



## PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3B : Refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

<p>I. Office qui fait la notification : <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE</b> Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX <b>FRANCE</b></p> <p><b>REF : / OPP / 2020-2097</b> Affaire suivie par : ANNE-SOPHIE GUILLOU Tél : 01.56.65.83.20</p>
<p>II. Numéro de l'enregistrement international : 1.530 245</p>
<p>III. Nom du titulaire : MARGOT FROMAGES S.A.</p>
<p>IV. Informations concernant le type de refus provisoire :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur une opposition</p> <p>i) Nom de l'opposant : BEL Société anonyme</p> <p>ii) Adresse de l'opposant : 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES FRANCE</p>

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

*Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer la portée du refus et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services pertinents :*

Le refus provisoire partiel concerne uniquement les produits et services ci-après :

*Attention : bien indiquer les classes respectives des produits et services concernés :*

Classe 29 : Lait et produits laitiers ; tous les produits précités de provenance suisse..

OU

Le refus provisoire partiel ne concerne PAS les produits et services ci-après :

*Attention : bien indiquer les classes respectives des produits et services concernés :*

Classe :

VI. Motifs de refus (le cas échéant, voir la rubrique VII) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VII. Informations relatives au(x) droit(s) antérieur(s) :

i) Références du/des droit(s) antérieur(s) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

ii) Nom et adresse du titulaire :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iii) Signe(s) invoqué(s) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iv) Liste des produits et services pertinents :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

VOIR FICHE JOINTE



IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

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

Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ses observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son état.

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

**Pour le Directeur général de  
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

**Anne-Sophie GUILLOU**  
Juriste

XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international :14/08/2020



1° Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :
  - l'indication qu'il s'agit d'une marque française, d'une marque internationale désignant la France ou l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne ;
  - le numéro et la date de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque ;
  - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- b) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
  - l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
  - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- c) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine :
  - l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
  - l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité :
  - l'identification de l'indication géographique par sa désignation ;
  - le numéro de la demande ou le numéro national de l'indication géographique ;
  - l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique invoqué à l'appui de l'opposition ;
- e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité :
  - l'identification de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine par sa désignation, ainsi que l'indication de son type ;
  - l'indication du ou des actes donnant droit à la protection ;
  - l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine invoqué à l'appui de l'opposition ;
- f) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale :
  - l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;

- l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition ;
- g) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique :
  - l'identification du signe par sa désignation ;
  - l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition ;
- h) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité :
  - l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
  - l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
  - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

Le cas échéant, l'opposant indique la qualité au titre de laquelle il agit.

En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués.

2° Au titre des références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, les informations relatives à la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre lequel est formée l'opposition, à savoir :

- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l'enregistrement international ;
- l'indication de la revendication d'une priorité.

3° L'indication des produits et services visés par l'opposition.

II.— L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité :

1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;

b) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe, les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;

c) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;

d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;

e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposant et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;

f) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l'opposant, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;

g) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité, les documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant ;

h) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité, les documents propres à justifier de sa protection, dans leur dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant ;

i) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les documents propres à justifier de l'existence et de l'identification de l'opposant par le signe qu'il invoque, et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ;

j) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique, les pièces de nature à justifier de l'existence de l'opposant et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ;

k) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité, les pièces de

nature à établir l'existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre et à en définir la portée.

Le cas échéant, l'opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant.

En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués.

2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, la copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contesté, ou tout document équivalent ;

3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ;

4° Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire. L'Institut demeure néanmoins libre d'exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure.

III.- Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement.

A l'expiration du délai mentionné au II, l'Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.

Article 5

Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

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.

2° Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise.

3° Les demandes de présentation d'observations orales qui sont formulées dans les observations écrites doivent être mises en évidence de manière claire et précise.

Article 6



## Article 6

Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16-1 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

Une commission interne à l'INPI est constituée pour recueillir les observations orales des parties durant la phase d'instruction de la procédure d'opposition en matière de marque.

La date de l'audition est notifiée aux parties. Elle est fixée au plus tôt, à la suite de la phase écrite de l'instruction.

Les parties sont invitées à s'y présenter en personne ou à se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2 du code précité, le cas échéant, muni d'un pouvoir.

L'Institut peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées commandées par l'instruction.

