

## 14 La nouvelle opposition à l'enregistrement des marques devant l'INPI

Jérôme PASSA,

professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris 2),  
avocat, cabinet Passa Vareat

Philippe RODHAIN,

conseil en propriété industrielle,  
mandataire agréé auprès de  
l'EUIPO,  
chargé d'enseignement – université  
de Bordeaux,  
cabinet IP SPHERE

Les dispositions législatives et réglementaires du livre VII du Code de la propriété intellectuelle, issues de l'importante réforme du droit des marques intervenue à la fin de l'année 2019, remanient en profondeur les conditions et modalités, substantielles et procédurales, de l'opposition à l'enregistrement d'une marque française devant l'INPI. Parmi les innovations les plus notables, on relève l'ouverture de l'opposition à une beaucoup large gamme d'antériorités possibles, la faculté de former opposition sur la base de plusieurs antériorités, y compris de nature différente, la soumission du titulaire d'une marque antérieure, enregistrée depuis plus de 5 ans, à une réelle et stricte obligation de preuve d'usage, une large place faite au débat contradictoire, la disparition du projet de décision de l'INPI...

1 - La faculté d'opposition à l'enregistrement des marques constitue un maillon essentiel du système des marques dans les droits interne et de l'Union européenne, introduit en France à l'occasion de la réforme de 1991<sup>1</sup> sans que la directive alors transposée ne l'ait imposée<sup>2</sup>. L'importante réforme du livre VII du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »), réalisée par l'ordonnance n° 2019-1169 et le décret n° 2019-1316, opère un profond remaniement de cette procédure, au-delà du minimum imposé aux États membres par les articles 43 et 44 de la directive (UE) 2015/2436, dont cette réforme tend, à titre principal, à assurer la transposition.

Les nouveaux articles L. 712-3 à L. 712-5-1 et R. 712-13 et suivants du CPI, complétés par une décision n° 2019-158 du directeur général de l'INPI « relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque », ont pour effet de rapprocher très significativement le régime de l'opposition à l'enregistrement des marques nationales de celui, régi par le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et les règlements auxiliaires, applicable à la procédure devant l'EUIPO. Ce nouveau dispositif est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 11 décembre 2019<sup>3</sup>.

2 - Destinée à faire obstacle à l'attribution par l'INPI de droits sur une marque dont l'usage porterait atteinte au droit antérieur invo-

qué, l'opposition suppose une surveillance, parfois lourde et contraignante, des publications des demandes d'enregistrement mais représente en pratique un moyen, en principe simple et rapide, de nature à dissuader le commencement d'exploitation du signe objet de la demande d'enregistrement et prévenir le dommage pouvant en résulter et, surtout, à éviter un contentieux ultérieur, plus complexe et jadis exclusivement judiciaire, en annulation et en interdiction d'usage – notamment pour contrefaçon. Elle présente également l'avantage d'éviter à des déposants de bonne foi de se trouver confrontés à l'obligation de cesser l'exploitation de leur marque, le cas échéant après plusieurs années d'usage. Ces raisons apparaissent justifier les retards dans les enregistrements qu'impliquent nécessairement les oppositions.

L'opposition ne constitue toutefois pas une solution miracle car, outre son caractère seulement facultatif pour le titulaire du droit antérieur, il faut bien reconnaître que le refus d'enregistrement, au moins partiel, auquel elle peut aboutir, en tant qu'il concerne la seule existence du droit exclusif, ne fait, comme l'annulation, pas juridiquement obstacle à l'exploitation du signe par le tiers.

Paradoxalement, c'est au moment où son domaine et son importance s'étendent dans la loi que la procédure d'opposition pourrait, en pratique, voir son intérêt se réduire en raison des possibilités désormais offertes par la compétence exclusive de l'INPI pour connaître des demandes principales en annulation fondées sur un droit antérieur – tout au moins l'un de ceux également susceptibles d'être invoqués au soutien d'une opposition.

3 - Très significativement au-delà de ce qu'imposait la directive, la nouvelle opposition se caractérise par son ouverture à une large gamme de types d'antériorités, au surplus susceptibles d'être invoqués simultanément (1) et par un profond remaniement de ses modalités procédurales (2).

### 1. La pluralité des antériorités désormais invocables

4 - Lorsque la procédure d'opposition fut introduite en droit français en 1991, il fut décidé, sans exigence d'ordre communautaire sur ce point, de ne l'ouvrir que dans le cas où le droit antérieur était constitué par une marque produisant effet en France – enregistrée,

1. À ce sujet, V. A. Chavanne, *L'opposition dans la procédure du dépôt de marque* : MéL. Breton et Derrida : Dalloz 1991, p. 41. – J. Dragne (alors directeur général adjoint de l'INPI) et G. Rajot, *Le rôle de l'Institut national de la propriété industrielle dans la nouvelle loi*, in *Le nouveau droit des marques en France*, colloque IRPI : Litec, 1991, p. 13 s. – Également, J. Passa, *L'opposition en droit de la propriété intellectuelle*, in *Existe-t-il un droit d'opposition, prérogative conservatoire des droits de créance ou des droits intellectuels ?*, colloque Univ. Paris V : LPA, 4 avr. 2007, n° 68, p. 29. – O. Thrierr, *Enregistrement de la marque* : JCl. Marques-Dessins et modèles, fasc. 7210, n° 78 s. – V. également M. Cantet et M. Junagade, *La jurisprudence en matière d'opposition* : Propr. industr. 2016, étude 6.
2. Son considérant 5 disposait que les États membres conservaient toute liberté « de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité? ou dans les deux, ou encore, dans le cas où? des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux ».
3. Ord., art. 15, VI.

objet d'une demande d'enregistrement ou notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, à l'exclusion de la marque renommée invoquée au titre de son régime spécial et complémentaire de protection. Les justifications alors avancées<sup>4</sup> étaient qu'il n'aurait pas été logique de soustraire à la compétence de leur juge naturel des conflits pour partie extérieurs au droit des marques, tels ceux impliquant un nom commercial ou droit d'auteur antérieur, et que les marques – à l'évidente exception, cependant, de celles invoquées comme notoirement connues – sont des titres dont il est plus aisé de cerner la portée dans un contentieux alors plus facile à traiter dans le délai court dans lequel l'opposition devait être tranchée. Ce n'est qu'en 2014 que la procédure d'opposition a été, à la marge, ouverte également pour la défense d'appellations d'origine et indications géographiques ou du nom, de l'image ou de la renommée des collectivités territoriales.

5 - La directive (UE) 2015/2436 a adopté une position comparable. Si l'article 43 impose, dans son paragraphe 1<sup>er</sup>, aux États membres de prévoir une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque « pour les motifs prévus à l'article 5 », son paragraphe 2 ne la rend en réalité obligatoire que pour deux catégories générales d'antériorités « au minimum » : d'une part, la marque, enregistrée, objet d'une demande d'enregistrement, notoirement connue et, cette fois, renommée invoquée au titre de son régime spécial, dès lors que, dans tous les cas, elle est antérieure et produit ses ou des effets dans l'État membre concerné ; d'autre part, les appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) régies par le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre en cause. Dans une formule ramassée, le considérant 38 de la directive prévoit que les États doivent mettre en place une procédure d'opposition ouverte « au moins au titulaire de droits antérieurs liés à des marques et à toute personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une AOP ou d'une IGP ».

Naturellement, lorsque l'opposition est fondée sur une marque, la directive précise qu'elle peut être formée sur la base d'une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ou déposée et porter sur la totalité ou une partie seulement de ceux pour lesquels l'enregistrement contesté est demandé<sup>5</sup>.

Par l'emploi des formules « au minimum » et « au moins », l'article 43 et le considérant 38 de la directive offrent aux États membres la possibilité de mettre en place une procédure d'opposition susceptible d'être fondée encore sur d'autres droits antérieurs de l'article 5, lequel est rédigé de manière large du fait, notamment, de la liberté laissée aux États par son paragraphe 4.

Le législateur français s'est très nettement engagé dans la voie de la liberté offerte par l'article 43, § 2, de la directive, en prévoyant que l'opposition peut être fondée sur une large palette de droits antérieurs et même sur plusieurs droits antérieurs invoqués simultanément dès lors qu'ils appartiennent au même titulaire.

6 - L'article L. 712-4 du CPI prévoit que l'opposition peut être formée en cas d'atteinte à « l'un des droits antérieurs » compris dans l'une des sept catégories visées, à condition qu'il produise effet en France ; s'y ajoute une situation particulière.

