



MY-KIM YANG-PAYA,
avocate, cabinet Seban
et associés



LUCILE MARTIN,
avocate, cabinet Seban
et associés

Surveillance

Pour protéger ses droits antérieurs, il est important d'organiser une surveillance des dépôts de marques afin de pouvoir former opposition dans les deux mois suivant leur publication.

Risque de confusion

Une opposition est envisageable lorsque les signes sont identiques ou similaires, et que les produits et services sont également identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public.

Anticipation

Il est prudent d'anticiper les demandes reconventionnelles du déposant, susceptible d'attaquer le caractère distinctif de la marque antérieure ou bien de relever son défaut d'usage.

LA NATURE DU DÉPÔT CONTESTÉ

Une opposition peut être introduite devant l'Inpi à l'encontre d'un dépôt de marque française ou internationale désignant la France, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt de marque au «Bulletin officiel de la propriété industrielle» (pour un dépôt de marque française) ou dans la «Gazette des marques internationales» de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (pour un dépôt de marque internationale désignant la France).

LA NATURE DU DROIT ANTÉRIEUR, FONDÉMENT DE L'OPPOSITION

L'opposition doit se fonder sur l'un ou plusieurs des droits antérieurs suivants :

- une marque antérieure, lorsqu'elle est identique ou similaire et que les produits ou services désignés sont également identiques ou similaires à ceux du dépôt, créant un risque de confusion dans l'esprit du public;
- une marque de renommée (3);
- une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l'esprit du public;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion;
- une indication géographique;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale;
- le nom d'une personne publique de manière générale, s'il existe un risque de confusion.

Marques

La procédure d'opposition devant l'Institut national de la propriété industrielle

C'est en sa qualité d'acteur économique susceptible de déposer et d'enregistrer ses marques, que la collectivité se trouve particulièrement concernée par la procédure d'opposition de marque. Elle peut être à l'initiative de cette procédure en qualité d'opposante à un dépôt de marque qu'elle estime porter atteinte à sa marque ou faire l'objet d'une opposition à la suite de son dépôt de marque.

Si les caractères distinctif et licite d'une marque sont analysés lors de son dépôt, sa disponibilité n'est pas réalisée par l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Il est donc primordial de surveiller de près les nouveaux dépôts ressemblants. D'après l'Inpi, la constante augmentation du nombre annuel de dépôts de marques a atteint 113 070 pour l'année 2021 (1).

Il s'ensuit une multiplication des procédures d'opposition, dont la nature est administrative et complètement dématérialisée auprès des offices de marques.

À l'échelle européenne, ces procédures se déroulent devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, (Euipo). À l'échelle nationale, les procédures d'opposition de marques se déroulent dans un premier temps devant l'Inpi, puis devant la cour d'appel.

PROCÉDURE D'OPPOSITION DEVANT L'INPI

Il convient de mentionner, dans un premier temps, que l'Inpi n'informe pas les propriétaires de marque des dépôts pouvant potentiellement porter atteinte à leur droit.

La seule exception concerne les noms des collectivités territoriales ou des personnes publiques pour lesquelles il est possible d'être alerté par l'Inpi, comme mentionné à l'article L.712-2-1 du code de la propriété intellectuelle (2).



Il est toujours utile de se rapprocher du déposant avant de former toute opposition, afin de voir s'il accepterait de modifier ou de limiter le libellé détaillant les produits et services désignés par sa marque déposée.

LA QUALITÉ D'OPPOSANT

Seul le titulaire de la marque peut engager une procédure d'opposition. Il convient toutefois de préciser que, dans le cadre d'une licence de marque, le licencié peut également former opposition si le contrat le lui permet.

Il est toujours utile de se rapprocher du déposant avant de former toute opposition, afin de voir s'il accepterait de modifier ou de limiter le libellé détaillant les produits et services désignés par sa marque déposée.

Cela permet d'éviter des frais de procédure et de résoudre le litige plus rapidement.

LA PHASE D'INSTRUCTION

À la suite du dépôt de l'opposition sur la plateforme de l'Inpi débute la phase d'instruction. Un nouveau délai de deux mois est laissé cette fois au déposant, afin qu'il puisse formuler ses observations. L'opposant dispose ensuite d'un nouveau délai de un mois pour répliquer, suivi d'un délai identique laissé au déposant pour répondre. Un dernier délai de un mois est laissé à l'opposant puis au déposant. L'Inpi rend ensuite sa décision dans un délai de trois mois.

