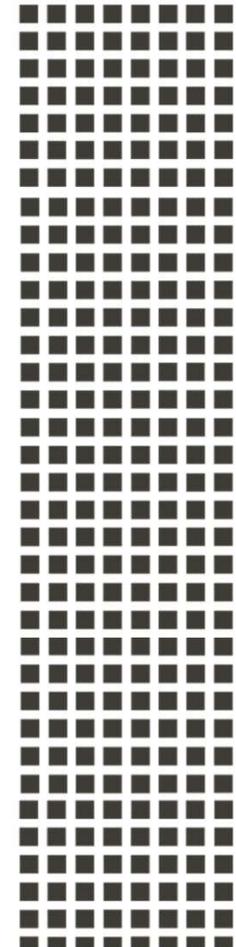
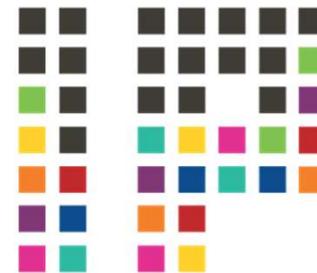
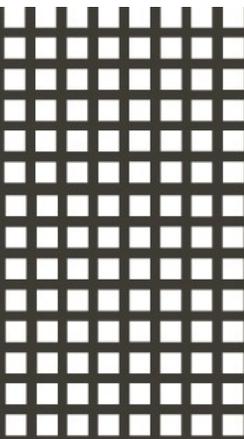


Plasseraud
INTELLECTUAL PROPERTY



L'OPPOSITION APRÈS LA REFORME

10.02.2022



SOMMAIRE

01

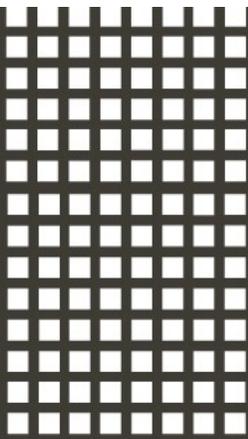
LES NOUVEAUX FONDEMENTS

02

LA NOUVELLE PROCEDURE

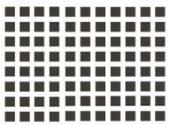
03

LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE



01

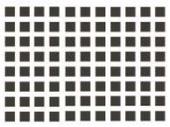
LES NOUVEAUX FONDEMENTS



LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE L'OPPOSITION

Situation antérieure à la réforme

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

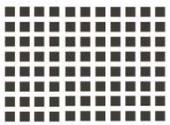


LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE L'OPPOSITION

Fondements supplémentaires issus de la réforme

- 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)

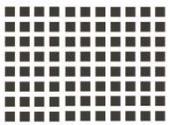
Ces fondements sont cumulatifs : possibilité d'invoquer plusieurs droits détenus par un même titulaire, sous réserve du paiement d'une taxe supplémentaire



LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE L'OPPOSITION

Fondements supplémentaires issus de la réforme : points de vigilance selon l'INPI

- Une marque antérieure jouissant d'une renommée (L. 711-3-I 2°) :
 - lorsque la même marque est invoquée sur le fondement du risque de confusion et sur le fondement de sa renommée, il faut bien mentionner les deux motifs sur le portail lors de l'opposition « formelle »
 - Il convient de justifier d'un lien dans l'esprit du public entre les deux signes (en particulier lorsque les produits ou services sont différents)
- Une dénomination/raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public : il convient de justifier d'une exploitation effective, et pas seulement d'un projet d'exploitation
- 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 :
 - Nom de domaine : si la fiche Whois est anonyme, il convient de fournir tout autre élément d'identification disponible (facture de réservation, mentions figurant sur le site...)
 - Portée pas seulement locale : il faut développer un argumentaire sur ce point, qui n'est pas acquis.



LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE L'OPPOSITION

Appropriation du système par les Parties

- **Les titulaires de droits profitent-ils de la possibilité d'invoquer plusieurs fondements ?**

Bilan mitigé : d'après des chiffres communiqués par l'INPI en octobre 2021, seules 23% des oppositions seraient fondées sur plusieurs droits.