On sait que les termes « droits antérieurs », également employés à l'article L. 711-3 et qui l'étaient déjà à l'ancien article L. 711-4, ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Certaines des antériorités visées ne sont en effet pas l'objet, à strictement parler, d'un droit subjectif et notamment d'un droit réel. Tel est le cas, notamment, de la dénomination sociale – entendue comme signe distinctif – du nom commercial ou du nom de domaine<sup>6</sup> ou des indications géographiques, telles que visées à l'article L. 722-1, qui, faute

de titulaire, ne sauraient être considérées comme couvertes par un droit ; il en est de même encore de la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, compte tenu du régime de protection, non privatif, que lui attache désormais le nouvel article L. 713-5, même si l'article L. 711-3, il la tient pour une « marque » au sens du 1<sup>o</sup> du I de cet article, aux côtés de la marque enregistrée ; si l'atteinte à la marque notoirement constituée une faute délictuelle, et non une contrefaçon, comme l'article L. 713-5 le relève expressément, c'est bien qu'elle n'est pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle.

7 - La liste des antériorités susceptibles de fonder une opposition selon l'article L. 712-4 correspond, pour une très large part, à celle des antériorités pouvant justifier l'annulation d'une marque aux termes de l'article L. 711-3. Le paragraphe introductif de ce dernier article est cependant curieusement formulé et pourrait être source d'erreurs ; il dispose : « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte... ». La première partie de la phrase laisse en effet entendre, *a fortiori* par comparaison avec la seconde, qu'il existe une faculté d'examen de disponibilité par l'office. Un tel examen n'est toutefois possible que dans le cadre limité d'une opposition. Or, c'est l'article L. 712-4 qui régit l'opposition et énumère les antériorités invocables au soutien de celle-ci. La nuance n'est pas sans portée car, si les listes d'antériorités des articles L. 711-3 et L. 712-4 sont proches, elles ne coïncident cependant pas.

8 - Le législateur français a fait le choix, permis par la combinaison des articles 43 et 5 de la directive, d'ouvrir la procédure d'opposition à une très large gamme d'antériorités : parmi celles visées à l'article L. 711-3, susceptibles de fonder une annulation, seuls les droits d'auteur, les droits de dessin ou modèle et les droits de la personnalité ne peuvent être invoqués au soutien d'une opposition. Ces droits, qui correspondent également à ceux pour lesquels la demande principale en annulation d'une marque postérieure ne relève pas de la compétence de l'INPI (CPI, art. L. 716-5), ont pour trait commun de ne pas avoir pour objet des signes distinctifs. Tel paraît être le critère de partage retenu par le législateur. Toutefois, si le nom d'une collectivité territoriale, au sens du 8<sup>o</sup> de l'article L. 711-3, I et du 6<sup>o</sup> de l'article L. 712-4, peut à la rigueur être qualifié de signe distinctif, son « image » ou sa « renommée », visée par les mêmes dispositions, ne le peut sans doute pas. La distinction apparemment opérée n'est donc pas parfaitement étanche, ni d'ailleurs pleinement explicable ; car, s'il s'est agi d'exclure de la faculté d'opposition des antériorités étrangères à la pratique ou compétence traditionnelle de l'INPI ou dont la portée est délicate à déterminer, pourquoi avoir écarté le dessin ou modèle et retenu le nom commercial, le nom de domaine ou la marque notoirement connue, notamment ? L'atteinte à un dessin ou modèle ou à un droit sur le nom de famille n'est pas nécessairement plus délicate à apprécier que l'atteinte à l'un de ces derniers signes ou à une marque renommée.

L'idée, simple et légitime, a en réalité été, tout en tenant compte de certaines spécificités françaises introduites en 2014, de rapprocher, dans la plus large mesure, l'opposition devant l'INPI de celle pouvant être formée devant l'EUIPO, régie par l'article 8 du règlement (UE) 2017/1001 qui ne l'ouvre que sur la base de signes distinctifs<sup>7</sup>.

## 2. A. – Marques antérieures

9 - Constitue naturellement toujours, au premier chef, une antériorité de nature à fonder une opposition toute marque enregistrée, française ou de l'Union européenne, ou la partie française ou euro-

4. V. J. Dagne, *préc.*, *spéc.* p. 17.

5. art. 43, § 2.

6. V. sur ce point, J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1 : LGDJ, 2<sup>e</sup> éd., 2009, n° 145 et 152 s..

7. V. en ce sens le rapport au président de la République sur l'ordonnance 2019-1169 : « parmi les droits antérieurs, tous ceux constituant des signes distinctifs pourront être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition, comme c'est le cas devant l'EUIPO ».

péenne d'un enregistrement international, ainsi que toute demande d'enregistrement, à la supposer publiée et sous réserve de l'enregistrement ultérieur, dès lors que sa date de dépôt ou de priorité – ou de revendication d'ancienneté, pour une marque de l'Union européenne ou la partie européenne d'un enregistrement international – est antérieure à celle de la demande d'enregistrement litigieuse<sup>8</sup>.

Une telle marque, ou simple demande d'enregistrement, peut être invoquée, et l'est le plus souvent, au titre du droit commun des marques, dont la mise en œuvre suppose une identité ou similitude des signes et des produits ou services et l'existence d'un risque de confusion.

Mais le 2° de l'article L. 712-4 introduit une nouvelle possibilité de l'invoquer au titre du régime spécial de protection de la marque renommée, comme c'était déjà possible depuis l'origine devant l'actuel EUIPO sur le fondement de l'article 8, § 5, du règlement, qui a suscité une jurisprudence importante du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, l'INPI connaîtra, dans le cadre d'oppositions, la tâche délicate d'avoir à apprécier la renommée de la marque invoquée et l'existence du « lien » et de l'un au moins des trois cas d'atteinte par dilution, avilissement ou parasitisme, voire d'un « juste motif ».

Saisi, dans l'un de ces cas, sur le fondement d'une demande d'enregistrement, l'office doit suspendre la procédure jusqu'à l'éventuel enregistrement, le cas échéant seulement partiel, de la marque en cause.

10 - La marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, demeure une antériorité de nature à fonder une opposition. La solution résulte de la combinaison de l'article L. 712-4, 1° et de l'article L. 711-3, II, dont le 3° vise ce type de marque. L'expérience a montré que les oppositions sur un tel fondement sont rares et leur succès davantage encore<sup>9</sup>. Il est vrai que les marques connues sans être déposées sont relativement rares et que la preuve de leur notoriété n'est pas aisée. C'est même parfois en désespoir de cause que le régime de la marque notoirement connue est invoqué.

Il résulte de l'article L. 712-4-1 – comme, par ailleurs, de l'article L. 716-2-7 – qu'une telle marque a un « titulaire ». La titularité étant nécessairement celle d'un droit, on pourrait en déduire que cette marque est l'objet d'un droit – de marque, par hypothèse – comme cela était admis sous l'empire du droit antérieur à la réforme<sup>10</sup>. Cependant, bien que l'article L. 711-3 (I, 1° et II) qualifie la marque notoirement connue de « marque », au même titre que la marque enregistrée, l'article L. 713-5 précise expressément que la voie ordinaire de protection de cette marque est, non pas l'action en contrefaçon, mais l'action en responsabilité civile ; ce dont on déduit qu'elle ne peut plus être considérée comme l'objet d'un droit de marque, ainsi que le souligne d'ailleurs le rapport au président de la République sur l'ordonnance. Sans doute aurait-il alors fallu, s'agissant d'une telle marque, ne point faire référence à un « titulaire ».

Dès lors que la marque notoirement connue est qualifiée de « marque » par le II de l'article L. 711-3 CPI, les conditions de sa protection dans le cadre d'une opposition sont celles du I de cette disposition, donc celles du droit commun des marques. Elle ne peut en revanche, au fondement d'une opposition, être invoquée au titre du régime spécial élargi, inspirée de celui de la marque renommée, prévu par l'article L. 713-5, 3°, car il n'est pas renvoyé à cette disposition.

La marque notoirement connue n'étant pas l'objet d'un titre, l'opposition fondée sur une telle marque doit nécessairement identifier la marque, par sa désignation ou représentation, indiquer les

produits ou services pour lesquels elle est invoquée et justifier de sa notoriété à l'égard de ceux-ci<sup>11</sup>.

