



# L'essentiel de la procédure d'opposition auprès de l'INPI

Fiche pratique publié le 25/12/2012, vu 18031 fois, Auteur : [IPNESS](#)

## 1-Demandes contestées

-Il s'agit des demandes d'enregistrement de marque française ou d'une marque internationale désignant la France. (La procédure se déroule devant l'OHMI pour une marque communautaire ou internationale désignant l'UE).

## 2- L'opposant

-Le propriétaire de la marque antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure voir notoirement connue.

-Si la marque a changé de propriétaire, tous les anciens propriétaires doivent être inscrits au registre. Le contrat de cession doit en tout état de cause être inscrit.

-Il peut s'agir du licencié exclusif sauf clause contraire.

-La marque opposée qui fait l'objet d'un gage ne peut être mise en danger sans le consentement du créancier gagiste.

-Il existe des cas où un mandataire (CPI, avocat, entreprise privée ou publique contractuellement liée au propriétaire en UE) est obligatoire, si la marque adverse appartient à plusieurs propriétaires, ou si le propriétaire est établi ou domicilié hors UE.

## 3- Délai pour former opposition

-**2 mois** à compter de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI contre une marque ou demande de marque Française

-**2 mois** à compter du 1<sup>er</sup> jour du mois suivant la réception à l'INPI de la Gazette de l'OMPI.

-La date d'envoi du formulaire de l'INPI est prise en compte (possibilité d'utiliser en urgence les « boîtes de nuit »).

- Avant le 22 Octobre 2012, l'envoi du formulaire et mémoire d'opposition par télécopie devait être suivi au maximum 2 jours ouvrés après par un courrier/formulaire de confirmation dont la case du formulaire « par télécopie » était cochée. Néanmoins, **depuis le 22 Octobre 2012**, le formulaire peut simplement être adressé par télécopie à l'INPI sans confirmation sauf pour les demandes en couleur, si les pièces se substituent à celles de la demande initiale, s'il s'agit d'un document de priorité ou si la qualité est insuffisante (Décision 2012-644 du Directeur Général de l'INPI).

#### **4- Documents requis**

- Formulaire « opposition à l'enregistrement » sur le site de l'INPI (CERFA), annexes et redevance.

-Copie de la publication de la marque contestée + copie de la publication de la marque antérieure ou ayant une priorité antérieure [Copies écran des bases publiques, du BOPI pour l'INPI / CTM Online (OHMI) / Romarin (OMPI)] et si la marque n'est pas enregistrée, le certificat de dépôt.

-Joindre de manière évidente toutes les inscriptions modificatives dont la marque a fait l'objet.

-Attention à fournir les copies ou annexes en couleurs si la marque est en couleurs.

-Si publiée en langue étrangère, fournir la traduction.

-Si la marque antérieure est notoire (et non déposée), fournir les preuves de notoriété.

- Le mandataire doit avoir un pouvoir sauf CPI ou avocat.

#### Le choix de la marque antérieure (Aparté) :

-La marque opposée qui a plus de 5 ans doit être utilisée pour au moins l'un des produits et services qu'elle désigne sous peine de clôture de l'opposition et d'action judiciaire en déchéance pour défaut d'usage. Il y a donc lieu de privilégier les marques antérieures de moins de 5 ans prêtant à confusion.

-La marque renommée ne peut faire opposition à la marque d'un tiers que pour des produits et services similaires, contrairement à l'action judiciaire en annulation de l'enregistrement préjudiciable à sa marque, ou à la procédure d'opposition communautaire, qui dérogent au principe de spécialité.

#### **5- Coûts**

- Actuellement 310 € par opposition.

-Les frais engagés ne font pas l'objet d'une répartition à l'issue de la procédure.

## 6- Procédure

**a)** Le déposant est informé par une notification de l'INPI qu'une opposition a été formée contre sa demande d'enregistrement et lui adresse le formulaire d'opposition. Le déposant a **deux mois au minimum** pour présenter ses observations en réponse. La procédure est contradictoire et les observations sont transmises par l'INPI à la partie adverse qui peut y répondre.

