

Une opposition comme indice d'un dépôt frauduleux de marque



L'opposition formée à l'encontre d'une demande de marque nécessaire à l'activité d'un concurrent caractérise un **dépôt frauduleux**.

Dépôt d'une marque pour former opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure identique

La société Jeco Distribution, spécialisée dans la commercialisation d'emballages, notamment sur internet, justifie de droits sur le signe <Jeco> à titre de **dénomination sociale**, de **nom commercial**, de **nom de domaine** ainsi qu'au titre d'une **marque verbale** JECO en 2013 et protégée en classe 9, notamment pour des logiciels, matériel et accessoires informatiques.

Désireuse d'étendre la protection de sa marque, elle dépose, en 2018, une nouvelle marque verbale JECO désignant en outre, divers produits en classes 2 et 16.

Monsieur X, dirigeant d'une société concurrente Univers Graphique, forme alors **opposition** à l'encontre de cette demande d'enregistrement, sur le fondement d'une **marque verbale** JECO, déposée en 2017 en classes 16 et 20.

L'INPI ayant partiellement accueilli l'opposition et en l'absence de solution amiable, la société Jeco saisit le Tribunal judiciaire de Lille afin de se voir transférer la marque JECO déposée en fraude de ses droits et condamner la société Univers Graphique ainsi son dirigeant sur le fondement de la **concurrence déloyale et parasitaire**.

Ces derniers n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 28 février 2020 (1), un jugement réputé contradictoire, retenant le dépôt frauduleux et faisant droit aux demandes de transfert et de condamnation formulée par la société Jeco.

Caractérisation du dépôt frauduleux : détournement de la fonction de la marque

Le caractère frauduleux d'un dépôt doit être démontré par celui qui l'invoque et est apprécié *in concreto* par les juges du fond.

Est ainsi considéré comme frauduleux le dépôt d'une marque en apparence régulier mais réalisé dans le but de nuire aux intérêts d'un tiers (2). C'est notamment le cas lorsque le déposant a connaissance de l'utilisation antérieure, par un concurrent, d'un **signe identique ou similaire** à celui objet du dépôt. La fonction de la marque n'est alors plus de distinguer les produits de ceux des concurrents et permettre l'identification de l'origine des produits et services, mais de s'approprier un signe au détriment d'un concurrent.

Dans la droite ligne de la jurisprudence en la matière (3), énonce qu'agissant sur le fondement de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit **rapporter la preuve** :

- de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le propriétaire de la marque revendiquée ;
- de l'intention du déposant de le priver d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Après avoir analysé les pièces produites par le seul demandeur, le tribunal retient que la preuve du dépôt frauduleux est suffisamment rapportée par :

- la connaissance par le déposant de la dénomination sociale de la société Jeco Distribution ainsi que de l'existence de produits concurrents de ceux du déposant, frappés de la marque « JECO », commercialisés par la société Jeco Distribution, notamment sur le site de vente en ligne Amazon ;
- l'absence de preuve d'usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt alors qu'il utilise par ailleurs plusieurs autres marques très différentes pour désigner le même type de produits ;
- l'opposition formée par Monsieur X à l'encontre de la demande de marque JECO, traduisant son intention de priver la société Jeco d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Si la solution apparaît conforme aux **solutions jurisprudentielles**, on peut regretter l'absence de constitution des défendeurs dans cette affaire et s'interroger sur la solution qui aurait été rendue si ceux-ci avaient présenté une défense.

Notamment, si l'existence de droits antérieurs du demandeur sur le signe <Jeco> pour une activité similaire apparaît établie, le fait que ces droits aient été « *sciemment méconnus* » par les défendeurs aurait sans doute pu être débattu.

De la même manière, le tribunal prend soin de souligner, qu'en l'absence d'avocat constitué, le défendeur ne justifie d'**aucun usage de la marque arguée de fraude** antérieurement à son dépôt (sic). Il semble délicat de déduire une intention frauduleuse de l'absence d'exploitation d'une marque avant son dépôt mais cette carence des défendeurs, combinée à l'opposition formée sur la base de cette marque conduit le tribunal à retenir l'intention de priver le demandeur d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Plus qu'imprudente, l'absence de constitution et de conclusions des défendeurs apparaît chèrement sanctionnée sauf à considérer que celle-ci soit elle-même un indice de l'intention frauduleuse retenue par le tribunal.