11 - Dans chacune de ces hypothèses, l'opposition est ouverte, non seulement au titulaire de la marque ou de la demande d'enregistrement (CPI, art. L. 712-4-1, 1°) – et sans doute seulement au titulaire inscrit dans le cas où le droit ou la demande a été cédé – mais également au licencié exclusif – à la supposer inscrit – sauf clause contraire du contrat (2°), comme le prévoyait déjà l'ancien article L. 712-4, 2°. Cette possibilité n'est cependant offerte qu'au licencié d'une marque enregistrée, ce qui exclut l'éventuel licencié d'une marque notoirement connue, sans doute parce qu'il ne peut, par hypothèse, être inscrit et vraisemblablement aussi parce que la loi nouvelle considère qu'une telle marque n'est pas l'objet d'un droit, seul susceptible de fonder une licence à proprement parler<sup>12</sup>.

En revanche, le licencié exclusif d'une marque renommée peut se prévaloir du régime spécial de protection d'une telle marque, mais certainement pour les seuls produits ou services pour lesquels il bénéficie de la licence, à supposer la marque renommée à l'égard de tout ou partie de ceux-ci.

12 - Conformément à une idée-force de la directive (UE) 2015/2436<sup>13</sup>, exprimée en particulier à son article 44 en matière d'opposition, une prétention fondée sur une marque antérieure enregistrée peut désormais être rejetée, hors toute demande reconventionnelle en déchéance – au demeurant impossible dans une procédure d'opposition – si cette marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au cours des 5 dernières années. Plus précisément, l'article L. 712-5-1 introduit une règle nouvelle, fort importante en pratique, selon laquelle une opposition fondée sur une marque produisant effet en France enregistrée depuis plus de 5 ans, est « rejetée » si l'opposant, qui peut le cas échéant être le licencié exclusif, ne peut, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, établir que cette marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée, d'un usage sérieux au cours des 5 années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée, dans les conditions prévues en matière de déchéance pour défaut d'usage sérieux, selon le cas, par l'article L. 714-5 ou par l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001<sup>14</sup>. L'opposant peut cependant échapper à cette règle s'il établit que le défaut d'usage sérieux de la marque a résulté d'un juste motif, au sens des mêmes dispositions.

La marque antérieure n'est alors réputée enregistrée, et l'opposition en conséquence recevable, que pour les produits ou services pour lesquels un tel usage sérieux, ou un juste motif de non-usage, est établi.

13 - Ce mécanisme, dit de la requête de preuve d'usage, est pratiqué depuis longtemps dans le contexte des oppositions à l'enregistrement des marques de l'Union européenne devant l'EUIPO (actuel article 47 du règlement (UE) 2017/2001). Il y a fait preuve de sa rigueur en ce qu'il peut s'avérer constituer une véritable source de difficultés pour l'opposant, ne serait-ce que parce que la preuve de l'usage d'une marque, même effectivement exploitée ou l'ayant été, n'est pas toujours aisée dès lors, notamment, que l'office ou le juge attend, légitimement, des preuves de l'usage, effectif et sérieux, **du signe sur le marché** et que des pièces comptables établissant des volumes de vente, à les supposer fiables, ou des catalogues, peuvent ne pas s'avérer suffisants à cet égard. Le mécanisme est d'autant plus rigoureux pour le titulaire de la marque antérieure que, comme en matière de déchéance, c'est sur lui, sur simple objection, même purement formelle, du titulaire de

11. V. dir. gén. INPI, déc. n° 2019-158, art. 4, I, 1°, b et II, 1°, c.

12. La solution ne fera sans doute pas disparaître la pratique des licences de marques notoirement connues.

13. V. outre les articles 17, 44 et 46 de la directive, ses considérants 31 et 32 ; sur la question, J. Canlorbe, *Le rôle de l'usage sérieux dans le nouveau droit des marques* : Propr. intell. 2019, n° 73, p. 6.

14. V. églement n° 34.

8. CPI, art. L. 712-4, 1°, renvoyant à l'article L. 711-3, II.

9. V. CA Douai, 25 sept. 2012, n° 11/06915. – CA Bordeaux, 10 mars 2014, n° 13/01331. – CA Paris, 1<sup>er</sup> déc. 2015, n° 15/07940.

10. Sur ce point, RTD com. 2020/2, chron. J. Passa, à paraître.

la demande, que pèse la charge de la preuve de l'usage de sa marque, et pour chacun des produits ou services pour lesquels elle est invoquée. Il faut donc évidemment s'attendre à ce que toute opposition fondée sur une marque enregistrée depuis au moins 5 ans déclenche automatiquement en retour une requête de preuve d'usage, qui, sous forme de simples observations, ne suppose aucune motivation particulière et alourdira singulièrement la tâche de l'opposant<sup>15</sup> – dont l'attention et les moyens pourront, dans le temps dont il dispose, être détournés de la nécessité d'une démonstration précise et rigoureuse du risque de confusion ou de l'atteinte à la marque renommée, conditionnant le succès de l'opposition.

Dans un certain nombre de cas, le débat entre les parties à l'opposition portera aussi, sinon à titre principal, sur la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, comme en témoignent la pratique de l'EU IPO et la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne sur recours. La tâche des examinateurs de l'INPI s'en trouvera singulièrement alourdie, tandis que les potentiels opposants devront absolument, lorsque leur marque est enregistrée depuis 5 ans, envisager la question en amont, apprécier, au regard des pièces dont ils disposent ou pourraient disposer, leur faculté de répondre aux exigences probatoires et, le cas échéant, préparer un dossier de preuves d'usage. Le mécanisme est ainsi de nature à dissuader bon nombre d'oppositions.

### A. - Signes utilisés dans la vie des affaires

14 - À l'exemple de la faculté offerte depuis l'origine, dans le contexte de l'opposition à l'enregistrement des marques de l'Union européenne, par l'article 8, § 4, du règlement, qui ouvre la procédure à l'exploitant d'une marque non enregistrée ou d'un autre « *signe utilisé dans la vie des affaires* » n'ayant pas une portée seulement locale, l'article L. 712-4 introduit en droit français une considérable nouveauté, non imposée par la directive, en prévoyant que l'opposition peut désormais aussi être fondée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, d'une part, sur une dénomination – ou raison – sociale (3°) et, d'autre part, sur un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dès lors que la « portée » de l'un ou l'autre n'est pas seulement locale (4°). Ces signes, dont la nature et les modalités de la protection supposent quelques éléments de rappel, constituaient déjà, dans la liste de l'ancien article L. 711-4<sup>16</sup>, des antériorités invocables au soutien d'une demande en annulation d'une marque ; ils peuvent désormais, en amont et sous certaines conditions, constituer le fondement d'une opposition.

15 - Il importe de rappeler, outre qu'ils ne sont pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une quelconque autre forme de droit réel, parce que la loi ne le prévoit pas, que les éléments visés par les dispositions qui ont été citées ne constituent pas, **par nature**, des signes distinctifs – sous-entendu, de produits ou services – avec lesquels une marque est susceptible de créer un risque de confusion lorsqu'elle est utilisée pour désigner des produits ou services déterminés. Leur finalité première est en effet d'identifier, respectivement, une personne morale – principalement une société – un fonds de commerce, un lieu d'exploitation et un site internet. Ce n'est que lorsqu'ils sont utilisés sur le marché, dans les relations avec la clientèle, que ces éléments exercent aussi, indirectement, la fonction de signes distinctifs de produits ou services par l'effet du lien que la clientèle est conduite à établir entre le signe ainsi utilisé et les produits ou services constituant l'objet de l'activité identifiée sous ce signe. La nécessité d'un tel usage effectif du signe se déduit en tout état de cause clairement de l'exigence, commune aux 3° et 4° de l'article L. 712-4, qu'existe « *un risque de confusion dans l'esprit du public* ». Une marque ne

peut en effet provoquer un tel risque de confusion avec un signe antérieur, non couvert par un droit réel, que si ce signe est présent sur le marché et susceptible d'être connu du public ; à défaut, le rapprochement entre ce signe et la marque n'est pas possible. Il est également tout à fait justifié que l'article L. 712-4-1, 5°, réserve la faculté d'opposition à la personne dont **l'activité s'exerce** sous le nom commercial ou dans le lieu identifié par l'enseigne. C'est globalement l'activité exercée sous l'une des quatre formes de signes en cause qui détermine la spécialité du signe et permet à l'opposant, conformément à l'article 4, I, 1°, c de la décision n° 2019-158 du directeur de l'INPI, d'indiquer, au sein de cette activité, « *les activités invoquées à l'appui de l'opposition* ».

