

FAQ – Procédure d’opposition

Qu’est-ce que la procédure d’opposition devant l’EUIPO ?

La procédure d’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une demande d’enregistrement d’une marque européenne nouvelle, si le titulaire de droits antérieurs considère que cette dernière porte atteinte à ses droits.

Plus précisément, la procédure d’opposition devant l’EUIPO a lieu lorsqu’un tiers demande à l’Office de rejeter une demande de marque de l’Union européenne (demande de MUE) ou un enregistrement international désignant l’Union européenne sur la base des droits antérieurs qu’il détient.

En outre, la demande d’enregistrement de la marque doit être identique ou similaire aux droits antérieurs du titulaire et créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Rapide et peu coûteuse, la procédure d’opposition devant l’EUIPO se révèle être une stratégie attrayante dans la défense des droits de marques. Le recours à un spécialiste en droit des marques ou à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle s’impose, compte tenu de la technicité de la procédure.

En ce sens, cette procédure offre au titulaire de droits antérieurs la possibilité de bloquer une demande d’enregistrement d’une marque susceptible de porter atteinte à ses droits, avant même que la marque ne soit enregistrée ou mise sous le marché. Si la procédure d’opposition devant l’EUIPO est considérée comme justifiée, la demande d’enregistrement de marque est refusée l’enregistrement. Il est toutefois recommandé dans un premier temps, de prendre contact avec le déposant afin de tenter de trouver une solution à l’amiable. Le recours à un spécialiste en droit des marques ou à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle s’impose.

Cette procédure se fait directement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, via leur plateforme en ligne. Si l’opposition est bien fondée, la demande de marque nouvelle sera rejetée totalement ou partiellement pour tout ou partie des produits et/ou services. La procédure d’opposition est contradictoire, c’est-à-dire que toute pièce transmise à l’EUIPO par l’une des deux parties est obligatoirement communiquée à l’autre.

Quelle est la différence entre une opposition formelle et une opposition au fond ?

Dans une opposition formelle, l’appelant va seulement indiquer les éléments permettant d’identifier les parties et les droits en question. A l’inverse, dans une opposition au fond, l’appelant va donner ses arguments et expliquer pourquoi il/elle veut s’opposer à la marque. Il est important de noter que le délai pour s’opposer à une demande de marque est de trois mois à compter de la publication de la demande de marque.

A l’encontre de quelle marque, l’opposant peut-il former une opposition ?

Devant l’EUIPO, l’opposition peut être formée soit à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, soit une marque internationale désignant l’Union européenne. Dans la dernière hypothèse, la procédure permettra d’empêcher sa protection dans l’Union européenne.

L'opposant peut-il se fonder sur des motifs absolus et/ou relatifs pour former l'opposition ?

L'opposant ne peut pas se fonder sur des motifs absolus pour former l'opposition. En effet, l'Office ne procède pas à l'examen de ces motifs. Dès lors, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée sont appelés « motifs relatifs de refus », correspondant aux droits antérieurs de l'opposant.

Quels sont les droits antérieurs que l'opposant peut invoquer ?

Une opposition doit être fondée sur au moins un droit antérieur détenu par l'opposant.

Selon l'article 8 du RMUE, les droits antérieurs pouvant être invoqués sont les suivants :

- Des marques enregistrées de l'Union européenne et des demandes de ces marques ;
- Des marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité revendiquée à l'égard de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre, au sens dans laquelle les mots « notoirement connus » sont utilisés à l'article 6 bis de la convention de Paris ;
- Des marques enregistrées dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle ;
- Des marques enregistrées en vertu d'arrangements internationaux produisant leurs effets dans un État membre ;
- Des marques enregistrées en vertu d'arrangements internationaux qui produisent leurs effets dans l'Union ;

Une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique déposée, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou la date de la priorité revendiquée pour la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur, et qu'elle confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

Par ailleurs, il est également possible pour l'opposant de se fonder sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires qui n'a pas une simple signification locale. En effet, la marque demandée n'est pas enregistrée si et dans la mesure où, conformément à l'Union la législation ou la loi de l'État membre régissant ce signe :

- les droits sur ce signe ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou la date de la priorité revendiquée pour la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne ;
- ce signe confère à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

Source :

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e753-1-1>

Dans quelle langue doit se faire la procédure d'opposition ?

