

APRAM

Commission Marque Nationale: 12 décembre 2019

Ordonnance de transposition du paquet marques

ab initio^{*}

UN CADEAU DE NOËL AVANT L'HEURE:
NOUVELLE PROCÉDURE D'OPPOSITION



Nouveaux fondements

Nouveaux demandeurs

Nouvelle procédure



Fondements avant la transposition

- Une marque antérieure (L. 711-3- I 1°)
- Une marque notoirement connue (Article 6 bis CUP)
- Une indication géographique enregistrée (L. 722-1) ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur
- Elargi : Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale



Nouveaux fondements

- Une marque antérieure jouissant d'une renommée (L. 711-3-I 2°)
- Une dénomination/raison sociale, s'il existe un 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 dans l'esprit du public
- Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
- Marque déposée par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans l'Union de Paris (L. 711-3. III)



Fondements de l'opposition	EUIPO	INPI
Marque antérieure	✓	✓
Marque renommée	✓	✓ nouveau
Marque notoirement connue (art. 6 bis CUP)	✓	✓
Dénomination sociale / Raison sociale	✓	✓ nouveau
Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires non enregistré <ul style="list-style-type: none"> ▪ nom commercial ▪ enseigne 	✓	✓ nouveau
Nom de domaine	✓	✓ nouveau
Indication géographique enregistrée ou en cours d'homologation (AO/IG/IGPIA)	✓	✓
Nom, image, renommée d'une institution, d'une autorité ou d'un organisme de droit public (collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale)	?	✓ élargi
Le nom d'une entité publique	?	✓ nouveau
Marque déposée par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans l'Union de Paris	✓	✓ Nouveau
Droit d'auteur / Droits de la personnalité / Dessins et modèles	✗	✗



■ Demandeurs avant la transposition

- Le titulaire d'une marque antérieure (notoire ou non)
- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée sauf stipulation contraire du contrat
- Toute personne autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense
- Elargi : une collectivité territoriale ou **un établissement public de coopération intercommunale** dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre de leur nom, image ou renommée



Nouveaux demandeurs

- Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination/raison sociale
- Le titulaire d'un nom de domaine
- Toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité
- Toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité
- Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant



Taxes

Nombre de fondements	Taxes actuelles	Nouvelles taxes
Un droit antérieur	325 €	400 €
Par droit antérieur supplémentaire	-	150 €

NOUVELLE PROCÉDURE



AVANT PROCÉDURE	INTRODUCTION PROCÉDURE	RECEVABILITÉ	PHASE D'INSTRUCTION			DÉCISION
2 mois	1 mois	?	6 mois <u>et plus</u> (possibles suspensions + audition)			3 mois max
Délai d'opposition	Opposition formelle <u>Puis</u> exposé des motifs et des pièces	Examen de recevabilité par l'INPI	Déposant	2 mois	Observations écrites + demande formelle de preuves d'usage (le cas échéant)	Absence de décision = rejet de l'opposition
			Opposant	1 mois	Observations écrites + preuves d'usage	
			Déposant	1 mois	Observations écrites + contestations preuves d'usage	
			Opposant	1 mois	Observations écrites	
			Déposant	1 mois	Observations finales (écrites) sans nouveaux moyens	
			Eventuelle audition	-	Observations orales	
			Fin instruction	-	Notification de l'INPI	

NOUVELLE PROCÉDURE



Motifs de suspension de l'opposition (R.712-17)	Reprise
Dépôt non enregistré	A la demande d'une Partie ou de l'INPI <u>dès que l'enregistrement est constaté</u>
Modification du cahier des charges de l'indication géographique ayant une incidence sur la portée de l'opposition	A la demande d'une Partie ou de l'INPI <u>dès que l'enregistrement est constaté</u>
Demande conjointe des Parties (4 mois renouvelable 2 fois)	<ul style="list-style-type: none">○ A la fin de la période de suspension○ A la demande conjointe des parties?○ Renonciation unilatérale?
Demande en nullité, en déchéance ou revendication de propriété/cession (marque déposée par un agent) contre une marque enregistrée	A la demande d'une Partie transmettant la <u>décision non susceptible de recours</u>
Action judiciaire contre dénomination sociale, raison sociale, nom commercial, nom de domaine, enseigne utilisé comme fondement de l'opposition	A la demande d'une Partie transmettant la <u>décision non susceptible de recours</u>
A la demande de l'INPI dans un souci de bonne administration de la procédure	Sur décision de l'INPI

➤ **L'INPI notifie sans délai la reprise de la procédure et fixe une date de reprise**



Motifs de clôture (R 712-18)

- L'opposant a retiré son opposition ou perdu sa qualité à agir
- Accord entre les Parties ou cessation des effets du dépôt
- Les effets de tous les droits antérieurs ont cessé
- En l'absence de réponse de l'opposant à l'INPI sur l'issue des procédures engagées contre les droits fondant l'opposition
 - ✓ Notification formelle de clôture par l'INPI
 - ✓ Reprise de la procédure d'opposition sur les éventuels droits subsistants



- Procédure ambitieuse
 - Plus de fondements (mieux adaptée à la réalité économique ?)
 - Plus onéreuse (en particulier si multiples fondements)
 - Plus d'échanges entre les Parties (analyse plus fine ?)
- Inquiétude : Moyens humains, techniques (documents) à l'INPI ?
- Constatation : *Zone floue* dans les recherches d'antériorité plus large



ab initio^{*}

JOYEUX NOËL !

Annick Pairault
apairault@abinitio.eu