

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services

NOR : ECOI1921599D

**Publics concernés :** particuliers, opérateurs économiques, juridictions judiciaires, avocats, conseils en propriété industrielle.

**Objet :** règles applicables aux demandes d'enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d'opposition et de nullité ou de déchéance d'une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu'aux marques de garantie et aux marques collectives.

**Entrée en vigueur :** les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notamment, les dispositions relatives à l'examen, la publication et à l'enregistrement des demandes de marques s'appliquent aux demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d'une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2020.

**Notice :** sont modifiés le livre IV, le livre VII et le livre VIII du code de la propriété intellectuelle. Le chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre IV relatif à l'Institut national de la propriété industrielle est ainsi modifié afin de prévoir la nouvelle compétence de l'office concernant les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque, de prévoir la base juridique des redevances à percevoir pour les nouvelles procédures, ainsi que pour modifier la procédure de recours à l'encontre de l'ensemble des décisions rendues par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en instaurant un recours de plein contentieux concernant les décisions rendues dans le cadre d'une demande en nullité ou en déchéance d'une marque et en s'alignant sur la procédure de l'appel de droit commun. Les modifications du livre VII portent sur les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'enregistrement de marques, notamment quant à la représentation des signes objets du dépôt d'une marque. Les modalités de renouvellement sont modifiées, en instaurant une information préalable de l'office et en prévoyant que le renouvellement peut être demandé pendant le délai d'un an avant le jour de l'expiration de l'enregistrement. Les règles applicables à la formation, au déroulement et à la clôture de la procédure d'opposition sont modifiées. Le décret étend la possibilité de déclarer la division d'une marque après son enregistrement. Afin de faciliter la gestion des portefeuilles de marques, le décret prévoit la possibilité d'inscrire la nomination, le changement ou la radiation d'un mandataire.

Le décret précise le contenu du règlement d'usage des marques de garantie et des marques collectives. Le décret expose également les règles applicables à la formation, au déroulement et à la clôture des procédures de nullité ou de déchéance d'une marque ainsi que pour l'articulation entre les procédures judiciaires et administratives. Le livre VIII est modifié afin d'adapter les dispositions applicables en outre-mer.

**Références :** les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

Vu la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la route ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 38 ;  
Vu le décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, notamment son article 6 ;  
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 9 septembre 2019 ;  
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

## TITRE I<sup>er</sup>

### MODIFICATIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### CHAPITRE I<sup>er</sup>

##### DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Le chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A l'article R. 411-1 :

a) Au 2°, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 » ;

b) Aux 3° et 6°, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services » ;

c) Au 8°, les mots : « et l'Organisation européenne des brevets » sont remplacés par les mots : « , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne » ;

2° A l'article R. 411-17 :

a) Au premier alinéa du 4° et au quarante-septième alinéa, les mots : « marques de fabrique, de commerce ou de service » sont remplacés par les mots : « marques de produits ou de services » ;

b) Le 4° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – demande en nullité ou en déchéance ;

« – droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;

« – division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ; »

3° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle » ;

4° L'article R. 411-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 411-19.* – Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

« Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit. » ;

5° Après l'article R. 411-19, il est inséré un article R. 411-19-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 411-19-1.* – La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. » ;

6° L'article D. 411-19-1 devient l'article D. 411-19-2 ;

7° Les articles R. 411-20 à R. 411-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 411-20.* – Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

« *Art. R. 411-21.* – Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.

« *Art. R. 411-22.* – Les parties sont tenues de constituer avocat.

« La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

« *Art. R. 411-23.* – L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.

« La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

« Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

« Art. R. 411-24. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

« Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

« Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

« Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.

« Art. R. 411-25. – Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 1° et 2° de l'article 58 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

« 2° L'objet du recours ;

« 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

« 4° La constitution de l'avocat du requérant.

« Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

« L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

« Art. R. 411-26. – Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.

« A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.

« A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » ;

8° Après l'article R. 411-26, sont insérés des articles R. 411-27 à R. 411-43 ainsi rédigés :

« Art. R. 411-27. – Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

« Art. R. 411-28. – Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.

« Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.

« Art. R. 411-29. – A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

« Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

« Art. R. 411-30. – Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.

« Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

« Art. R. 411-31. – Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.

« Art. R. 411-32. – Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

« L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses

conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

« Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.

« *Art. R. 411-33.* – Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

« Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

« *Art. R. 411-34.* – Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

« La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

« *Art. R. 411-35.* – Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.

« *Art. R. 411-36.* – En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.

« *Art. R. 411-37.* – A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

« Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

« *Art. R. 411-38.* – Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.

« *Art. R. 411-39.* – Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

« *Art. R. 411-40.* – Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

« Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« *Art. R. 411-41.* – Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.

« Il fixe la date des débats.

« Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.

« Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.

« *Art. R. 411-42.* – Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« *Art. R. 411-43.* – Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :

« 1° D'un mois, lorsque la demande est portée :

« *a)* Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

« *b)* Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

« 2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.

« Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. » ;

9° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-1, les références : « R. 712-2 et R. 712-13 » sont remplacées par les références : « R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2 ».

## CHAPITRE II

### DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

**Art. 2.** – L'intitulé du livre VII du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs » et l'intitulé de son titre I<sup>er</sup> est remplacé par l'intitulé suivant : « Marques de produits ou de services ».

#### Section 1

##### Dispositions relatives aux éléments constitutifs de la marque

**Art. 3.** – Au chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code, est inséré un article R. 711-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 711-1.* – La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

« Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.

« Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.

« La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.

« Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut. »

#### Section 2

##### Dispositions relatives à l'acquisition du droit de marque

**Art. 4.** – Le chapitre II du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 712-2, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

2° A l'article R. 712-3 :

*a)* Au 1° :

*i)* Le *b* est remplacé par les dispositions suivantes :

« *b)* La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ; »

*ii)* Le *c* est complété par les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 » ;

*b)* Au *d* du 2°, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « ou d'une marque de garantie » et après les mots : « l'usage de la marque » sont insérés les mots : « tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 » ;

3° Après l'article R. 712-3, il est inséré un article R. 712-3-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 712-3-1.* – Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.

« Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.

« 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.

« L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.

« Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 712-5 est supprimé ;

5° Au second alinéa de l'article R. 712-8, le mot : « intéressée » est supprimé et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-4-1 » ;

6° A l'article R. 712-10 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9. » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 712-12, les références : « R. 712-16, R. 712-24 (1°) » sont remplacées par les références : « R. 712-15, R. 712-16-1 et R. 712-18, au 1° de l'article R. 712-24 ainsi qu'aux articles R. 716-5, R. 716-6, R. 716-11 » ;

8° L'article R. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *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. » ;

9° A l'article R. 712-14 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précise » est remplacé par le mot : « comprend » ;

c) Au 5°, les mots : « , ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois » sont supprimés ;

d) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 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. » ;

10° A l'article R. 712-15 :

a) Les mots : « et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 » sont supprimés ;

b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 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. » ;

11° L'article R. 712-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *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. » ;

12° Après l'article R. 712-16, sont insérés les articles R. 712-16-1 et R. 712-16-2 ainsi rédigés :

« *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. » ;

13° L'article R. 712-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *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. » ;

14° A l'article R. 712-18 :

a) Au 1°, les mots : « son opposition, » sont remplacés par les mots : « son opposition ou » et les mots : « ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « du retrait ou du rejet » sont remplacés par les mots : « de la cessation des effets » ;

c) Au 3°, les mots : « du droit antérieur » sont remplacés par les mots : « de tous les droits antérieurs » ;

d) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 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. » ;

15° Il est rétabli un article R. 712-19 ainsi rédigé :

« *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. » ;

16° A l'article R. 712-21 :

a) Au premier alinéa, les mots : « écrite adressée ou remise à l'Institut » sont remplacés par les mots : « transmise à l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues par décision de son directeur général » ;

b) Au troisième alinéa, à la première phrase, les mots : « de gage » sont remplacés par les mots : « constitué un nantissement » et à la deuxième phrase, le mot : « gagiste » est remplacé par le mot : « nanti » ;