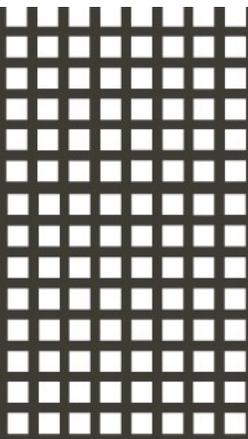
Raisons ? Probablement en raison d'un recoupement des droits / méconnaissance du nouveau système / attentisme

- **Quels sont pour l'essentiel les nouveaux droits invoqués (dans l'ordre d'importance) ?**

- Marque de renommée
- Dénomination sociale
- Noms de domaine
- Noms commerciaux et enseigne

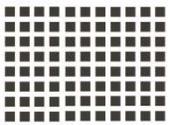
- **L'INPI fait-il des économies de procédure?**

Globalement non. Lorsque les deux droits invoqués sont très proches, la motivation renvoie à celle établie pour le premier droit. En revanche lorsque les deux droits invoqués sont bien distincts (signes et/ou P/S), motivation autonome.



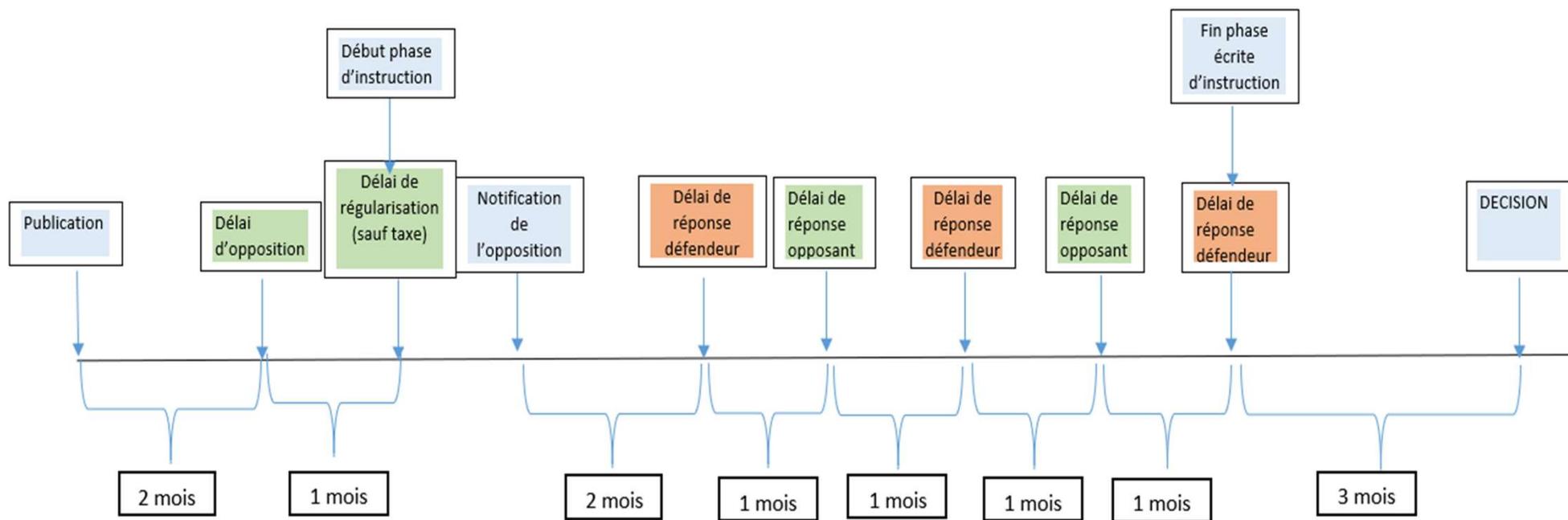
02

LA NOUVELLE PROCEDURE

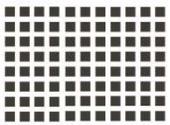


LA NOUVELLE PROCEDURE D'OPPOSITION

Déroulé de la procédure



La phase d'instruction est clôturée dès que l'une des parties n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti



LA NOUVELLE PROCEDURE D'OPPOSITION

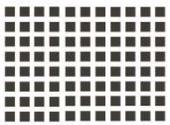
Mise en place d'une opposition formelle

Avant la réforme, nécessité de fournir les arguments et documents au soutien de l'opposition au plus tard le dernier jour du délai pour former opposition, en même temps que le formulaire

Après la réforme, l'article R. 712-14 CPI prévoit que les observations au fond doivent être déposées dans les 3 mois qui suivent la publication de la marque (donc au plus tard 1 mois après le délai d'opposition).

Ce délai peut permettre de finir ou d'appuyer des négociations, tout en limitant les frais.

On peut regretter que l'on ait pas été au bout de la démarche avec une cooling-off comme devant l'EUIPO (mais existence de plusieurs possibilités de suspension)



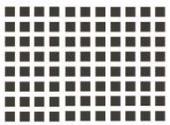
LA NOUVELLE PROCEDURE D'OPPOSITION

Renforcement du principe du contradictoire

Avant la réforme, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne pouvait répondre qu'une seule fois; l'opposant ne pouvait soumettre de nouveaux arguments liés aux mêmes fondements [sauf contestation du projet de décision le cas échéant].

Depuis la réforme, chaque partie a trois occasions (dont le mémoire d'opposition pour l'opposant) de présenter ses arguments (et en dernier lieu le déposant).

La durée et les frais de procédure varient donc considérablement.



LA NOUVELLE PROCEDURE D'OPPOSITION

Modalités de la décision

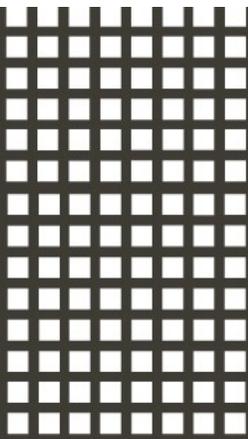
Avant la réforme, un projet de décision était émis lorsque le déposant avait répondu à l'opposition. Chaque partie avait la possibilité de contester ce projet (les renversements de situation étaient toutefois rares)

Depuis la réforme, le projet de décision est abandonné.

L'impossibilité de contester le projet est quelque peu délicate en l'absence (à ce jour) d'une chambre de recours => obligation de se tourner vers la CA

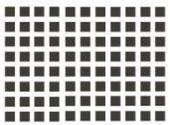
Autres conséquences :

- On ne peut plus retirer l'opposition en cas de projet défavorable
- Les négociations sont ipso facto impossibles à ce stade.



03

LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

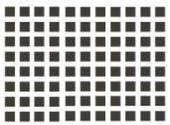
Article L. 712-5-1 CPI

« L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :

1° Que la marque antérieure a fait l'objet, **pour les produits ou services** sur lesquels est fondée l'opposition, **d'un usage sérieux** au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».



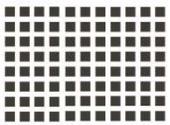
LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Article L. 714-5 CPI

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un **usage sérieux**, pour les produits et ou services mentionnés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans dont le point de départ est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque, telle que prévue par voie réglementaire.

Est assimilé à un tel usage :

- 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
- 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
- 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Nature de la preuve à fournir

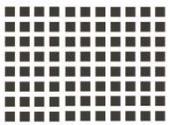
Avant la réforme, les preuves d'usage devaient être de nature à établir que la déchéance de la marque antérieure n'était pas encourue.

Les Cours d'Appel avaient circonscrit l'interprétation des pièces réalisée par l'INPI : il devait juste vérifier si ces pièces étaient de nature à attester d'un usage, sans vérifier que cet usage était sérieux.

Après la réforme, l'opposant doit fournir des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux.

Référence à la jurisprudence, principalement européenne, pour déterminer ce qu'est un usage sérieux (arrêt Ansul notamment).