16 - Ainsi, adoptée dans les statuts et inscrite au RCS, la dénomination sociale n'est, à ce titre, que l'identifiant juridique d'une société et peut, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, ne pas être utilisée dans les relations avec la clientèle. Aucun risque de confusion ne peut alors exister avec une marque. Si, en revanche, elle est l'objet d'une telle utilisation, le cas échéant avant même son inscription au RCS lors de l'immatriculation de la société, elle acquiert une aptitude à être perçue comme l'identifiant de produits ou services et à entrer en conflit avec une marque au titre d'un risque de confusion. Sa spécialité est alors constituée par les produits ou services pour lesquels elle est ainsi utilisée, qui correspondent à tout ou partie de l'objet social réel<sup>17</sup>. En conséquence, pour déterminer si la dénomination sociale est antérieure à une demande d'enregistrement de marque, et susceptible de fonder une opposition, il convient de s'attacher à la date, non de son inscription au RCS, mais du commencement de son usage dans les relations avec la clientèle.

L'analyse n'est guère différente pour le nom de domaine. Son enregistrement, de nature exclusivement technique<sup>18</sup>, n'est, à la différence de celui d'une marque, pas générateur d'un droit réel, parce que la loi – notamment les dispositions du Code des postes et communications électroniques – ne le prévoit pas ; il ne fait pas davantage de lui un signe distinctif de produits ou services ni même d'ailleurs un identifiant d'un site. Ce n'est que lorsqu'il est utilisé pour identifier un site sur lequel sont proposés des produits ou services que le nom de domaine peut être considéré que comme l'identifiant, indirect, de ceux-ci et bénéficiaire à ce titre d'une protection<sup>19</sup> ; la décision précitée du directeur de l'INPI en tire les conséquences en exigeant que l'opposition fondée sur un nom de domaine établisse « son exploitation »<sup>20</sup>. C'est alors la date, non pas de son enregistrement, mais du commencement de son utilisation dans pareil contexte, qu'il convient de prendre en compte pour déterminer s'il peut constituer une antériorité opposable à un dépôt de marque. Ainsi, un nom de domaine peut s'avérer ne pas constituer une antériorité pertinente et même contrefaire une marque si, bien qu'enregistré avant la date de dépôt de celle-ci, son usage n'a commencé qu'après.

17 - Dès lors que les signes en cause ne sont pas l'objet de titres, déployant par hypothèse leurs effets légaux sur l'ensemble du territoire national, et sont protégés sous condition d'usage, se pose nécessairement la question de la portée ou du rayonnement géographique de leur usage. Les critères prévus sur ce point par l'ancien article L. 711-4 sont maintenus pour l'essentiel. La dénomination sociale demeure ainsi protégée sans exigence particulière à cet égard, y compris donc – par contraste avec la règle énoncée au 4° de l'article L. 712-4 pour le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine – si sa portée est « *seulement locale* ». Il s'en déduit que la dénomination sociale d'une EURL exerçant localement une activité de service est susceptible de constituer une anté-

15. Conséquence expressément relevée par le *rapp. au président de la République, préc.*

16. À laquelle avait déjà été rattaché le nom de domaine en raison de son caractère non limitatif.

17. V. Cass. com., 10 juill. 2012, n° 08-12.010 : *JurisData* n° 2012-015744 ; *Bull. civ. IV*, n° 154.

18. V. encore TGI Thiry et ref Rdc.

19. V. encore CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2019, n° 17/01088 : *Propri. intell.* 2020, n° 74, p. 72, obs. C. Le Goffic.

20. *dir. INPI, déc., art. 4, II, 1°, f.*

riorité opposable. La question pourrait se discuter, et l'a d'ailleurs été un temps ; cette situation plus favorable que celle des trois autres types de signes ne résulte au demeurant nullement des articles 5, § 4, de la directive (UE) 2015/2436 ou 8, § 4, du règlement (UE) 2017/1001, qui visent indistinctement, pour les soumettre en principe au même régime, les autres signes utilisés dans la vie des affaires. Il faut probablement voir dans cette solution du droit interne une survivance de l'époque où, dans ses rapports avec la marque, la dénomination sociale était considérée en France comme l'attribut d'une personne morale, comme le nom de famille est celui d'une personne physique, et tenue pour protégée à raison de son inscription au RCS et dès celle-ci.

En revanche, le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine sont soumis à l'exigence que leur portée ne soit pas seulement locale, tout au moins pour l'activité correspondant aux produits ou services pour lesquels l'opposition est formée ; cette « portée » fait sans doute référence au rayon dans lequel ils sont connus du fait de leur exploitation. La condition est substituée à celle d'une connaissance « sur l'ensemble du territoire national », que le c de l'ancien article L. 711-4 prévoyait pour les deux premiers de ces signes. Le critère nouveau est préférable mais n'apporte en réalité pas de changement notable au fond, car l'ancien était déjà interprété comme impliquant que le signe fut, non pas connu en tout point du territoire national, contrairement à ce que les termes laissaient entendre, mais connu ou susceptible de l'être au-delà d'une localité<sup>21</sup>. La même condition s'applique au nom de domaine, dont des commentateurs de la réforme se sont demandés comment sa portée pourrait être appréciée et si le critère est bien légitime. Le choix du législateur nous paraît l'être et il suffira d'adapter, à l'espace national, le critère, désormais bien éprouvé, utilisé pour la localisation dans l'espace international d'un acte accompli sur Internet, soit le critère du public visé par cet acte<sup>22</sup>. Ainsi, un nom de domaine devrait être considéré comme n'étant pas doté d'une portée seulement locale si le site qu'il identifie ne s'adresse pas exclusivement, ou principalement, à une clientèle locale comme pourrait l'être celui d'un commerçant qui n'offre ses produits ou services que localement.

Sans surprise, la décision précitée du directeur général de l'INPI impose, lorsque la condition s'applique, que l'opposant produise des « pièces de nature à établir [...] le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition »<sup>23</sup> ; ce qui ne constituera sans doute pas toujours une preuve aisée.

18 - S'il est logique que le 3° de l'article L. 712-4-1 attribue la faculté de former opposition à la personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination sociale, puisque c'est bien elle qui l'utilise, même s'il aurait avantageusement pu être fait référence à l'usage qu'elle en fait dans le commerce<sup>24</sup>, et s'il est très justement dit au 5° que cette faculté revient à la personne qui exerce son activité sous le nom commercial ou dans le lieu identifié par l'enseigne<sup>25</sup>, c'est de façon regrettable que le 4° attribue cette faculté au « titulaire du nom de domaine ». Le législateur a cédé à la facilité de désigner une personne identifiée sur un registre, même si elle n'y est pas, à proprement parler, en qualité de titulaire d'un droit et si l'enregistrement n'est pas le fondement de la protection du nom de domaine.

La difficulté vient de ce que le « titulaire » du nom de domaine n'est pas toujours, loin s'en faut, celui qui l'exploite, alors que sa protection est, comme on l'a vu, liée à l'usage qui en est fait<sup>26</sup>. Il est en effet assez fréquent que le nom de domaine soit utilisé par une société mais inscrit au nom d'un dirigeant. Outre que le terme « titulaire » peut laisser penser, à tort, que le nom de domaine serait l'objet d'un droit, puisque, au plan juridique, la titularité est celle des droits subjectifs, ce « titulaire », non exploitant, n'a pas de droit ou intérêt à invoquer ni de titre à réagir contre un risque de confusion dont il n'est pas la victime directe ; il se peut également que, en raison d'une divergence de vues avec l'exploitant ou par indifférence, il n'entende pas agir. Quant à l'exploitant non titulaire, il n'est pas habilité à former opposition alors que c'est bien lui qui subit le risque de confusion. Il est donc regrettable que le législateur n'ait pas, comme pour le nom commercial et l'enseigne aux côtés desquels il figure à l'article L. 712-4, 4°, réservé le droit d'opposition à la personne dont l'activité sur le site est identifiée sous le nom de domaine. Compte tenu des termes clairs de la loi, il n'est guère envisageable que l'INPI, ou le juge sur recours, reconnaisse une faculté d'opposition à cet exploitant non-titulaire, même si celui-ci établit que le titulaire n'entend pas agir. Le texte paraît bien emporter la conséquence que l'opposition ne peut être formée que par le titulaire inscrit du nom de domaine lorsqu'il en est aussi l'exploitant ; à moins que le titulaire puisse se prévaloir de l'utilisation qui en est faite par le tiers avec son accord.

Il reste à espérer que la disposition malheureuse de l'article L. 712-4-1, 4° ne contaminera pas les conditions d'exercice de la demande fondée sur un nom de domaine lorsqu'elle tend à l'annulation d'une marque ou à l'obtention de mesures d'interdiction et d'indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile.

