 712-16](#)  
[R. 718-1](#)

[R. 712-16 3°](#)

[R. 712-16-3](#)

R. 712-16 3°

- fournir de nouveaux documents venant étayer la démonstration de la notoriété de la marque antérieure invoquée ;
- contester le caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure, voire sa notoriété ;
- contester les preuves d'usage fournies par l'opposant. L'opposant ne peut pas, à ce stade de la procédure, fournir de nouvelles preuves d'usage.

(iv) Notification des observations (voir partie 2.3)

### **b) Observations orales**

Les parties peuvent solliciter la réunion d'une Commission tenue à l'Institut, afin de présenter des observations orales.

Cette possibilité suppose d'avoir préalablement contesté par écrit le projet de décision.

L'Institut apprécie l'opportunité d'une commission orale compte tenu du délai pour statuer sur l'opposition.

Les parties sont informées de la date de l'audition. Elles peuvent s'y présenter en personne ou se faire représenter par un mandataire habilité au sens de l'article R 712-2 CPI.

Cette procédure orale permet le réexamen du dossier par une commission composée de représentants du service des oppositions et du service contentieux de l'INPI.

R.712-16

Les séances ne sont pas publiques et sont dirigées dans le respect du contradictoire.

La Commission entend les deux parties l'une après l'autre. Elle peut n'entendre qu'une partie si l'autre est défaillante. Aucun nouveau document ne peut être fourni lors de l'audition.

## ► 2.5 La décision

### **2.5.1 Les décisions au fond**

Dans le délai de 6 mois imparti pour statuer, l'Institut notifie sa décision aux parties, et le cas échéant à l'OMPI, par recommandé avec avis de réception. Cette notification est accompagnée des voies de recours (voir infra F Recours contre la décision).

Si l'opposition est reconnue totalement justifiée, elle aboutit au rejet de la demande de marque contestée.

L.712-4

Si l'opposition n'est que partiellement justifiée elle aboutit au rejet partiel de la demande de marque contestée. La demande reste soumise aux éventuelles objections portant sur des irrégularités de fond et de forme et aux décisions qui en découlent.

R. 712-16 3°

Si l'opposition est rejetée, la demande de marque sera enregistrée, en fonction des éventuelles objections portant sur des irrégularités de fond et de forme.

R.712-16 2°

L'Institut doit statuer sur l'opposition, au vu des arguments présentés initialement ou à la suite du projet de décision (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).

En conséquence, l'Institut est susceptible de modifier sa position entre le projet et la décision finale.

Un projet vaut décision s'il n'a pas fait l'objet de contestation de la part des parties.

La décision peut également intervenir sans projet préalable, « à défaut d'observations en réponse », à la notification de l'opposition, de la part du déposant.

### **2.5.2 Décisions de clôture de la procédure**

Selon l'article R712-18 du code de la Propriété intellectuelle la procédure d'opposition est clôturée lorsque :

- l'opposant a retiré son opposition ;
- l'opposant a perdu qualité pour agir (à titre d'exemple, suite à la perte de qualité pour agir du licencié exclusif) ;
- l'opposant n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue (voir Titre II Section A – 2.3.3b)) ;
- l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
- les effets du droit antérieur ont cessé (suite à son annulation par un jugement ou un arrêt devenu définitif, suite à une renonciation par son titulaire, suite à un défaut de maintien en vigueur) ;
- l'homologation ou la demande d'homologation ou la demande de modification d'un cahier des charges d'indication géographique qui fonde l'opposition a été rejetée ou retirée

## **▶ 2.6 Les suites de la décision**

### **2.6.1 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 conduisant à ce rejet fait l'objet d'une inscription au Registre national des marques puis d'une publication au BOPI.

Pour un enregistrement de marque internationale, l'octroi de protection ou le refus de protection est publié à la Gazette des marques internationales par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

### **2.6.2 Publication et certificat d'enregistrement**

Si à l'issue des différentes procédures d'examen et/ou d'opposition la demande de marque est enregistrée, cet enregistrement fait l'objet d'une publication au BOPI. Un certificat d'enregistrement est adressé au déposant ou à son mandataire.

### **2.6.3 Mise en ligne des décisions**

Les décisions statuant sur une opposition sont librement consultables à partir de la base Jurisprudence, accessible sur le site Internet de l'Institut. Seules sont publiées intégralement, les décisions statuant sur l'irrecevabilité de l'opposition, les décisions de clôture lorsque l'opposant n'a fourni aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue, et sur les décisions statuant sur le bien-fondé de l'opposition.