17° A l'article R. 712-24 :

a) Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement. » ;

b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » et après le mot : « marque », sont insérés les mots : « ou de toute personne autorisée » ;

c) Au 1°, qui devient le cinquième alinéa, les mots : « de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection » sont remplacés par les mots : « d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement » ;

d) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa :

i) Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

ii) Les mots : « dernier jour du mois d'expiration de la protection » sont remplacés par les mots : « jour d'expiration de l'enregistrement » ;

e) Au 2°, qui devient le septième alinéa, les mots : « son mandataire » sont remplacés par les mots : « la personne autorisée » ;

18° L'article R. 712-25 est abrogé ;

19° A l'article R. 712-26 :

a) Au 4°, les mots : « aux articles R. 712-24 et R. 712-25 » sont remplacées par les mots : « à l'article R. 712-24 » ;

b) Au 5°, après la référence : « R. 714-4 », est insérée la référence : « , R. 714-4-1 » ;

20° L'article R. 712-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 712-27.* – Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.

« La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque. Les produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou enregistrements divisionnaires.

« Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.

« Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l'enregistrement initial. » ;

21° L'article R. 712-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 712-28.* – La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11. »

22° Après l'article R. 712-28, sont insérés les articles R. 712-28-1 et R. 712-28-2 ainsi rédigés :

« *Art. R. 712-28-1.* – Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au 1° de l'article R. 712-11 jusqu'à régularisation de la déclaration.

« *Art. R. 712-28-2.* – A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-28-1, la déclaration de division est réputée rejetée. » ;

23° A l'article D. 712-30 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article L. 712-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 712-4 et L. 712-4-1 ».

### Section 3

#### Dispositions relatives aux droits conférés par la marque

**Art. 5.** – L'intitulé du chapitre III du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits conférés par la marque ».

### Section 4

#### Dispositions relatives à la transmission et à la perte du droit sur la marque

**Art. 6.** – Le chapitre IV du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 714-2 :

a) Le 1° est complété par les mots : « et, s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque » ;

b) Le 3° devient le 4° ;

c) Après le 2°, il est inséré un nouveau 3° ainsi rédigé :

« 3° Le cas échéant, l'identification, le changement ou la radiation du mandataire ; »

2° Au premier alinéa de l'article R. 714-4, les mots : « droit de gage » sont remplacés par le mot : « nantissement » et les mots : « ce droit » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

3° Après l'article R. 714-4, il est inséré un article R. 714-4-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 714-4-1.* – Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d'inscription.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° Le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que modifié ;

« 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

« 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat. » ;

4° A l'article R. 714-6 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'identification d'un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.

« Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. » ;

b) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , d'adresse et » sont remplacés par les mots : « et d'adresse du titulaire de la marque ou du mandataire ainsi que » et après les mots : « inscrit au Registre national des marques », sont insérés les mots : « , ou de son mandataire » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Institut peut exiger la justification de la réalité de l'identification, de la radiation, du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier. » ;

5° A l'article R. 714-7-1, après la référence : « R. 714-4 », est insérée la référence : « , R. 714-4-1 » ;

6° A l'article R. 714-7-2, la référence : « R. 714-4-1 » est remplacée par la référence : « R. 714-7-1 » ;

7° Au 1° de l'article R. 714-8, après le mot : « renonciation », sont insérés les mots : « , d'une division » et le mot : « judiciaire » est supprimé.

## Section 5

### Dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives

**Art. 7.** – Le chapitre V du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

#### « CHAPITRE V

##### « MARQUES DE GARANTIE ET MARQUES COLLECTIVES

###### « Section 1

###### « Marques de garantie

« Art. R. 715-1. – Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

« 1° Le nom du titulaire de la marque ;

« 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

« 3° La représentation de la marque ;

« 4° Les produits ou services visés par la marque ;

« 5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

« 6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

« 7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

« 8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

« 9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

« Le règlement d'usage est publié au *Bulletin officiel* de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

###### « Section 2

###### « Marques collectives

« Art. R. 715-2. – Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :

« 1° Le nom du titulaire de la marque ;

« 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;