19 - Il est certain que l'examen des oppositions fondées sur l'un ou l'autre de ces signes s'avèrera complexe ; l'INPI devra en effet notamment, en amont de l'analyse du risque de confusion par comparaison des signes et des produits ou services, apprécier les preuves d'utilisation du signe, et pour quelles activités précisément, ainsi le cas échéant que la portée géographique de cette utilisation, et vérifier son antériorité. Les décisions de l'EUIPO et arrêts du Tribunal de l'Union à propos d'oppositions fondées sur l'article 8, § 4, du règlement confirment que la tâche n'est pas toujours simple.

## B. - Indications géographiques, attributs de collectivités et personnes publiques et cas résiduel

20 - Comme l'impose l'article 43 de la directive, l'opposition peut encore être fondée sur une indication géographique ; l'article L. 712-4, 5° vise précisément une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 du CPI – ou en cours d'enregistrement sous réserve que celui-ci soit ultérieurement accordé. Peuvent à ce titre être invoquées, d'une part et au premier chef, les AOP et IGP régies par l'un des règlements européens et, d'autre part, les indications géographiques relevant du droit national, sous réserve sans doute qu'elles soient compatibles avec le caractère exhaustif de la réglementation résultant des règlements européens, dont la Cour de justice a fermement souligné qu'elle exclut toute protection par des mécanismes de droit interne dans le champ d'application de ces règlements<sup>27</sup> ; seules devraient donc pouvoir être invoquées, en France, les indications géographiques des produits industriels et artisanaux, pour lesquelles il n'existe pas pour l'heure de dispositif européen.

Comme le précise le 6° de l'article L. 712-4-1, l'opposition est formée par la personne autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée, en principe l'organisme de défense et de gestion (ODG), qui devra justifier de sa qualité pour agir et indiquer le produit bénéficiant de l'indication géographique

21. V. J. Passa, *Traité préc.*, n° 155.

22. V. déjà, à ce sujet, J. Passa, *Traité préc.*, p. 742.

23. art. 4, II, 1°, e et f.

24. Sur ce point, V. art. 4, II, 1°, d de la décision préc. du directeur de l'INPI qui exige de l'opposant qu'il fournisse les pièces de nature à justifier de l'existence de la dénomination sociale et de son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de son opposition.

25. Dans cette logique, l'article 4, II, 1°, e de la décision préc. du directeur de l'INPI exige de l'opposant qu'il fournisse les pièces de nature à établir qu'il exploite le nom commercial ou l'enseigne pour les activités invoquées à l'appui de son opposition.

26. Également en ce sens, J. Canlorbe, *préc.*, p. 11-12.

27. CJCE, 8 sept. 2009, aff. C-478/07, *Bud* : *JurisData* n° 2009-008292.

en cause ; mais le 7° ajoute que celle-ci peut être invoquée aussi par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique « *comporte (sa) dénomination* » – à l'identique ?

21 - L'article L. 712-4 permet encore que l'opposition soit fondée sur « *le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale* » (6°) ou « *le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public* » (7°).

Prolongeant le simple droit d'alerte prévu par l'article L. 712-2-1 depuis 2014 par une véritable faculté d'opposition, la première de ces formules est cependant curieuse car autant le nom, éventuellement renommé, d'un tel établissement ou collectivité apparaît objectivement déterminé et pouvoir être invoqué au soutien d'une opposition, autant son image ou sa renommée, qui n'est liée qu'à une perception du public, n'est pas objectivement déterminée. Comment, par-delà le nom, définir, préciser et justifier de cette image ou renommée invoquée au soutien de l'opposition ? Le droit d'alerte, qui a apparemment servi de modèle, ne vise d'ailleurs que la « dénomination » de l'établissement ou collectivité concerné. Quant à la décision précitée du directeur général de l'INPI, elle prévoit que, si l'opposition est fondée sur une telle atteinte au nom, à l'image ou à la renommée, l'opposant précise « l'identification du signe par désignation ou représentation »<sup>28</sup>... L'image et la renommée seraient-elles celles du nom ? Dans l'affirmative, pourquoi ne pas l'avoir dit ainsi ?

22 - Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 712-4, auquel aucun numéro n'est attribué, prévoit qu'une opposition peut encore être formée « *en cas d'atteinte* » à une marque protégée dans un État membre de la convention de Paris dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3, autrement dit dans l'hypothèse de son dépôt en France, sans autorisation ni justification, par un agent ou représentant du titulaire de la marque hors de France ; ce qui correspond davantage à une hypothèse particulière de dépôt de mauvaise foi qu'à une « atteinte » à la marque étrangère, par hypothèse impossible en France. On reconnaît là le motif d'opposition prévu à l'article 8, § 3, du RMUE, ou le motif de revendication qui l'est à l'article 21, dont la jurisprudence du Tribunal de l'Union a fixé les conditions d'application<sup>29</sup>, largement transposables.

### C. - Faculté de fonder une opposition sur une pluralité d'antériorités

23 - Conformément à l'article 43, § 2 de la directive, et au régime applicable à l'opposition devant l'EUIPO, l'article L. 712-4-1, alinéa 1<sup>er</sup>, précise que l'opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs des droits – antériorités, aurait-il plutôt fallu dire, dès lors qu'elles ne sont pas toutes l'objet d'un droit – mentionnés à la disposition précédente, sous réserve qu'ils « *appartiennent au même titulaire* ». C'est une nouveauté importante<sup>30</sup> car, jusque-là, l'opposition devant l'INPI ne pouvait être formée que sur le fondement d'une seule antériorité, de sorte que l'opposant qui souhaitait multiplier ses chances, ou obtenir le rejet le plus large possible de la demande d'enregistrement, au titre de différentes antériorités, devait former autant d'oppositions distinctes. Il y a là un progrès, même si certaines procédures d'opposition pourront désormais s'avérer lourdes et complexes.

24 - Les antériorités sur lesquelles une même opposition est ainsi susceptible d'être formée peuvent être de même nature – plusieurs marques enregistrées ou demandées – ou de nature différente. Elles peuvent à ce titre être invoquées isolément et distinctement, le cas échéant dans un ordre que l'opposant devra déterminer par des arguments subsidiaires, ou conjointement au titre d'une famille de

marques, à laquelle il est reproché à la marque litigieuse de se rattacher et de créer ainsi un risque de confusion<sup>31</sup>. Il nous semble que ce n'est que dans ce dernier cas que l'INPI pourra ne pas procéder antérieurement par antériorité. Dans les autres cas, les antériorités, envisagées séparément et successivement, peuvent être invoquées pour des produits ou services différents dans le but d'obtenir le refus d'enregistrement le plus étendu, ou, dans un ordre déterminé, pour les mêmes.

Ces possibilités ne sont toutefois offertes, très logiquement, que si les différents droits « *appartiennent au même titulaire* ». La formule, certes reprise de la directive, est néanmoins malheureuse en droit interne puisque, on l'a dit, toutes les antériorités n'y sont pas l'objet d'un droit, et notamment pas d'un droit de propriété intellectuelle, alors que le terme « *titulaire* » renvoie à l'existence d'un droit et le verbe « *appartenir* » à un droit de propriété. Il faut comprendre qu'une pluralité d'antériorités peut être invoquée lorsque la personne habilitée à invoquer chacune, aux termes de l'article L. 712-4-1, est une seule et même personne.

Prise à la lettre, la formule exclut également le licencié exclusif, qui n'est pas titulaire du droit de marque, alors que la loi lui ouvre accès à l'opposition. S'il est licencié de deux marques, il ne paraît pas pouvoir invoquer les deux – à moins que la pratique de l'office, le cas échéant sous l'influence de la jurisprudence, finisse par s'attacher davantage à l'esprit qu'à la lettre de cette formule.

25 - L'opposition fondée sur une pluralité d'antériorités peut susciter diverses difficultés d'ordre procédural, envisagées par les dispositions règlementaires issues du décret du 9 décembre 2019. Ainsi, il est précisé qu'elle n'est déclarée irrecevable que si elle l'est, en application des articles R. 712-13 et R. 712-14, pour chacune des antériorités prises individuellement. À défaut, elle est bien recevable, en tant que telle, mais réputée non fondée à l'égard des antériorités pour lesquelles les conditions prévues par ces dispositions ne sont pas remplies (CPI, art. R. 712-15).

Au cours de la procédure, l'opposant peut à tout moment renoncer à l'une ou l'autre des antériorités invoquées (CPI, art. R. 712-12-1, dernier al.). Cette faculté peut notamment présenter un intérêt dans les cas dans lesquels la phase d'instruction doit être suspendue parce l'opposition est en tout ou partie fondée sur une antériorité – marque ou indication géographique – objet d'une demande en cours (CPI, art. R. 712-17, 1°), sur une marque visée par une demande en annulation, en déchéance ou en revendication (2°) ou sur une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine ou une enseigne contre lequel une action en justice est exercée (3°). La renonciation à l'antériorité concernée permettrait à l'opposant d'éviter la suspension ou d'obtenir la reprise de la procédure.