R.712-23

## 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’OPPOSITION FONDÉE SUR 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 22 octobre 2008, transposé en droit français, dans les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle :

- ✓ 1<sup>er</sup> cas de figure : il y a identité entre les signes en présence **et** entre les produits et services en cause,
- ✓ 2<sup>ème</sup> cas de figure : il y a identité ou similitude entre les signes **et** entre les produits et services. Dans ce cas, un risque de confusion doit être démontré.

#### 1. IDENTITÉ DES MARQUES

Lorsque le signe contesté reproduit à l’identique 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 les produits et services identiques de la demande d’enregistrement contestée.

#### 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 reproduit à l’identique la marque antérieure **et** les produits et services de chacune des marques sont similaires

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

(sur la comparaison des produits et services, cf. II ; sur la comparaison des signes, cf. III).

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)

CJCE  
11 nov. 1997  
Sté SABEL BV  
[C-251/95](#)

CJCE  
29 sept. 1998  
Sté CANON  
[Aff. C-39/97](#)



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).

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" (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV. Affaire C-342/97 ; point 26).

### 2.1.1. Le consommateur français de culture moyenne

L'INPI doit ainsi identifier le consommateur moyen des produits 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

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.

À 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 KAROUNI RG 2011/02140*).

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.

CJCE  
22 juin 1999  
Sté LLOYD  
SCHUHFABRIK  
MEYER & CO  
GmbH  
[C-342/97](#)

CA Paris  
13 janvier 2012  
RG 2011/02140

### 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 dans lequel se trouvent les produits 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 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 signes s'apprécie tant au regard des professionnels de la 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 peuvent présenter un faible degré de proximité, mais si les signes qui leur sont appliqués 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.

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, elle ne peut pas compenser une absence totale de similarité.

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

CJCE  
29 sept. 1998  
Sté CANON  
[Aff. C-39/97](#)

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, dans une telle situation, le consommateur risque davantage de croire que les deux marques en présence appartiennent à une même entreprise ayant une autre gamme de produits.

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 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 fort 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 des éléments la composant 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 étaient identiques, « Lagoon », 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).

Un terme ou un élément constitutif d'une marque est considéré comme descriptif s'il permet au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés par l'enregistrement et de percevoir ainsi spontanément, sans autre réflexion, une description de leurs caractéristiques objectives ou prétendues.

### 2.3.2 La connaissance de la marque antérieure

La marque est considérée comme notoire si elle est connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle couvre. Cette notoriété 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 notoriété et de la démontrer par la fourniture de documents appropriés. En effet, l'INPI, ne peut fonder sa décision sur des connaissances personnelles ou le résultat de ses propres investigations.

CJCE  
22 juin 1999  
Sté LLOYD  
SCHUHFABRIK  
MEYER & CO  
GmbH  
[C-342/97](#)

CA Lyon  
10 juillet 2002  
RG 2001/05411

Cass com.  
8 juillet 2014  
13-16.714

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 la promouvoir, 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**).

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

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

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

La notoriété ne pourra pas être invoquée pour la première fois ou être davantage étayée devant la Cour d'appel dans le cadre d'un recours contre la décision de l'INPI sans effet dévolutif.

### 3. COMPARAISON DE PRODUITS ET SERVICES

Article 6 II 3) de la décision n° [2016-69](#) du 15 avril 2016 du directeur général de l'INPI (Bopi 16-17 du 29 avril 2016)

[L 711-1](#)

[L 713-1](#)

[Classification de Nice](#)

#### ▶ 3.1 Principes généraux

L'acte d'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication des produits et services visés par l'opposition ainsi que l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition.

Ainsi, l'opposant fournit, « *L'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services* ».

##### 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.

« *une marque sert à désigner les produits et services d'une personne physique ou morale* », « *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 porte sur le signe en ce qu'il désigne des produits et services choisis par le titulaire lors du dépôt de la marque.

Il résulte de ce principe de spécialité que le titulaire d'une marque 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, ces marques peuvent 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

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, l'identité ou les différences de classes administratives dont relèvent les produits et services ne sont pas à prendre en compte pour la comparaison des produits et services.

Ainsi, des produits relevant d'une même classe peuvent être considérés comme différents alors que des produits 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 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 le seul libellé des produits et services en cause.

Dans ce cadre, l'argumentation de l'opposant doit se limiter à la démonstration de l'identité et/ou 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

Pour pouvoir procéder à la comparaison des produits et services, il est nécessaire que ces produits et services soient libellés de façon suffisamment précise.

Pour ce faire, les termes employés dans l'énumération des produits et services auxquels s'applique la marque doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante (article 2 e décision n°2014-142 bis).

Si des produits et services imprécis sont désignés dans le libellé de la marque antérieure, il sera impossible de procéder à leur comparaison avec ceux de la demande d'enregistrement contestée.