Les Directives de l'INPI sont assez détaillées.



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Etendue de la preuve à fournir

Avant la réforme, il suffisait de fournir des preuves d'usage relatives à l'un quelconque des produits et services invoqués au soutien de l'opposition.

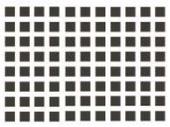
Une stratégie consistait à invoquer un produit ou service pour lequel la preuve d'un usage était assurée, même si aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la demande contestée ne pouvait être retenue.

Après la réforme, il convient de fournir des preuves d'usage pour chacun des produits et services invoqués au soutien de l'opposition.

La stratégie évoquée n'est plus pertinente.

Stratégies éventuelles :

- invoquer un droit pour lequel la preuve d'exploitation pourrait être plus aisée (dénomination sociale, nom de domaine...)
- conserver des preuves d'usage en amont!



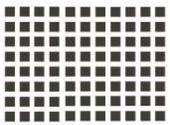
LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux dans la procédure d'opposition : conditions formelles

- Les preuves d'usage doivent être demandées, **de façon explicite**, lors des **premières** observations en réponse du déposant (R.712-16-1 1°)
- L'opposant dispose d'un délai d'un mois pour répondre (R.712-16-1 2°) => délai très court

Si l'opposant répond à ces observations et conteste les pièces, l'opposant peut produire de nouvelles pièces (R.712-16-1 4°). A contrario, les premières pièces fournies seront les seules...

Rappelons que les recours contre les décisions d'opposition de l'INPI restent des recours en annulation => L'opposant-requérant en appel ne peut pas invoquer de nouveaux moyens, ni présenter de nouvelles preuves d'usage. La contradiction sur l'usage de la marque antérieure sera donc fondée sur les pièces fournies pendant la procédure d'opposition.



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux devant l'INPI : conditions formelles

Attention au formalisme pour la présentation des preuves : la sanction, en cas de non-respect de ces règles, sera l'irrecevabilité des pièces.

Article 5 de la Décision du Directeur Général de l'INPI N° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque :

1° Les pièces fournies par les parties à l'opposition sont numérotées. Elles sont assorties d'un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes :

a) Le numéro de la pièce ;

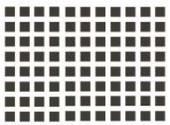
b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ;

c) Le cas échéant, l'indication des parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.

Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l'usage d'un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d'usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante.

Nécessité, dans son mémoire, d'expliquer ce que représente chaque preuve apportée, et en quoi elles prouvent un usage de la marque.

La mise en relation de chaque pièce avec le mémoire, doit être effectuée avec le numéro de la pièce, et pour chaque « sous-pièce », si un détail est effectué par sous-catégories (exemple : pièce n° 5 : Invitations et formulaires de sondage (partenariats) / 5.1 : Document - Mars Invitation Global Internai Communications Survey (2016)).



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux devant l'INPI : conditions formelles

- **Traduction des pièces en langue étrangère**

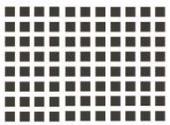
Article 7

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d'opposition doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Pas de précision dans cette décision sur la portée des traductions. Mais l'on peut se référer à une **décision n°DC20-0085 du 1^{er} octobre 2021 (action en déchéance)** qui précise que la traduction peut être partielle, si les éléments importants dans le document pour prouver l'usage de la marque sont traduits (point 47).

De plus, concernant des factures, il n'y a pas nécessairement besoin d'une traduction de ces pièces, si elles contiennent simplement une date, un numéro de facture, un prix et une adresse, puisque ce sont des éléments communs à n'importe quelle facture, et qui ne nécessitent pas une traduction pour les comprendre.

Toutefois, si d'autres informations, nécessaires à la preuve d'un usage sérieux, sont contenues dans ces factures, dans ce cas une traduction sera nécessaire (point 48).