### 3. Le remaniement des modalités procédurales

26 - Le schéma procédural de l'opposition a été profondément remanié par la réforme. Il s'aligne désormais, pour l'essentiel, sur son homologue européen, tout en conservant certaines de ses spécificités. La nouvelle procédure s'applique aux demandes d'enregistrement de marques françaises déposées auprès de l'INPI à compter du 11 décembre 2019, dont les premières ont été publiées le 3 janvier 2020 au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI n° 2020-01). La partie française des enregistrements internationaux, dont la date d'enregistrement, de désignation postérieure ou de désignation postérieure issue d'une conversion, est postérieure au 10 décembre 2019 relève également de ce nouveau régime. Coexisteront ainsi deux procédures nationales d'opposition jusqu'à l'issue de la dernière régie par l'ancienne loi.

28. art. 4, I, f.

29. V. encore Trib. UE, 14 févr. 2019, aff. T-796/17.

30. V. C. Boisseau et M. Bessac, *Sur la possible multiplication des droits antérieurs au sein d'une même opposition* : PIBD 2020, n° 1129, II, p. 1.

31. V. sur ce point, J. Passa, *Les « familles » de marques dans la jurisprudence européenne : surcroît de protection ou trompe-l'œil ?* : Propr. intell. 2015, n° 54, p. 16.

La nouvelle procédure d'opposition se démarque du processus antérieur dès sa formation (A), se réinvente avec sa phase d'instruction (B) et se renouvelle dans son processus décisionnel (C).

### A. - Phase de formation de l'opposition

**27 - Délai pour former l'opposition.** – Tout comme sous l'ancienne procédure, l'opposant dispose d'un délai de 2 mois, à compter de la publication d'une demande d'enregistrement, pour former l'opposition à son encontre à l'égard de tout ou partie des produits ou services qu'elle désigne. S'agissant d'une demande d'enregistrement de marque française, le délai court à compter de sa publication au BOPI. Pour un enregistrement international désignant la France, le délai court à compter de sa publication à la Gazette de l'OMPI.

La date de prise en compte de l'opposition correspond à celle du paiement électronique de la taxe officielle, aujourd'hui de 400 euros. Pour pallier d'éventuels dysfonctionnements informatiques, susceptibles de survenir, notamment, sur l'interface des paiements électroniques, il est conseillé d'éviter de former l'opposition le dernier jour du délai, de surcroît pendant les horaires de fermeture de l'INPI.

**28 - Introduction d'une opposition dite formelle.** – Parmi les grandes nouveautés de la procédure d'opposition figure la faculté de présenter une opposition formelle à l'aide d'un simple formulaire d'opposition, comprenant l'identification des parties et des droits en confrontation, accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Cet acte d'opposition devra être complété par la fourniture d'un argumentaire juridique (l'exposé des moyens) et des pièces sur lesquels repose l'opposition, dans un délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai d'opposition. L'opposant ne pourra par la suite étendre la portée de son opposition en invoquant, par exemple, d'autres droits antérieurs ou encore des produits ou services autres que ceux mentionnés au sein de l'acte d'opposition formelle (CPI, art. R. 712-14).

L'intérêt pratique de l'introduction d'une opposition formelle est bien connu des opposants, notamment de ceux intervenant devant l'EUIPO. Elle permet, en effet, de bloquer la procédure d'enregistrement d'une demande de marque à moindre coût, tout en offrant aux parties la possibilité d'entrevoir une issue amiable à leur différend. Pour ce faire, il y a bien souvent en effet une « phase précontentieuse à vocation consensuelle » suffisamment longue pour susciter et favoriser l'éventualité d'un accord. À défaut, l'opposant dispose toujours de la faculté de compléter, dans le délai qui lui est imparti, son opposition par la présentation de l'exposé des moyens et la soumission des pièces, destinés à appuyer sa demande.

Même si le législateur français n'a prévu pour cette nouvelle procédure qu'un délai d'un mois, certains estiment qu'il devrait permettre malgré tout d'introduire des oppositions formelles et de favoriser la conclusion d'éventuels accords entre les parties. D'autres y voient simplement un délai supplémentaire pour compléter leur opposition, le cas échéant. Peut-être aurait-on pu, soit allonger la durée de ce délai pour compléter l'opposition formelle (mais au détriment de la durée totale d'une procédure d'opposition), soit permettre aux parties de suspendre conjointement à ce stade la procédure d'opposition dans la perspective de pourparlers, comme cela se fait au cours de la période dite de « *cooling off* » devant l'EUIPO.

**29 - Formalisme d'inspiration judiciaire.** – L'opposant est désormais tenu de respecter, à peine d'irrecevabilité, un formalisme strict quant aux conditions et modalités relatives à la présentation des pièces et écritures devant être versées à la procédure (CPI, art. R. 712-16). L'article 5 de la décision n° 2019-158 requiert en effet que les pièces fournies par les parties à l'opposition soient numérotées, assorties d'un bordereau indiquant précisément et clairement, pour chaque pièce, à quel motif, argument, produit ou service, elle se rapporte. La même rigueur s'applique lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l'usage d'un signe

en relation avec des produits ou services, ou encore lors de tout nouvel apport destiné à compléter de précédentes écritures, de même qu'à l'occasion des demandes de présentation d'observations orales.

**30 - Recevabilité de l'opposition.** – Dès la formation de l'opposition, ou à l'expiration du délai légal pour compléter une opposition formelle, l'INPI vérifie que les pièces fournies à l'appui de l'opposition ne sont manifestement pas dénuées de pertinence. Si l'opposition est considérée comme recevable, l'INPI la notifie au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification ouvre officiellement la phase d'instruction de la procédure.

L'article 4-1° de la décision n° 2019-158 énumère ce que l'opposant doit fournir au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits. En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits, l'opposant est tenu d'apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués. Les indications et pièces requises sont appréciées globalement.

En cas d'irrecevabilité, relevée d'office, l'INPI en notifie les motifs à l'opposant et lui impartit un délai pour les contester. À défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable (CPI, art. R. 712-15). Il ne paraît pas possible, et cela peut paraître regrettable, de régulariser une opposition jugée irrecevable, par exemple en fournissant une pièce manquante. Il est pour le moins curieux d'offrir à l'opposant la faculté de contester une notification d'irrégularité sans lui permettre de régulariser son opposition. Cette faculté ne présente, en effet, guère d'intérêt, sauf le cas où une irrégularité dans l'examen de la recevabilité de l'opposition aurait été relevée par l'opposant lui-même et rendrait ainsi contestable les motifs de ladite notification.

Pour le cas d'une opposition à droits antérieurs multiples, l'article R. 712-15 précise que l'irrecevabilité ne pourra résulter que du fait que tous les droits antérieurs invoqués ne seraient pas, pris individuellement, recevables. Si tel n'est pas le cas, l'opposition sera alors réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14.

### B. - Phase d'instruction

**31 -** La procédure d'opposition devant l'INPI a été totalement revue. Ainsi, la pratique du projet de décision jusqu'alors émis par l'INPI a été purement et simplement abandonnée. Cette procédure innove, en ce sens qu'elle comprend désormais une phase d'instruction, suivie d'une phase de décision. La phase d'instruction permet dorénavant un véritable débat contradictoire entre les parties (CPI, art. L. 712-5, 2°).

**32 - Renforcement du débat contradictoire.** – Visiblement inspiré du Code de procédure civile, l'article R. 712-1 réaffirme l'attachement au principe du contradictoire, en énonçant que « *lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre* ».

**33 - Délais et déroulement de la phase d'instruction.** – La phase d'instruction est encadrée par des délais qui rythment les échanges entre les parties pour présenter leurs arguments et pièces. L'absence d'observations par l'une des parties, dans le délai qui lui est imparti, met fin à la phase d'instruction. Les parties auront donc le plus grand intérêt à s'assurer les services de professionnels, rodés à ces procédures, pour ne pas subir le couperet de l'interruption inopinée de l'instruction ou, à l'inverse, pour judicieusement mettre fin à leurs échanges.

Lorsque l'opposition lui a été notifiée, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un premier délai de 2 mois pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, solliciter

des preuves d'usage de la marque ou des marques antérieures qui lui sont opposées, si celles-ci ont été enregistrées depuis plus de 5 ans. Les demandes de preuves d'usage ne peuvent viser que des marques antérieures enregistrées, ce qui exclut les autres droits antérieurs pouvant servir de fondement à une opposition (CPI, art. L. 712-5-1). Ces observations et demandes de preuves d'usage sont communiquées à l'opposant qui dispose, à son tour, d'un délai d'un mois pour les contester et fournir, le cas échéant, les preuves d'usage requises.