Ainsi, les libellés trop vagues, tels que « *appareils électriques* », « *machines* », « *produits métalliques non compris dans d'autres classes* », « *produits alimentaires* », « *services informatiques* » « *communication* » ne pourront être invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition, dès lors que ces libellés recouvrent une multitude de produits et services de nature, fonction et destination diverses.

Il est alors toujours possible de faire évoluer un libellé formulé de manière très générale par l'inscription d'une renonciation partielle consistant à préciser certains produits et services.

#### c) L'incidence des inscriptions et régularisations

Des modifications concernant le 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 postérieurement à la formation de l'opposition sont pris en considération.

Article 2 e de la  
décision modifiée  
n° [2014-142 bis](#)  
du directeur  
général de l'INPI

Cela est le cas lorsque le déposant précise certains produits ou services à l'occasion d'une objection de forme ou de fond émise par l'Institut.

Cela est également le cas lorsque le titulaire du signe contesté retire partiellement sa marque 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**

L'acte d'opposition doit comporter l'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, l'acte d'opposition 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**

Ensuite, l'opposant doit mettre en relation chacun des produits et services de la demande d'enregistrement de la marque contestée avec ceux sur lesquels il dispose du droit qu'il invoque.

Après avoir effectué ces liens, l'opposant doit mettre en évidence l'identité des produits et services. Pour les produits similaires il doit présenter une argumentation visant à démontrer la similarité entre ces produits et services.

## ▶ 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 relevant respectivement des marques à comparer.

### 3.2.1 Identité ou proximité des termes employés

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

Exemples :

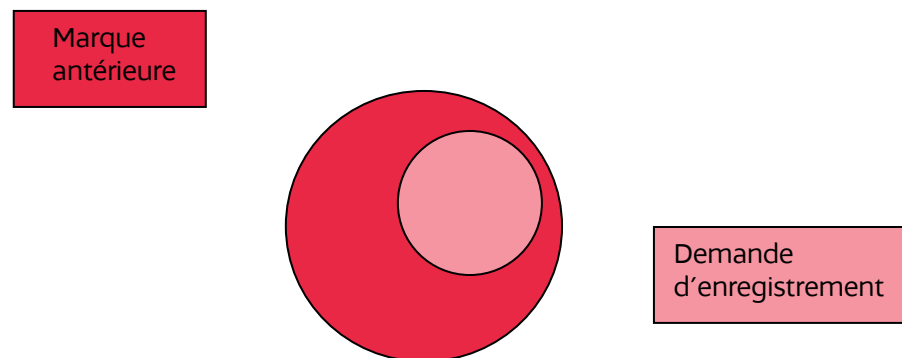
- ✓ Les "*meubles*" sont identiques aux "*mobiliers*" ;
- ✓ Les "*vélos*" sont identiques aux "*bicyclettes*" ;
- ✓ Les "*programmes d'ordinateurs*" sont identiques aux "*logiciels*" ;
- ✓ Les services d'"*informations d'affaires*" sont identiques aux "*renseignement d'affaires*".

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 cause 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

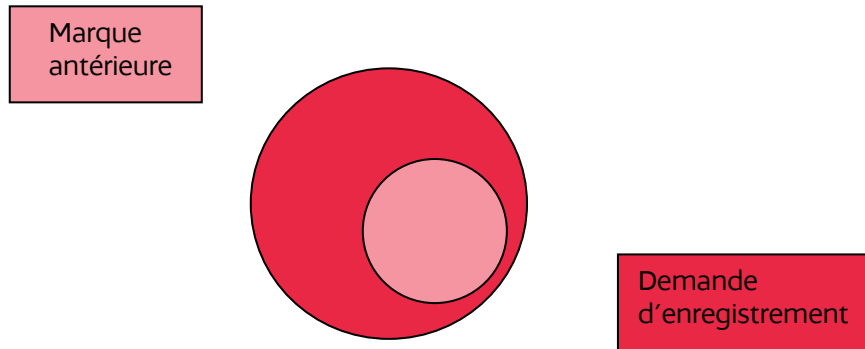
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée peuvent se retrouver inclus au sein d'une catégorie générale de produits ou services désignée par la marque antérieure.



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.

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 désignés dans le libellé de la marque antérieure.



Dans cette hypothèse, les produits ou services de la demande d'enregistrement contestée sont reconnus identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition, 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 d'enregistrement incluent les "liqueurs" de la marque antérieure.
- ✓ Les services de "transport" de la demande d'enregistrement recouvrent les services de "transport de colis et documents express en national et international" de la marque antérieure.