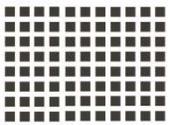


LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux dans la procédure d'opposition : appréciation de fond

Nature des pièces admises (tiré des décisions d'opposition et de déchéance)

- Catalogues et brochures commerciales ; Barèmes de prix ;
- Emballages, étiquettes, photographies de produits ;
- Stands de vente et d'exposition ; Participations aux foires et autres salons (photographies attestant une présence commerciale datées) ;
- Factures et bons de commandes ; Contrats d'exploitation et de distribution conclus ;
- Chiffre d'affaires réalisé par produits ou services et attesté par un tiers à l'entreprise ;
- Annonces publicitaires ou commerciales ; Investissements et achat d'espaces publicitaires ; Dossiers de presse ;
- Pages de sites Internet mettant en évidence la vente, l'offre en vente et la promotion des produits ou services sous la marque concernée (espaces de vente en ligne, devises de paiement acceptées, zones géographiques de livraison, langues du site, etc.) ; Historique des pages de sites internet et de leurs modifications, via des sites dédiés ;
- Sondages commerciaux ;
- Récompenses et prix obtenus ;
- Statistiques ciblées et décryptées de visites de sites internet commerciaux accompagnées de preuves de commandes de produits via ces sites ;
- Articles et déclarations d'utilisateurs de blogs, forums de discussion, réseaux sociaux ;
- Listes de distributeurs des produits ou services marqués ;
- Sponsoring, partenariats etc.

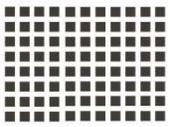


LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux dans la procédure d'opposition : appréciation de fond

L'INPI se réfère à l'arrêt ANSUL du 11 mars 2003 :

- ✓ l'usage sérieux doit être un usage effectif de la marque,
- ✓ il ne doit pas être effectué à titre symbolique aux seules fins de maintenir les droits conférés par la marque,
- ✓ il doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance,
- ✓ il suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou services protégés et pas seulement au sein de l'entreprise concernée,
- ✓ il doit porter sur des produits et des services déjà commercialisés ou dont la commercialisation est imminente,
- ✓ il doit être apprécié en prenant en considération l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (en particulier, les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque),
- ✓ peuvent être prises en compte en tant que circonstances de l'espèce notamment, la nature du produit ou du service en cause, les caractéristiques du marché concerné, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque,
- ✓ il n'est pas nécessaire que cet usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

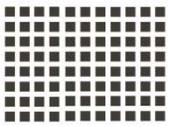


LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux dans la procédure d'opposition : appréciation de fond

L'INPI fonde classiquement son appréciation sur 4 critères :

- ✓ Le lieu de l'usage : France ou UE
- ✓ La période d'usage : les documents doivent être datés. Si une preuve est non-datée, antérieure ou postérieure, il convient de rapporter une preuve qui permet de relier l'usage en dehors de la période pertinente à un usage pendant la période pertinente
- ✓ L'importance de l'usage : les Directives renvoient à la jurisprudence européenne
- ✓ La nature de l'usage : les Directives renvoient à la jurisprudence européenne

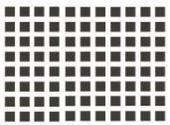


LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

La preuve de l'usage sérieux dans la procédure d'opposition : appréciation de fond

L'INPI est un peu moins méthodique dans l'appréciation de l'usage dans le cadre de l'opposition que dans le cadre de la déchéance :

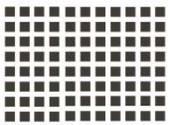
- ✓ Rappel des bases légales, de la « définition » de l'usage sérieux
- ✓ Rappel de ce que « *la preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.* »
- ✓ Rappel de la période pertinente
- ✓ Selon les décisions, un ou deux paragraphes :
 - « Appréciation de l'usage sérieux »
 - l'usage par le titulaire ou avec son consentement et le lieu de l'usage/ la nature et l'importance de l'usage.



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Extraits des décisions d'opposition

- OPP 20-1630 du 7 juin 2021 : « *En l'espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n'est pas contesté par la société déposante* ».
- OPP 20-1846 du 23 juin 2021 : « *Comme le reconnaît la déposante dans ses observations en réponse...* ».