**b)** Le déposant peut, dans le cadre de ses observations en réponse, demander des preuves d'usage de la marque de l'opposant si celle-ci a plus de 5 ans, auquel cas l'INPI indique à l'opposant le délai (qui est en général **d'un mois**) dans lequel il doit fournir ces preuves d'usage (emballages, catalogues, publicités, photographies, impressions-écran de sites web, factures, etc.). Ces preuves d'usage doivent porter sur un des produits ou services basant l'opposition. A défaut de fournir de telles preuves, l'opposition est clôturée, et l'opposant qui n'a pas exploité sa marque sérieusement pendant le délai de 5 années ininterrompues risque une action judiciaire en déchéance (totale ou partielle) de sa marque pour défaut d'usage. L'INPI ne porte pas une grande appréciation sur la pertinence des preuves d'usage fournies par l'opposant, mais il clôture la procédure si elles ne sont pas sérieuses et de nature à établir que la déchéance n'est pas encourue. Il appartient au déposant d'agir en déchéance, ce qui aura pour effet de suspendre la procédure.

**c)** L'INPI doit impérativement prononcer dans un délai de **6 mois** faute de quoi l'opposition est réputée rejetée. Si le déposant ne formule pas d'observations en réponse, l'INPI prononce directement une décision. En revanche s'il répond à l'opposition, l'INPI établira un projet de décision auquel les parties pourront répondre dans le délai d'**un mois** à partir de la notification de l'INPI le leur notifiant, et à défaut, deviendra définitif. Si ce projet est contesté, il est soumis à une commission de l'INPI devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations orales.

**d)** La suspension du délai d'opposition intervient dans trois hypothèses dont il convient d'informer l'INPI :

- Si la marque antérieure n'a pas encore été enregistrée, l'opposition est suspendue jusqu'à son enregistrement, le délai de 6 mois court à partir de sa publication au BOPI.

- En cas d'action judiciaire en nullité, en déchéance, ou en revendication de propriété.

- à la demande conjointe des deux parties pour une durée maximale de **6 mois**, délai durant lequel la procédure peut reprendre à l'initiative d'une des parties, ou automatiquement à son expiration. Ce délai de 3 mois, renouvelable 3 mois, est mis à profit par les parties afin de rechercher une conciliation.

### Processus de conciliation (Aparté) :

-L'opposant (surtout lorsqu'il sait que son opposition est bien fondée) peut préalablement à l'action demander le retrait partiel (*limitation*) ou total de la demande d'enregistrement contestée à son titulaire. Celui-ci devra adresser à la personne responsable du dossier à l'INPI son formulaire de retrait le cas échéant. Si la limitation porte sur l'ensemble des produits contestés, l'examineur rendra une décision de clôture de l'opposition, la procédure étant devenue sans objet.

-En pratique, il est parfois judicieux pour l'opposant de mettre la partie adverse en demeure de retirer intégralement ou partiellement son dépôt de marque avant toute procédure sous menace d'opposition, et d'exiger une copie de la demande de retrait revêtue du cachet de l'INPI/telle que faxée à l'INPI, ainsi que l'engagement écrit de ne plus utiliser la dénomination objet de la demande.

-Libre aux parties de se rapprocher afin de conclure un accord de coexistence portant sur les marques en opposition, prévoyant le retrait de l'opposition par l'opposant.

-La conclusion d'un tel accord après décision de l'INPI défavorable à l'opposant permet d'exercer un recours devant la Cour d'appel lui demandant de rabattre cette décision afin qu'elle soit conforme à l'accord.

**e)** Si le déposant veut obtenir l'extension de sa marque à l'étranger sous priorité du dépôt français, l'on considère que l'enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger, l'enregistrement sera donc prononcé puis rapporté si l'opposition est reconnue partiellement ou totalement fondée.