### ▶ 3.3 Similarité des produits et services

La question de la similitude des produits et/ou services a été abordée 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 à 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 services sont reconnus similaires lorsqu'ils relèvent **d'une même catégorie générale de produits ou de services**.

CJCE  
29 sept. 1998  
Sté CANON  
[Aff. C-39/97](#)



### 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 leur nature, fonction, objet, destination ainsi qu'à leur clientèle 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 toute sorte 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 de ces magasins ;
  - 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), ils 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.

L'opposant doit démontrer, l'existence d'un lien étroit et non seulement accessoire, l'un étant indispensable ou suffisamment important pour l'usage de l'autre pour que le consommateur commette une erreur sur l'origine (TPICE 22/01/09 EASYHOTEL).

- La relation de complémentarité peut résulter du fait que des services désignés dans l'une des deux marques ont pour objet des produits qui se retrouvent précisément mentionnés 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 complémentaires 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 aux services 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.

### ▶ 3.4 Origine commune

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.

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

## CHAPITRE 2 – L'OPPOSITION FONDÉE SUR L'ATTEINTE AUX AUTRES DROITS

### 1. L'OPPOSITION FONDÉE SUR L'ATTEINTE AUX AUTRES DROITS À UNE APPELLATION D'ORIGINE OU UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (RÉGIE PAR LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)

Une opposition peut être formée par « le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime » (article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version modifiée suite à la Loi du 17 mars 2014 n°2014-344 relative à la consommation et à la Loi du 13 octobre 2014 n° 2014-1170 loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt).

Seul le directeur de l'INAO peut donc agir sur le fondement :

- des appellations d'origine contrôlée portant sur les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés (AOC) ;
- ou des appellations d'origine protégée portant sur les produits agricoles ou alimentaires (AOP) ;
- ou des indications géographiques protégées portant sur les produits agricoles ou alimentaires (IGP) ;
- ou des indications géographiques portant sur les boissons spiritueuses (IG).

L'opposition doit être formée selon les modalités précédemment énoncées (voir Titre II La procédure d'opposition Section A, point 1.2).

Le Directeur de l'INAO doit notamment prouver l'existence de l'AOC, AOP, IGP, IG en fournissant la copie du règlement européen qui enregistre la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques, ou le cas échéant, la copie du décret qui homologue le cahier des charges de l'AOC, ou copie de la décision de justice qui reconnaît l'AOC.

Le directeur de l'INAO doit indiquer sur quel produit l'AOC, AOP, IGP ou IG porte et justifier en quoi tel produit ou service, objet de l'opposition, est comparable au produit bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

### 2. L'OPPOSITION FONDÉE SUR L'ATTEINTE AU NOM, À L'IMAGE OU À LA RENOMMÉE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Une collectivité territoriale peut former opposition à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée.

L'opposition doit être formée selon les modalités précédemment énoncées (voir Titre II La procédure d'opposition Section A, point 1.2).

La collectivité territoriale doit invoquer un signe :

- qui peut être de différentes natures (blason, numéro de département, nom d'usage, emblème...);
- et qui sert à l'identifier : la collectivité territoriale doit fournir tout document propre à justifier de son identification par le signe qu'elle invoque (documents INSEE, textes légaux ou réglementaires....).

Dans son exposé des moyens, la collectivité territoriale doit établir en quoi la demande d'enregistrement contestée porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée (art. L 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle).

### 3. L'OPPOSITION FONDÉE SUR L'ATTEINTE À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉANT DES PRODUITS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

L'indication géographique (IG) protégeant les produits industriels ou artisanaux constitue un des droits antérieurs opposables à l'enregistrement d'une marque.

Cette indication géographique peut être invoquée par :

- « un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 »
- ou par une collectivité territoriale, dès lors que l'indication géographique invoquée comporte son nom.

L'opposition doit être formée selon les modalités précédemment énoncées (voir Titre II La procédure d'opposition Section A, point 1.2).

L'organisme de gestion ou la collectivité territoriale doit démontrer l'existence de l'indication géographique en produisant la copie de l'homologation du cahier des charges de l'IG, dans son dernier état.

Dans son exposé des moyens, l'organisme de gestion ou la collectivité territoriale doit indiquer le produit protégé par l'IG et justifier en quoi chaque produit et service visé par l'opposition est comparable au produit bénéficiant de l'indication géographique.

Par ailleurs, l'organisme de gestion ou la collectivité territoriale doit justifier en quoi la demande d'enregistrement contestée porte atteinte à l'indication géographique.



[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



[contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)



**0 820 210 211**

Service 0,10 € / appel  
+ prix appel



L'INPI près de chez vous :  
liste et adresses sur  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) ou INPI Direct