Ces nouvelles observations et preuves d'usage seront notifiées au titulaire de la demande d'enregistrement qui pourra, pendant un délai d'un mois, présenter de nouvelles écritures et contester la pertinence desdites preuves d'usage. En cas de contestation des preuves d'usage produites, l'opposant disposera d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, des preuves d'usage complémentaires. Dans cette hypothèse, le titulaire de la demande d'enregistrement aura la faculté de répliquer en dernier, en présentant d'ultimes observations, qui pourront comporter de moyens nouveaux.

En définitive, le calendrier procédural offre aux parties la possibilité de présenter chacune trois jeux d'observations écrites, le dernier mot étant laissé au titulaire de la demande d'enregistrement.

À la fin de la procédure d'instruction, une audition orale pourra être organisée, soit à la demande de l'une des parties, soit à l'initiative de l'INPI. L'audition se déroulera sur la base des écritures et pièces versées aux débats. Dans le respect du principe du contradictoire, les parties ne pourront pas invoquer de moyens nouveaux, ni produire de nouvelles pièces. Les audiences se dérouleront à huis clos, comme auparavant.

**34 - Modification de l'appréciation de l'usage de la marque antérieure invoquée.** – De manière générale, la directive (UE) 2015/2436 a renforcé considérablement les exigences en matière d'exploitation d'une marque. La rigueur de la notion d'usage, prônée au niveau européen, se retrouve dans la réforme du droit français et en constitue l'élément névralgique, au point de produire des effets drastiques en matière d'opposition. Il est vrai que l'ancienne procédure d'opposition était particulièrement favorable aux titulaires de marques antérieures. En effet, sous l'ancien régime, l'opposant n'était tenu de démontrer l'usage de sa marque que pour au moins un des produits ou services sur lesquels l'opposition était fondée, indépendamment du fait qu'il soit identique, similaire ou différent de ceux de la demande d'enregistrement contestée. Ce faisant, l'INPI validait l'usage de la marque et poursuivait l'examen du bien-fondé de l'opposition pour l'intégralité des produits ou services invoqués au sein de ladite marque antérieure. Les pouvoirs de l'INPI se limitaient donc à constater l'existence ou l'absence de certains éléments (pièces, date, marque, produits ou services visés dans le dépôt). Il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur d'autres points, comme l'importance de l'usage, qui ne pouvaient être évoqués que devant les tribunaux dans le cadre d'un débat relatif à une demande en déchéance pour défaut d'exploitation. Autrement dit, l'examen de l'INPI se concentrait sur ce qui relevait de l'évidence, la question lui échappant dès lors qu'un doute existait.

Cette pratique permettait d'engager des oppositions à « large spectre », sans que l'opposant soit trop exposé aux affres d'une demande de preuves d'usage. Cette faculté est aujourd'hui dépassée. L'INPI va devoir calquer sa pratique sur celles des tribunaux français et de l'EUIPO pour apprécier l'usage sérieux d'une marque invoquée dans une procédure d'opposition. Il dispose, à présent, d'un véritable pouvoir pour juger du sérieux de l'usage de la marque antérieure invoquée au sens de l'article L. 714-5 du CPI ou, s'il agit d'une marque de l'Union européenne, au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001. De véritables débats contradictoires vont désormais pouvoir avoir lieu quant à la pertinence des preuves apportées, à l'instar de ce qui se fait dans un

débat judiciaire portant sur une demande en déchéance pour défaut d'exploitation.

Sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, l'opposant sera invité à justifier de l'usage sérieux de la marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans, pour chacun des produits ou services invoqués, au cours des 5 années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande d'enregistrement contestée.

Ces preuves d'usage devront impérativement porter la mention de la marque antérieure invoquée, telle qu'enregistrée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, identifier les produits ou services couverts par cet usage, déterminer le territoire concerné et être datées de manière certaine. Elles pourront être constituées, notamment, par des factures, bons de commandes, barèmes de prix, documents commerciaux et/ou publicitaires, parutions dans les médias, emballages, étiquettes, photographies... Aux fins de l'examen d'opposition, la marque antérieure invoquée ne sera réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage dûment établis.

Ces nouvelles exigences, alignées sur celles de l'EUIPO, sont donc beaucoup plus contraignantes. Elles justifieront une nouvelle pratique : la nécessité de tenir à jour, tout au long de la vie de la marque, un dossier de preuves d'usage, afin d'être prêt à la défendre. Le nouveau rapport de force n'est plus aussi favorable au titulaire de la marque antérieure, dès lors que celui-ci est désormais dans l'obligation de justifier de l'usage sérieux, non plus à l'égard d'un seul produit ou service, mais le cas échéant d'une pluralité. La brièveté du délai pour produire de telles preuves milite en faveur de la collecte, en amont, par les titulaires de preuves d'exploitation de leurs marques. Il peut paraître regrettable que la réforme n'ait pas prévu l'octroi de prorogations de délais, comme cela se pratique devant l'EUIPO, notamment pour ce qui est de la fourniture de preuves d'usage. Il est certain que les stratégies d'opposition devront être mûrement réfléchies, notamment celles fondées sur des marques soumises à l'obligation légale d'usage.

En cas de non-pertinence avérée des preuves d'usage rapportées, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée pourrait décider tactiquement de ne pas présenter de réponse visant à contester les preuves d'usage produites, afin qu'il soit mis fin à la phase d'instruction. En agissant ainsi, l'opposant se retrouverait dans l'incapacité de répliquer et, surtout, de compléter ses preuves d'usage.

L'opposant, de son côté, pourrait bien profiter de la possibilité de fonder son opposition sur plusieurs droits antérieurs de natures différentes, dont certains ne sont pas soumis à requête de preuves d'usage (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine), et les invoquer en combinaison avec une marque estimée vulnérable. En effet, la demande de preuves d'usage ne vise que les marques antérieures enregistrées depuis plus de 5 ans, les autres droits antérieurs susceptibles de servir au fondement d'une opposition n'étant pas concernés, même si l'article 4-1° de la décision n° 2019-158 met à la charge de l'opposant l'obligation de fournir « l'indication des activités invoquées » à l'appui de l'opposition s'il invoque une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou encore un nom de domaine<sup>32</sup>. La question reste posée de savoir si l'examen des justificatifs de ces activités sera de même nature que celui appliqué en matière de preuves d'usage de marque au visa de l'article L. 714-5 du CPI. Selon la jurisprudence européenne, rapportée dans les directives d'examen de l'EUIPO, la notion d'utilisation de signes au cours d'opérations commerciales selon l'article 8, paragraphe 4, du RMUE n'est pas la même que celle relative à l'usage sérieux des marques imposé par l'article 47, paragraphes 2 et 3<sup>33</sup>. La pratique de l'INPI s'en inspirera vraisemblablement.

32. V. n° ??

33. Trib. UE, 30 sept. 2010, aff. T-534/08, *Granuflex*, pt 24-27.



Divergeant avec la pratique de l'EU IPO, il est à noter qu'une taxe supplémentaire de 150 euros est requise à partir du deuxième droit antérieur invoqué à l'appui d'une opposition. En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, la pratique de l'EU IPO est, par souci d'économie de procédure, de se prononcer sur le droit antérieur paraissant le plus pertinent. Il ne se prononce donc pas sur les autres droits antérieurs, sauf si cela s'avère nécessaire pour les besoins de la décision.

L'article L. 411-5 du CPI requiert que les décisions d'opposition soient motivées. Faut-il en déduire que l'INPI devra se prononcer sur l'ensemble des droits invoqués, notamment lorsque l'un d'eux suffirait à lui seul pour accueillir l'opposition ? L'INPI suivra-t-il l'ordre de présentation des droits antérieurs fixé par l'opposant ? Il faudra attendre les premières décisions pour en avoir la réponse. En tout cas, l'INPI devra motiver sa décision et répondre à l'ensemble des motifs invoqués dans l'opposition. Le niveau de motivation pourrait, cependant, varier en fonction de la pertinence des droits invoqués et de la réponse (ou non réponse) de la partie adverse.