LES FRAIS

Les frais de l'Inpi pour une telle procédure sont fixes et s'élèvent à 400 euros pour une opposition fondée sur un seul droit antérieur, avec 150 euros supplémentaires par droit antérieur invoqué comme fondement.

CONTESTATION DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE DIRECTEUR DE L'INPI

La décision du directeur de l'Inpi peut être contestée dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision, et prendra la forme d'un recours en annulation devant la cour d'appel du ressort du lieu du domicile du requérant (4).

A l'inverse d'une action en nullité ou déchéance de marque, dont les recours sont des recours en réformation, aucun nouvel argument ou pièce non préalablement soumis à l'appréciation de l'Inpi ne pourra être pris en compte par la cour d'appel. Par conséquent, elle ne pourra statuer sur de nouvelles demandes et devra se limiter à rejeter le recours ou annuler la décision prise par l'Inpi.

La jurisprudence est venue en préciser cette règle, considérant que si le déposant décide, pour une quelconque raison, de ne pas présenter d'observations au stade de la procédure devant l'Inpi, il peut malgré tout contester la décision de l'Inpi en critiquant les motifs invoqués par l'opposant et en invoquant les principes fondamentaux du droit des marques.

Afin de ne pas priver le déposant de sa faculté de former un recours, même en cas d'absence d'observations formulées

RÉFÉRENCE

Code de la propriété intellectuelle, art. L.711-3, L.712-2-1, L.712-4, L.712-5-1 et R.411-19.

devant l'Inpi, la cour d'appel a eu l'occasion de préciser que:

- « Il n'y a pas lieu d'écartier des débats les moyens de la société X, qui se bornent à contester la légalité de la décision du directeur de l'Inpi » (5);
- « L'objet du présent recours, qui consiste précisément à contester l'analyse retenue par le directeur de l'Inpi dans sa décision d'opposition à l'enregistrement, autorise la société X à étayer sa contestation en plaçant l'analyse de l'Inpi en perspective avec les principes du droit des marques, notamment celui de l'appréciation globale du risque de confusion entre les signes en présence » (6).

L'arrêt de la cour d'appel est ensuite susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

STRATÉGIE ET RISQUES À MESURER AVANT D'ENGAGER UNE OPPOSITION

Il est important d'anticiper et de mesurer les risques engendrés par une opposition, en particulier les demandes reconventionnelles que pourraient solliciter la partie adverse.

Premièrement, si la marque antérieure qui fonde l'opposition envisagée est enregistrée depuis plus de cinq ans, la partie adverse pourra solliciter des preuves d'usage de cette marque au cours de la procédure.

Il est nécessaire d'être en mesure de fournir des preuves d'un usage sérieux pour chacun des produits et/ou services désignés par la marque, et ce durant les cinq années précédant le dépôt contesté. En cas de non-usage, il faudra être en mesure de le justifier par un motif valable.

Depuis l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui a ajouté l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, l'Inpi dispose d'un pouvoir d'appréciation renforcé sur la nature des preuves d'usage et leur pertinence. Il est donc préférable de s'assurer de disposer de preuves d'usage sérieuses avant d'envisager une opposition.

Dans le cas contraire, la marque antérieure ne sera pas réputée enregistrée pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux n'aura pas été prouvé.

Enfin, il faudra également s'assurer que le caractère distinctif de la marque antérieure ne peut être remis en question par le déposant, susceptible de solliciter la nullité de cette marque comme demande reconventionnelle.●

(1) « Chiffres clés Inpi 2021 : record de dépôts de marques pour la quatrième année consécutive », publication sur le site de l'Inpi, 14 mars 2022.

(2) Code de la propriété intellectuelle, art. L.712-2-1 : « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret [...] »

(3) Une marque de renommée est celle « connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle » – Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 1999, aff. n° C-375/97.

(4) Code de la propriété intellectuelle, art. R.411-19 et s.

(5) CA de Lyon, 14 mai 2020, aff. n° 19/06291.

(6) CA de Douai, 31 mars 2016, aff. n° 15/04936.