L'Union européenne reconnaît 5 langues officielles dans lesquelles une procédure d'opposition peut être déposée : anglais, français, allemand, italien et espagnol. L'acte d'opposition ne peut être présenté que dans l'une de ces langues, qui doivent coïncider avec l'une des deux langues choisies par le demandeur de la marque de l'Union européenne telle qu'indiquée lors de la publication de la demande au Bulletin des marques de l'UE.

Existe-t-il une obligation de représentation pour former une opposition ?

Le principe est qu'il n'existe pas d'obligation de représentation pour former une opposition. Pour autant, si aucun des opposants n'a son domicile, son siège principal ou établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace Economique Européen, ils doivent être représentés par un mandataire agréé lors de toutes les procédures devant l'EUIPO.

Bien évidemment, un opposant peut choisir un représentant même s'il a son domicile, son siège principal ou établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace Economique Européen.

Le Cabinet Dreyfus peut vous représenter lors de procédure d'opposition ainsi que vous conseiller tout au long de la procédure. Le recours à un spécialiste en droit des marques ou à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle s'impose, compte-tenu de la technicité de la matière.

Comment savoir si une demande de marque de l'Union européen semblable à la marque de l'opposant a été déposée ?

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est déposée, l'EUIPO n'examine pas d'office les types de motifs de refus. Afin de surveiller sa marque enregistrée, il convient de souscrire un abonnement de surveillance auprès du cabinet Dreyfus qui peut surveiller la marque tant au niveau français qu'au niveau européen ou mondial, et vous conseiller sur les actions les plus appropriées. Les abonnements de surveillance peuvent porter sur les marques, les noms de sociétés, les noms de domaine également dans le Web 3.0.

Que signifie le fait que le déposant puisse demander une « preuve de l'usage » à l'opposant ?

Le titulaire d'une marque enregistrée doit faire un usage sérieux et effectif pendant une période ininterrompue de cinq ans, à compter de l'enregistrement dans tous les États membres de l'Union européenne. Dès lors, lorsque l'opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut demander à l'opposant d'apporter des preuves démontrant que sa marque est exploitée de manière effective et sérieuse.

Ainsi, les produits et/ou services pour lesquels l'opposant n'a pas été en mesure d'apporter les preuves d'usage, seront exclus de l'opposition. Dans l'hypothèse où la preuve de l'usage n'a été apportée pour aucun des produits et/ou services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées, l'opposition sera rejetée.

Qu'est-ce que la période de « cooling off » de la procédure d'opposition ?

La période de « cooling off » est un délai de réflexion qui intervient durant les deux mois suivant la notification de l'opposition et précède le début de la phase contradictoire et peut être étendue pour une durée maximale de 22 mois, soit un total de 24 mois. Cette période permet aux parties de négocier un accord à l'amiable. En outre, sous réserve que la phase contradictoire n'ait pas

commencé, si les parties parviennent à un accord mettant fin à l'opposition, alors aucune des parties ne sera condamnée à supporter des frais.

Cette période permettra aux parties de bénéficier d'un délai au cours duquel ils pourront négocier un accord à l'amiable et ainsi clôturer la procédure d'opposition, s'ils sont parvenus à un tel accord.

Quel est le délai pour s'opposer à une demande de marque ?

Il est possible de former une opposition durant une période de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Plus précisément, la date officielle de publication est la date à laquelle la demande est publiée dans la partie A1 du Bulletin des marques de l'Union européenne.

Quels sont les délais non prorogables dans la procédure d'opposition devant l'EUIPO ?

Les délais non prorogables sont les suivants :

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition ;
- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition ;
- le délai d'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement ;
- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités.

Source : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/2051420/directives-des-marques/7-2-1-1-delaix-prorogables-et-non-prorogables>

Est-il possible de limiter ou retirer une demande attaquée ?

Dans le cadre où le demandeur souhaiterait retirer ou limiter une demande attaquée, il est impératif de le faire au moyen d'un document distinct et plus précisément dans une soumission distincte ou dans une annexe distincte au sein d'une soumission.

Pour cela, des options spécifiques dans le « User Area » sur le site de l'Office ont été mises en place. Dès lors, si la retrait de la demande est déposée en sélectionnant l'option d'e-action correspondante, alors la soumission automatique sera considérée comme équivalente à une demande introduite au moyen d'un document distinct. Aucune déclaration ne sera alors nécessaire.

Peut-on former un recours contre une décision de l'Office ?

Oui, il est possible de faire un recours contre une décision de l'EUIPO pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions.

Une partie peut former un recours dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être présenté dans un délai de 4 mois à compter de cette même date.