**35 - Suspension de procédure.** – La procédure d'opposition se déroule dans des délais courts et non extensibles. Toutefois, il est prévu que la procédure puisse être suspendue dans les cas spécifiquement prévus à l'article R. 712-17 CPI, à savoir :

- dans l'attente de l'enregistrement d'un droit antérieur fondant, en tout ou partie, l'opposition ;
- lorsque la marque ou l'une des marques antérieures, fondant en tout ou partie l'opposition, fait l'objet d'une demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ou de cession ;
- en cas d'action à l'encontre de la dénomination sociale ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne fondant, en tout ou partie, l'opposition ;
- sur la demande conjointe des parties ;
- à l'initiative de l'INPI, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

Ces demandes de suspension peuvent être présentées dès le début de la phase d'instruction jusqu'à l'émission de la décision. La principale nouveauté devrait résider dans la possibilité pour l'INPI de suspendre la procédure d'opposition sans avoir à requérir au préalable l'accord des parties. Cette suspension pourrait intervenir lors de la phase de rédaction de la décision, par exemple dans l'attente d'une décision de la Cour de justice, susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition.

De manière plus globale, le nombre de suspensions de procédures d'opposition devrait vraisemblablement croître, ne serait-ce qu'en raison de l'ouverture des procédures administratives en déchéance ou en nullité de marque devant l'INPI, rendues possibles depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020, permettant aux titulaires de demandes d'enregistrement sous opposition de riposter en contestant les droits qui leur sont opposés.

Il était jusqu'alors peu fréquent qu'une procédure d'opposition soit suspendue en raison de l'engagement d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance, initiée en riposte à une marque antérieure ayant servi de fondement à une opposition. Les titulaires de demandes d'enregistrement faisant l'objet d'une opposition avaient peu souvent recours à la voie judiciaire, bien que disposant parfois de droits antérieurs susceptibles d'être valablement invoqués contre l'opposant, en raison de la lenteur et des coûts inhérents aux procédures judiciaires. Ils invoquaient devant l'INPI l'existence de leurs droits antérieurs et se heurtaient à la même sempiternelle réplique-type : « le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ».

36 - On constate donc aujourd'hui un certain rééquilibrage du rapport de force. La marque n'est plus, en France, « l'arme absolue » des procédures d'opposition. De telles procédures sont davantage exposées à des ripostes de toute nature de la part des

titulaires des demandes d'enregistrement contestées. Les opposants devront donc être particulièrement vigilants et s'assurer des droits éventuels dont les titulaires de demandes d'enregistrement contestées pourraient se prévaloir à leur égard. Le risque d'une « contre-attaque » administrative est d'autant plus réel que l'introduction d'une demande en déchéance devant l'INPI s'avère peu coûteuse (taxe officielle de 600 euros, 150 euros par droit antérieur supplémentaire) et n'impose pas d'avoir recours aux services d'un avocat. Le demandeur à la déchéance pourrait, par ailleurs, choisir d'attaquer d'autres droits de marque, certes sans rapport avec la présente opposition, mais plus vitaux pour l'opposant. Cette panoplie de moyens de contre-attaque devrait peser dans le cadre d'éventuelles tractations.

Tout comme dans l'ancienne procédure, les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la procédure d'opposition pour une durée de 4 mois, renouvelable deux fois, permettant de favoriser la recherche d'une solution amiable au litige. La durée de suspension a été favorablement portée à 12 mois au lieu de 6 mois auparavant. En revanche, les parties ne peuvent pas mettre un terme unilatéralement à la suspension de la procédure, comme c'est le cas dans l'opposition européenne. La reprise de la procédure d'opposition est notifiée sans délai aux parties par l'INPI, avec l'indication d'une date de reprise.

La clôture de la phase d'instruction intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations dans l'un des délais qui lui est offert ou après l'épuisement de la faculté du titulaire de la demande d'enregistrement contestée de formuler des observations, ou encore au plus tard le lendemain de la tenue de la commission orale. La date de fin de la phase d'instruction donne lieu à une notification aux parties.

### C. - Phase de décision

37 - Le directeur général de l'INPI dispose, à compter de la fin de la période d'instruction, d'un délai de 3 mois pour statuer sur l'opposition (CPI, art. L. 712-5 et R. 712-16-2). Bien qu'il soit prévu, selon la règle « silence vaut rejet », que, en l'absence de décision dans ce délai, l'opposition est réputée rejetée, il est vraisemblable que la pratique de l'INPI sera de rendre systématiquement une décision écrite.

C'est afin de permettre le bon déroulement du débat contradictoire que le point de départ de ce délai de 3 mois a été fixé au jour de la fin de la phase d'instruction, et non à compter de la formation de l'opposition. Dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet, il est possible d'en obtenir les motifs moyennant une demande auprès de l'office, en application de l'article L. 232-4 du Code des relations du public avec l'administration. Une telle demande suspend le délai de recours devant la cour d'appel contre la décision implicite de rejet.

38 - **Fin de la pratique des projets de décision.** – L'ancienne procédure d'opposition prévoyait l'émission d'un projet de décision au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette pratique est révolue. Toutefois, les effets de cette suppression ne devraient pas « révolutionner » les usages car les projets de décision étaient rarement remis en cause par les décisions définitives de l'INPI, sauf erreur de plume ou nouvel élément manifestement marquant.

On peut regretter que le législateur n'ait pas cru bon devoir envisager la création d'une chambre de recours au sein de l'INPI, comme c'est le cas devant l'EU IPO.

39 - **Fin de la procédure d'opposition et recours.** – La procédure d'opposition devrait durer 10 mois en moyenne, pour un minimum de 6 mois. La durée sera évidemment fonction de la volonté des parties. La décision, inscrite au registre national des marques, est publiée au BOPI.

Il est possible, comme pour toutes les décisions de l'INPI, de former un recours à l'encontre d'une décision d'opposition devant la cour d'appel territorialement compétente. Toutes les informa-

tions concernant la présentation du recours, les délais et cours d'appel compétentes figurent habituellement en annexe de la décision d'opposition.

Les règles de procédure des recours ont été rapprochées de celles applicables aux procédures d'appel de droit commun. L'acte de recours doit être remis par voie électronique à la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la notification de la décision du directeur général de l'INPI. La représentation des parties par avocat est désormais obligatoire.

À peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de 3 mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI ses conclusions, cette fois-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'intervention du ministère public n'est dorénavant plus obligatoire ; toutefois, ce dernier peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. Bien que le directeur général de l'INPI ne soit pas partie à l'instance, la cour d'appel ne statue qu'après qu'il a été mis en mesure de présenter d'éventuelles observations écrites ou orales.

Les recours exercés à l'encontre des décisions statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle, incluant les décisions d'opposition en matière de marques, restent des recours en annulation, contrairement aux recours exercés à l'encontre des décisions rendues en matière de déchéance ou de nullité de marque qui constituent des recours en réformation assortis d'un effet dévolutif (*CPI*, art. R. 411-19). S'agissant des premiers recours, la cour d'appel n'examine que les pièces et moyens invoqués devant l'INPI pour décider de l'annulation éventuelle de la décision de l'administration ou rejeter le recours. Il n'est donc pas

possible de produire devant la cour de nouvelles pièces pour tenter de remédier par exemple à l'insuffisance des preuves de l'usage de la marque antérieure sur laquelle l'opposition est fondée.

40 - **Conclusion.** – L'objectif clairement affiché de désencombrer le registre des marques françaises, en ouvrant plus largement l'accès aux oppositions, s'accompagne corrélativement d'un renforcement du contrôle de l'usage des marques servant de fondement à l'opposition. Les procédures d'opposition française et européenne coexisteront désormais d'autant mieux qu'elles sont, à présent, sensiblement alignées. La nouvelle procédure d'opposition assure aux titulaires des droits en France une protection accrue contre les demandes d'enregistrement susceptibles de leur porter atteinte, avec pour corollaire un meilleur équilibre entre les moyens d'attaque et de défense.

Toutefois, les nouvelles règles attachées aux preuves d'usage, combinées aux procédures administratives en nullité et en déchéance devraient, à l'évidence, compliquer les stratégies d'opposition et les rendre plus périlleuses. Les nouveautés introduites par la réforme conduiront à des appréciations strictes en matière d'usage. Les titulaires de marques devront donc, pour éviter d'être pris de court, rassembler et compiler, en amont, les preuves d'usage. La création d'un véritable journal d'exploitation de la marque, dès son dépôt, déjà préconisée par les praticiens, est désormais un véritable impératif.

Il importe aujourd'hui, plus que jamais, de déterminer avec précision le périmètre de protection des futurs dépôts de marque, de prévoir une surveillance renforcée des marques déposées et de définir de nouvelles stratégies d'opposition. ■

*Mots-Clés :* Marque - Procédure d'opposition - INPI