Sanction du dépôt frauduleux : transmission de la propriété de la marque

Le dépôt frauduleux peut être sanctionné par :

- l'annulation du dépôt, en application de l'adage *fraus omnia corrumpit* ;
- le transfert de propriété de la marque déposée au profit de la personne qui estime avoir un droit sur la marque, en application de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le recours à l'une ou l'autre de ces sanctions est guidé par l'intérêt que présente la marque pour les intéressés. En l'occurrence, et bien qu'agissant sur les deux fondements, la société Jeco sollicitait le transfert à son profit du dépôt frauduleux à quoi le tribunal fait droit.

Une fois le caractère frauduleux du dépôt retenu, la solution apparaît logique au regard des droits antérieurs opposés par le demandeur.

Usage du dépôt frauduleux et référencement sur internet : un acte de concurrence déloyale

Outre les demandes de **transfert de la marque jugée frauduleuse**, le demandeur sollicitait la condamnation de son concurrent et de son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle leur reprochait en effet d'avoir utilisé la marque déposée frauduleusement pour commercialiser des produits similaires aux siens **sur la plateforme Amazon** et, ainsi bénéficiaire de sa visibilité.

Le Tribunal relève ainsi qu'un tel dépôt constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire car il a été effectué « *dans le but d'obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques* » (1).

Là encore, peut-on regretter l'absence de présentation d'une défense qui aurait abouti à une solution sinon différente, sans doute plus nuancée.

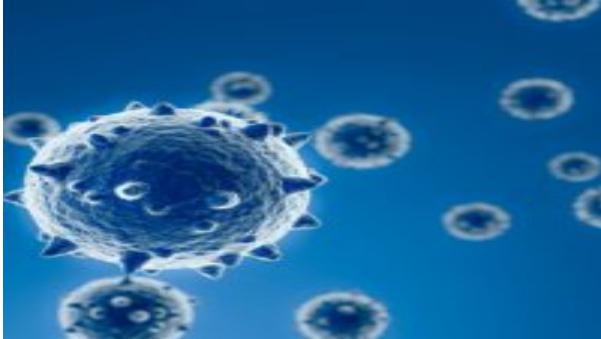
Virginie Brunot
Solenne Mignot
Lexing Propriété Industrielle Contentieux

(1) TJ Lille, Ch. 1, 28-02-2020.

(2) CA Paris 13-6-2003 n°2001/15248, 4e ch. Sect. B Ann. Prop. Ind., 2003.275. Formules proches dans : CA Paris 16-1-2008 n°2006/18953, 4e ch. Sect. A PIBD 2008 III 192 ; Cass. com. 21-9-2004 PIBD 797 III 648.

(3) Cass com, 27-1-1998, n°95-16.916, Légifrance.

Propriété industrielle : adaptation des délais et procédures



Les offices de propriété intellectuelle mettent en place la **prorogation des délais de procédure** et adaptent leurs procédures face à la **pandémie de Covid-19**.

La plupart des **offices de propriété intellectuelle** ont annoncé la prorogation des délais et adaptent leur procédure pour faire face à la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) perturbe gravement les communications mondiales ainsi que les procédures devant les offices de propriété intellectuelle. Les mesures de confinement, de quarantaine ou d'isolement mises en place dans les différents Etats rendent très compliquées les modes de communication traditionnels avec ces offices.

Il est apparu nécessaire de procéder à certains **aménagement procéduraux**, et notamment de **prolonger les délais arrivant à échéance** durant la période de crise sanitaire, afin de préserver les droits acquis et la poursuite des procédures en cours.

Des mesures nationales ont été prises en France. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, conduisant à l'adoption de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la **prolongation des délais échus** pendant la période de crise sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Les offices de propriété intellectuelle ont également réagi afin d'adapter les procédures et de prolonger les délais dont l'échéance doit intervenir durant cette période troublée. Des mesures ont ainsi été prises tant par les offices nationaux, qu'europeens et internationaux.

Marques, dessins et modèles et brevets nationaux : les délais et procédures adoptés par l'INPI

Par une première **décision du 16 mars 2020**, le directeur général de l'INPI avait annoncé, entre autres, le **report à quatre mois des délais impartis et non échus** au 16 mars 2020, afin de répondre aux notifications de l'INPI.