« 3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;

« 4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;

« 5° La représentation de la marque ;

« 6° Les produits ou services visés par la marque ;

« 7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

« 8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

« Le règlement d'usage est publié au *Bulletin officiel* de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article. »

## Section 6

## Dispositions relatives au contentieux

**Art. 8.** – Le chapitre VI du titre I<sup>er</sup> du livre VII est ainsi modifié :

1<sup>o</sup> Il est inséré, avant l'article R. 716-1, une section 1 comprenant les articles R. 716-1 à R. 716-14 ainsi rédigés :

« *Section 1*

« *Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque*

« *Sous-section 1*

« *Demande en nullité ou en déchéance de la marque*

« *Art. R. 716-1.* – La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Elle comprend :

« 1<sup>o</sup> L'identité du demandeur ;

« 2<sup>o</sup> Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;

« 3<sup>o</sup> Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;

« 4<sup>o</sup> L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;

« 5<sup>o</sup> La justification du paiement de la redevance prescrite ;

« 6<sup>o</sup> Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.

« Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

« *Art. R. 716-2.* – La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.

« En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

« *Sous-section 2*

« *Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque*

« *Art. R. 716-3.* – 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 sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« *Art. R. 716-4.* – Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.

« *Art. R. 716-5.* – Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.

« Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.

« *Art. R. 716-6.* – Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :

« 1<sup>o</sup> La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.

« Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;

« 2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;

« 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;

« 4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;

« 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée 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 ou produire de nouvelles preuves d'usage.

« 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. Les parties sont alors 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 national de la propriété industrielle.

« *Art. R. 716-7.* – Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

« A tout moment de la procédure, par requête expresse :

« 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;

« 2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.

« *Art. R. 716-8.* – Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.

« La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 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. 716-9.* – La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :

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

« 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, la demande en nullité ;

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

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

« 5° A l'initiative de l'Institut, notamment 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. 716-10.* – Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, 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 en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, 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 la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.

« *Art. R. 716-11.* – La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :

« 1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;

« 2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;

« 3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;

« 4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;

« 5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;

« 6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur 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. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.

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

« *Art. R. 716-12.* – La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.

#### « Sous-section 3

##### « Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

« *Art. R. 716-13.* – La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.

« *Art. R. 716-14.* – Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

« Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée. » ;

2° Dans la section 1, qui devient la section 2, l'article R. 716-1 devient l'article R. 716-15, et au premier alinéa de ce nouvel article R. 716-15, la référence : « L. 716-6 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-6 » ;

3° Dans la section 2, qui devient la section 3, les articles R. 716-2 à R. 716-5 deviennent respectivement les articles R. 716-16 à R. 716-19, et au premier alinéa du nouvel article R. 716-17 et au nouvel article R. 716-19, la référence : « L. 716-7 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-7 » ;

4° La section 3 devient la section 4 et l'article R. 716-6 devient l'article R. 716-20 ;

5° A la section 4, qui devient la section 5 :

a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 : Dispositions diverses » ;

b) A l'article D. 716-12, qui devient l'article R. 716-21, la référence : « L. 716-3 » est remplacée par la référence : « L. 716-5 » ;

c) Après le nouvel article R. 716-21, il est inséré un article R. 716-22 ainsi rédigé :

« *Art. R. 716-22.* – La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement. »

## Section 7

### Dispositions relatives à la marque internationale et à la marque de l'Union européenne

**Art. 9.** – Le chapitre VII du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne » ;

2° A l'article R. 717-1, la référence : « R. 712-18 » est remplacée par la référence : « R. 712-19 » et les mots : « et R. 714-4 à R. 714-8 » sont remplacés par les mots : « R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 » ;

3° A l'article R. 717-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « ou une marque de garantie » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification » sont remplacés par les mots : « est rejeté » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 717-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9. » ;

5° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « Marque communautaire » sont remplacés par les mots : « Marque de l'Union européenne » ;

6° A l'article R. 717-9 :

a) Au premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « l'harmonisation dans le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne pour la propriété intellectuelle » ;

b) Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-4-1 » ;

7° A l'article R. 717-11, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union Européenne ».