L'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction, dans le respect du principe de la contradiction. Les parties à l'opposition invitées à présenter des observations orales ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces à l'issue de la phase écrite de l'instruction.

La séance de la commission n'est pas publique. Les débats sont dirigés par un président de séance habilité à cet effet par décision du Directeur général de l'INPI, assisté de deux assesseurs.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée, ne se présente pas, le président constate sa défaillance et la commission entend l'autre partie. Lorsqu'il estime la commission éclairée, le président clôt les débats. L'audition se déroule en langue française.

Une feuille de présence, comprenant le numéro de la procédure à laquelle l'audition se rapporte, la date de sa tenue et le nom des parties, de leurs représentants et des agents de l'Institut présents, est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants.

## 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.

**BORDEREAU DE REFUS PROVISoire DE PROTECTION  
DE MARQUES INTERNATIONALES A LA SUITE D'OPPOSITIONS**

Pays : FRANCE

Numéro International	Numéro International	Numéro International
01) 1530245	26)	51)
02)	27)	52)
03)	28)	53)
04)	29)	54)
05)	30)	55)
06)	31)	56)
07)	32)	57)
08)	33)	58)
09)	34)	59)
10)	35)	60)
11)	36)	61)
12)	37)	62)
13)	38)	63)
14)	39)	64)
15)	40)	65)
16)	41)	66)
17)	42)	67)
18)	43)	68)
19)	44)	69)
20)	45)	70)
21)	46)	71)
22)	47)	72)
23)	48)	73)
24)	49)	74)
25)	50)	75)

**DIRECTION DE LA  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

15, rue des Minimes-CS 50001  
92677 Courbevoie Cedex

■ 9867758:2:35:12:TF1



**Réf. et n° national : OP20-2097 / 1530245 / ACH**

**Affaire suivie par : Anne-sophie GUILLOU**  
**Téléphone : 01-56-65-83-20**

OMPI  
CHEMIN DES COLOMBETTES  
1211 GENEVE  
SUISSE

Courbevoie, le 17/08/2020

**OBJET : Opposition à enregistrement (art. L. 712-4, L. 712-4-1, R. 712-14, art. R. 712-16, R. 712-16-1 et art. R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle).**

J'ai l'honneur de vous communiquer un refus provisoire partiel/total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun), fondé sur une opposition, visant la partie française de l'enregistrement international susvisé.

Pour le Directeur général  
de l'Institut national de la propriété industrielle

Mathieu DUREUIL



Juriste

**Siège**  
15 rue des Minimes - CS 50001  
92677 COURBEVOIE Cedex

**0 820 210 211** Service 0,10 C. par min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) – [contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)

Établissement public national  
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

**PROCEDURE D'OPPOSITION**  
**EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES**  
**Extraits du code de la propriété intellectuelle**

**Art. L. 712-4** - Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° 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 ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.

**Art. L. 712-4-1** - Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;

8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;

9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3.

**Art. L. 712-5** - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions et suivant les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même

décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

**Art. L. 712-5-1** - 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.

**Art. L. 712-7** - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

**Art. L. 714-5** - 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 ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

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.

**Art. L. 411-4** - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle (...)

Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

**Art. L. 422-4** - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par



l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

**Art. L. 422-5** - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

**Art. R. 712-2** - Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'Institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

**Art. R. 712-13** - L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande. Lorsqu'elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

**Art. R. 712-14** - L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

- 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
- 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
- 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
- 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.

Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.

**Art. R. 712-15** - Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.

En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable.

**Art. R. 712-16** - Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.

Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

**Art. R. 712-16-1** - Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.

Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :

1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.

Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;

3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois

pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;

4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.

**Art. R. 712-16-2** - Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.

**Art. R. 712-17** - La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 sont suspendus :

1° Lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, sur une demande d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une demande de modification ayant une incidence sur le fondement de l'opposition ;

2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

5° A l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

**Art. R. 712-18** - La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;

4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.

**Art. R. 712-19** - Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 712-17, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas cité au 4° de l'article R. 712-18 ou que les effets de l'un d'entre eux ont cessé, la procédure d'opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.

**Art. R. 712-26** - Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

(...)

2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;

**Art. R. 717-1** - Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

**Art. R. 717-5** - Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

**Art. R. 717-6** - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international. Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

#### DECISION N° 2019-158

relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque

#### Article 4

Les prescriptions résultant des articles R. 712-14 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

I.- Dans le délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité, l'opposant précise :