Par une nouvelle **décision n°2020-33 du 26 mars 2020**, le Directeur général de

l'INPI a caler la prorogation des délais à celle résultant de la loi du 23 mars 2020 et de ses textes d'application. Parmi ces textes, citons l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l'adaptation des procédures pendant la période d'urgence.

La règle applicable est donc la suivante : **toutes les échéances** intervenant entre le 12 mars et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire **sont reportées** :

- à un mois à l'issue de cette période lorsque le délai initial était d'un mois ;
- à deux mois à l'issue de cette même période lorsque le délai initial était de deux mois ou plus.

Concrètement, **si l'état d'urgence sanitaire prend fin le 30 avril**, la prorogation des délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le 30 mai est fixée **soit au 30 juin, soit au 30 juillet selon la durée initiale du délai**.

L'INPI rappelle que cette prorogation de délais est applicable à l'ensemble des délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens.

Sont ainsi visés les délais :

- de réponse aux notifications de l'INPI ;
- d'opposition à une demande de marque française ;
- de dépôt d'observations de tiers ;
- de renouvellement d'une marque ou de prorogation d'un dessin et modèle français ainsi que le délai de grâce correspondant ;
- de paiement d'une annuité de brevet ;
- d'introduction d'un recours administratif ou juridictionnel à l'encontre d'une décision rendue par l'INPI.

L'attention est toutefois attirée sur le fait que **l'ordonnance est sans incidence sur les délais relevant de dispositions européennes ou internationales**. Ne sont donc pas visés les délais :

- de priorité dans le cadre d'une extension internationale quel que soit la nature du titre ;
- les délais de paiement pour le dépôt d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection.

Enfin, si les locaux de l'INPI sont fermés, la plupart des procédures sont dématérialisées et demeurent gérées par l'INPI.

Marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires : les délais et procédures de l'EUIPO

Suite au déclenchement de l'état d'alerte par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en œuvre son **plan de continuité des activités depuis le 16 mars 2020**.

Concernant les délais, la décision n°EX-20-3 du 16 mars 2020 **proroge jusqu'au 30 avril 2020 inclus**, les délais arrivant à échéance entre le 9 mars et cette date. Concrètement, cela signifie que ces échéances sont reportées au 4 mai 2020, le 1^{er}

mai étant un jour férié.

Contrairement à la décision de l'Inpi, la décision de l'EUIPO a pour effet de **fixer une date unique d'expiration, à savoir le 1er mai 2020** (en pratique, le 4 mai). Cette prorogation des délais est automatique sans qu'il soit besoin de former une demande en ce sens.

Sont ainsi visés, « **tous les délais qui affectent toutes les parties à la procédure devant l'Office** ». Selon les informations de l'EUIPO, cette formule vise tous les délais que ceux-ci soient fixés par l'Office ou par les règlements applicables. Concrètement, cela signifie que sont visés :

- tous les délais fixés par l'EUIPO, y compris par les chambres de recours, quelle que soit la procédure ;
- tous les délais directement imposés par :
 - le Règlement sur la marque de l'Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d'exécution pour les marques l'Unionistes (1)
 - le Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d'application (2).

Sont ainsi visés les délais :

- paiement de la taxe de demande de marque de l'Union européenne ;
- relatifs au droit de priorité et priorité d'exposition ;
- d'opposition à une marque de l'Union européenne ainsi qu'au paiement de la taxe correspondante ;
- de demandes de renouvellement ;
- relatifs aux dépôts d'un recours, de l'exposé des motifs et au paiement de la taxe correspondante ;
- de transformation d'une marque de l'Union européenne en demande de marque nationale ;
- d'ajournement d'une publication de dessin ou modèle (article 50 du RDC).

Délais auprès des autres instances que l'EUIPO

L'attention est attirée sur le fait que cette décision n'emporte pas prorogation des délais applicables devant une autre instance que l'EUIPO, seraient-ils issus des textes précités. Ainsi, ne sont pas visés les délais de recours devant le **Tribunal de l'Union européenne** à l'encontre des décisions des chambres de recours.

Concernant les formalités et procédures, bien que l'office soit fermé au public, il demeure possible de procéder à des **demandes de marques et de dessins ou modèles**, lesquelles sont reçues, examinées et publiées normalement. Les procédures peuvent également être poursuivie de manière régulière **par voie dématérialisée**.