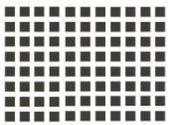


LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Extraits de décisions d'opposition

Sur la nature des pièces/usage à titre de marque

- OPP 20-1719 du 2 juillet 2021 : « *Le déposant considère que ces pièces ne seraient pas pertinentes au motif que « Le signe DE GRISOGONO apparaît en **en-tête des factures** des annexes 3, 4 et 5 communiquées par l'opposante. Toutefois, ces pièces n'attestent pas l'utilisation à titre de marque du signe pour désigner des produits. Mais en tant qu'enseigne ou dénomination sociale. En outre, le signe n'est pas présenté en lien avec les produits sur lesquels est fondée l'opposition.» Toutefois, **la marque antérieure apparaît parfaitement isolée en haut de chaque facture**, sous sa forme telle qu'enregistrée, à savoir composée des éléments verbaux DE GRISOGONO surmontés des éléments figuratifs. L'usage à titre de marque est aussi corroboré par les photographies de montres présentes dans les même annexes où il est possible de voir la marque apposée directement sur ces dernières, ainsi que par la photographie, en page 3 du courrier accompagnant les preuves d'usage, d'une bague montrant la marque gravée à l'intérieur d'une bague ».*



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

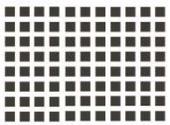
Extraits des décisions d'opposition

Sur l'auteur de l'usage

- OPP 20-1776 du 6 août 2021 : « *l'usage des marques antérieures est fait notamment par deux sociétés, la société Création Distribution Exclusive SARL et la société Erol International avec le consentement de Monsieur O C; **le lien entre l'opposant et la société** Création Distribution Exclusive **ressort clairement de ces factures dès lors qu'elles comportent toutes, en bas de page, le logo CREED** correspondant à la marque de l'Union européenne n° 18280720 dont Monsieur O C était titulaire à la date de l'opposition* ».

Sur la nature et l'importance de l'usage

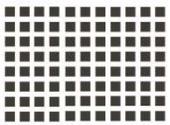
- OPP 20-1776 du 6 août 2021 : « *Les **factures** contenues dans les pièces n°52 et n° 54 précitées, faisant état de volumes de vente conséquents/**extrait de l'encyclopédie** française FRAGRANTICA : liste des parfums et eaux de cologne de la marque CREED* »; « **fiches détaillées** des parfums Creed avec leur année de lancement » / « **l'article** « ROMANO RICCI VS ERWIN CREED ESSENCES DU STYLE », extrait du magazine Madame FIGARO d'août 2015 » / « *accords commerciaux* »



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Un changement de stratégie peut s'imposer

- Exigence beaucoup plus élevée, même si elle semble moindre que dans les actions en déchéance
- Conséquence de l'absence d'usage sérieux :
 - ✓ Article L. 712-5-1 du CPI, dernier alinéa : « *Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis* » => les produits et services pour lesquels la marque n'est pas exploitée ne seront pas pris en considération – Risque de rejet de l'opposition plus élevé
 - ✓ action en déchéance : risque plus élevé du fait de la compétence de l'INPI (coûts moindres, procédures assez aisée)
- Stratégie => agir sur le fondement de marques soumises à l'obligation d'usage avec précaution
- Envisager de limiter la base de l'opposition et **COLLECTER DES PREUVES EN AMONT**



LE NOUVEAU REGIME DE LA PREUVE D'USAGE

Appropriation du système par les parties

- Sur la centaine de décisions consultées, seules 4 apprécient l'usage de la marque opposée

Cela semble traduire :

- Une plus grande frilosité des titulaires de marques vulnérables à une déchéance
- Une méconnaissance du système : on constate que peu de déposants sollicitent la production de preuves d'usage lorsque cela est possible
- Nécessité d'appliquer les critères définis par la jurisprudence UE