Brevets européens : les délais et procédures de l'OEB

Par un communiqué du 15 mars 2020, l'Office européen des brevets (OEB) a également pris des mesures relatives à la **gestion des délais arrivant à échéance**.

Concernant les délais arrivés à expiration avant le 15 mars 2020, l'OEB entend faciliter les moyens de recours en cas d'inobservation d'un délai expirant pour

toute partie ayant son domicile ou son siège dans les zones directement touchées par l'épidémie de COVID-19.

Les délais expirant le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure sont actuellement prorogés **jusqu'au 17 avril 2020** étant précisé que l'OEB se réserve la possibilité d'adopter une nouvelle prorogation des délais suivant l'évolution de la crise sanitaire.

L'OEB n'apporte pas de précision spécifique sur la nature des délais concernés si ce n'est que sont « également » visés les **délais relatifs au paiement des taxes**, y compris les taxes annuelles.

Concernant les **procédures orales**, il convient d'opérer une distinction entre les procédures orales **devant les chambres de recours**, lesquelles sont annulées jusqu'au 17 avril 2020 des procédures orales **relatives aux procédures d'examen ou d'opposition**. Ces dernières sont également annulées jusqu'au 17 avril 2020, sauf à ce qu'une audience sous forme de visioconférence ait été confirmée.

Les précisions de l'OMPI niveau international

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a également mis en œuvre son **plan de continuation des activités**. Elle a notamment en charge de la gestion du :

- Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;
- système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
- système de Lisbonne (3).

Le fonctionnement des services en ligne est maintenu.

Aux termes de l'avis n°7/2020 du 19 mars 2020, l'OMPI prévoit la **prorogation des délais de manière automatique** dans le cas où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public, ce qui est actuellement le cas de l'INPI et de l'EUIPO.

Dans ce cas, les offices concernés doivent informer l'OMPI des dates de fermeture au public. Sous cette réserve, un délai qui expirerait un jour où l'office concerné était fermé, est prorogé jusqu'au premier jour suivant la réouverture de cet office.

Sont ainsi visés tous les **délais relevant du système de Madrid (marques)** qui concernent cet office.

En cas de non-respect d'une communication par voie postale ou électronique du aux mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, ceux-ci sont excusés lorsque la communication a été envoyée dans les **cinq jours suivant la reprise des services postaux**, d'acheminement du courrier ou de communication électronique et **au plus tard six mois après la date d'expiration** du délai correspondant.

De manière générale, si les offices sont actuellement fermés au public, ceux-ci assurent la **poursuite du traitement des dossiers en cours** invitent tous ceux qui le peuvent à recourir aux procédures dématérialisées ainsi qu'à respecter les délais initiaux afin de permettre la poursuite des procédures en cours et éviter

l'engorgement des procédures à l'issue de la période d'urgence sanitaire.

En parfaite adéquation avec cette ligne de conduite, les équipes du cabinet, qui ont basculé en entreprise virtuelle, sont parfaitement opérationnelles pour vous accompagner et vous assister dans vos démarches, assurer le suivi et la sécurisation de vos projets en cours et des procédures engagées, dans un environnement sécurisé.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle contentieux
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques et noms de domaines
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature

(1) Règlement sur la marque de l'Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d'exécution pour les marques de l'Union européenne.

(2) Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d'application s'agissant des dessins et modèles communautaires ainsi que les délais dictés par l'application de la Convention de Paris ou d'autres traités internationaux.

(3) Le système de Lisbonne concerne l'enregistrement international des indications géographiques et du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

La réforme du droit des marques en France (1ère partie)



Les premières dispositions de la **réforme du droit des marques en France** sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Il s'agit de la réforme la plus importante dans le **domaine de la protection et de la défense des marques** depuis de nombreuses années, qui a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu'en droit procédural.

Une réforme du droit des marques s'inscrivant dans un processus d'harmonisation européenne

La réforme du droit des marques en France s'inscrit dans un processus plus global de **réforme du droit des marques** au sein de l'Union européenne, amorcé par la Commission européenne en 2008.

Ce processus a conduit à l'adoption de textes réformant le **système de la marque de l'Union européenne** administrée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 fixant de nouvelles règles d'harmonisation des législations nationales des Etats membres de l'Union européenne en droit des marques (2).

La directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, devait initialement être transposée en droit interne par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, pour une partie de ses dispositions et au plus tard le 14 janvier 2023 pour une autre partie de ses dispositions.

En France, l'article 201 de la loi PACTE (3), promulguée le 22 mai 2019, a autorisé le gouvernement à transposer cette directive par voie d'ordonnance dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, c'est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2019.

Réforme du droit des marques : entrées en vigueur et dispositions transitoires

L'ordonnance de transposition n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a été publiée au JORF du 14 novembre 2019 (4) et son décret d'application au JORF du 10 décembre 2019 (5).

Ces deux textes ont été complétés par un arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) également paru au JORF du 10 décembre 2019 (6) et deux décisions 2019-157 et 2019-158 du Directeur de l'INPI du 11 décembre 2019 (7)(8).

La plupart des nouvelles dispositions sont **entrées en vigueur le 11 décembre 2019**, à l'exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, qui entreront **en vigueur le 1er avril 2020** et sous réserve des dispositions transitoires visées à l'article 15 de l'ordonnance de transposition.

Le présent article présente les **premières principales modifications introduites par la réforme du droit des marques**. Il sera suivi d'un second article qui en abordera d'autres.

Nouvelle condition de représentation du signe de la marque

L'exigence de **représentation graphique du signe de la marque**, qui était jusqu'alors la première condition formelle d'enregistrement d'une marque française, est supprimée.

Ainsi, désormais **le signe d'une marque française** pourra être représenté « *sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin* », avec pour **seule condition** que la représentation soit « *claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective* » (nouvel art. R.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette modification tient compte des **évolutions techniques** qui élargissent les moyens de représentation d'un signe. Par exemple, les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme).

De **nouvelles catégories** des marques apparaissent : les marques de position, les marques de motifs, les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes.

En revanche, la possibilité de demander l'enregistrement de **marques gustatives ou olfactives ou tactiles** fait encore débat et il est peu probable au regard de l'état de la jurisprudence que l'on puisse déposer valablement de tels signes à titre de marque.

Une importance particulière doit être portée à la représentation du signe, car comme le souligne expressément la décision n°2019-157 du Directeur de l'INPI « la représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée), de sorte qu'une représentation qui ne serait pas claire est susceptible de conduire au rejet de la demande ou à l'annulation de la marque enregistrée.

En outre, il convient dès à présent de tenir compte de la décision Hartwall de la CJUE du 27 mars 2019 qui a considéré qu'en cas de contradiction entre la reproduction du signe et la catégorie de marque indiquée, la demande d'enregistrement doit être rejetée pour absence de clarté et de précision du signe déposé (CJUE Aff. C-578/17, 27-3-2019, Hartwall).

La décision n°2019-157 du Directeur de l'INPI précise expressément que « *la représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement* » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée).

Interprétation littérale des produits et services désignés

Intégrant l'orientation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l'exigence déjà existante de désigner les produits et services « *avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection* », précise que « *l'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme* ».

En d'autres termes, et à la lumière de l'arrêt précité IP Translator, il convient d'interpréter les produits et services revendiqués, dans le sens clairement

littéral de leur désignation. A cet égard, il conviendra de veiller à la décision à venir de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-371/18 qui doit résoudre la question de savoir si une marque dont la liste des produits et services est rédigée dans des termes imprécis est susceptible d'être annulée totalement ou partiellement.

Modification de la procédure d'opposition

La procédure administrative d'opposition à l'enregistrement d'une marque française devant l'INPI subit par ailleurs de profondes modifications.

Les oppositions déposées à l'encontre des demandes de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019 pourront se fonder sur d'autres droits qu'une marque antérieure protégée en France, une marque antérieure notoirement connue, le nom d'une collectivité territoriale ou une indication géographique protégeant les produits industriels ou commerciaux (IGPIA) (anc. art. L.712-4 du CPI).

Ces nouveaux fondements sont principalement :

- une marque antérieure jouissant d'une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;
- une dénomination sociale ou une raison sociale ;
- un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale,
- le nom, l'image ou la renommée d'un établissement public de coopération intercommunal (par exemple une métropole au sens du code général des collectivités territoriales) ;
- le nom d'une entité publique (nouvel art. L.712-4 du CPI).

En outre, le titulaire de plusieurs droits antérieurs pourra désormais déposer une seule opposition visant plusieurs droits, alors qu'auparavant il devait déposer autant d'oppositions que de droits antérieurs invoqués (nouvel art. L.712-4-1 du CPI).

Toute la procédure d'opposition est revisitée :

- jusqu'à présent, l'acte d'opposition devait nécessairement être accompagné des mémoires et pièces à l'appui de l'opposition ;
- désormais, l'opposant disposera d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition pour déposer ses pièces et mémoires (nouvel art. R.712-14, al. 4 – Voir également la décision n°2019-158 du Directeur de l'INPI) ;
- les parties à la procédure pourront s'échanger jusqu'à 3 jeux d'écriture et de pièces durant la phase d'instruction, qui commence à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition (nouvel art. R.712-16-1 du CPI) ;
- les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d'instructions pour une durée de 4 mois renouvelable deux fois (nouvel art. R.712-17, al. 1, 4°, du CPI) ;
- à la fin de la phase d'instruction, l'INPI entendra les parties si elles ont demandé, durant la phase d'instruction, à être entendues oralement, et rendra sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la phase d'instructions ;
- la phase d'instruction est automatiquement clôturée dès qu'une partie n'a

pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti.

Comme dans la procédure d'opposition antérieure :

- le délai d'opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (nouveaux art. L.712-4 et R.712-8 du CPI),
- la procédure d'opposition une procédure contradictoire ;
- c'est dans ses premières observations en réponse que le titulaire de la demande de la marque contestée doit le cas échéant inviter l'opposant à produire des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée (**nouvel art. R.712-6-1 al 2, 1° du CPI**).

Renforcement de l'obligation d'usage sérieux dans le cadre de la procédure d'opposition

Dernier élément abordé dans le présent article sur la réforme du droit des marques, le renforcement des pouvoirs d'appréciation de l'INPI en matière des preuves d'usages sérieux des marques antérieures invoquées dans le cadre des procédures d'opposition.

Au préalable il convient de rappeler, et ce principe reste inchangé, que le titulaire d'une marque française qui n'utilise pas sa marque de manière sérieuse, durant une période ininterrompue de cinq ans, peut être déclaré déchu de ses droits, sauf s'il justifie de justes motifs (nouvel art. L.714-5 du CPI).

Dans le cadre de la nouvelle procédure d'opposition, en cas de demande de preuves d'usage de la marque antérieure par le titulaire d'une marque contestée, l'opposant doit désormais apporter la preuve de l'usage de sa marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, pour l'ensemble des produits et services invoqués au soutien de son opposition pour que l'opposition soit examinée au regard de l'intégralité de ces produits et services.

Si la preuve d'usage sérieux de la marque antérieure invoquée par l'opposant est apportée pour seulement une partie des produits et services, seuls ces produits et services seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services revendiqués par la marque contestée et visés dans l'opposition (nouvel art. L.712-5-1 du CPI).

Jusqu'alors, il suffisait à l'opposant de rapporter la preuve de l'usage pour au moins l'un des produits ou services invoqués et revendiqués par sa marque antérieure pour que l'INPI poursuive l'examen de l'opposition et ce, au regard de tous les produits et services invoqués et revendiqués par la marque antérieure opposée (Anc. art. R.712-17 du CPI).

Enfin, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel les preuves d'usage sérieux de la marque antérieure doivent se placer est modifié :

- auparavant, le délai de cinq ans était celui des cinq années précédant la demande de preuves d'usage par le titulaire de la demande de marque contestée ;
- désormais le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée.

La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.

Anne-Sophie Cantreau

Claire Deramoudt

Lexing Droit des marques et noms de domaines

(1) Règlement (UE) 2015/2424 qui a modifié le Règlement (UE) 207/2009 aujourd'hui abrogé et codifié par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil sur la marque de l'Union européenne ; voir également le Règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l'Union européenne et le Règlement d'exécution (UE) 2015/626 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 ;

(2) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) ;

(3) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

(4) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;

(5) Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;

(6) Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle ;

(7) Décision n°2019-157 relative aux modalités de dépôt des demandes d'enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents ;

(8) Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque ;

(9) CJUE Aff. C-307/10, 19-6-2012, IP Translator ;

(10) CJUE Aff. C-371/18 (décision à venir), Conclusions de l'avocat général.