## Section 8

### Dispositions communes

**Art. 10.** – Le chapitre VIII du titre I<sup>er</sup> du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article R. 718-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), » sont supprimés ;

2° L'article R. 718-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée. » ;

3° Il est inséré, après l'article R. 718-5, une section 2 comprenant des articles R. 718-6 et R. 718-7 ainsi rédigé :

#### « Section 2

#### « Dispositions transitoires

« Art. R. 718-6. – Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25, dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, elle peut être renouvelée en même temps que son ou ses dépôts associés au moyen d'une déclaration unique accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite pour chaque marque à renouveler.

« Art. R. 718-7. – Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : "marque collective de certification".

« Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : "marque collective simple" ».

## TITRE II

### DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

**Art. 11.** – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du ce livre, après les mots : « à Mayotte, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

2° A l'article R. 811-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » et les mots : « et dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 » sont supprimés ;

c) Les cinquième, septième, neuvième, onzième et treizième alinéas sont supprimés ;

3° L'article R. 811-3 devient l'article R. 811-4 ;

4° L'article R. 811-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-3. – Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

« 1° Les dispositions du livre I<sup>er</sup> à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

« 2° Les dispositions du livre II ;

« 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

« 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

« 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

« 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

« Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

« *Art. R. 613-63.* – La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. » ;

« 7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. »

**Art. 12.** – I. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 811-1-1 devient l'article R. 811-1-3 :

2° L'article R. 811-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 811-1-1.* – Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les dispositions du livre I<sup>er</sup> à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

« 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

« 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

« Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

« 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables          | Dans leur rédaction résultant de                |
|-----------------------------------|---|
| Article R. 411-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2 | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| Article R. 411-1-4                | Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015               |
| Article R. 411-2                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| Article R. 411-3                  | Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015                |
| Article R. 411-4                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| Article R. 411-5                  | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| Article R. 411-6                  | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Articles R. 411-8 et R. 411-9     | Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012          |
| Articles R. 411-10 à R. 411-13    | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-16                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-17                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Article R. 411-18                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-19                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Articles R. 411-20 à R. 411-43    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |

| Dispositions Applicables        | Dans leur rédaction résultant de   |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Articles R. 412-15 et R. 412-16 | Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 |
| Article R. 412-17               | Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012   |
| Articles R. 412-18 et R. 412-19 | Décret n° 95-385 du 13 avril 1995  |
| Articles R. 412-20 et R. 412-21 | Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 |

« 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle  
« Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

« 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

« Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

« *Art. R. 613-63.* – La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »

« Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.

« Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ;

« 7° Les dispositions du titre I<sup>er</sup> du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre I<sup>er</sup> mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables | Dans leur rédaction résultant de                |
|--------------------------|---|
| R. 711-1                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-1                 | Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014              |
| R. 712-2 à R. 712-3-1    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-4                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| R. 712-5                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-6                 | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-7                 | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| R. 712-8                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-9                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| R. 712-10                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-11                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-12 à R. 712-19    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-20                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-21                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-23                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-23-1              | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015          |
| R.* 712-23-2             | Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015                |

| Dispositions Applicables  | Dans leur rédaction résultant de        |
|---------------------------|---|
| R. 712-24                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 712-24-1               | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R.* 712-24-2              | Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015        |
| R. 712-26 à R. 712-28-2   | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 714-1 à R. 714-1-2     | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R. 714-2                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 714-3                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 714-4 et R. 714-4-1    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 714-5                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 714-6                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 714-7                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 714-7-1 et R. 714-7-2  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 714-8 et R. 714-9      | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 715-1 et R. 715-2      | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 716-1 à R. 716-22      | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R.* 717-1-1               | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R. 717-2                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-3                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 717-4                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-5                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 717-6 et R. 717-7      | Décret n° 2002-215 du 18 février 2002   |
| R. 717-8                  | Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014      |
| R. 717-9                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-10 et R.* 717-10-1 | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R. 717-11                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 718-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 718-2                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 718-3                  | Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015       |
| R. 718-4                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 718-5 à R. 718-7       | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |

;

« b) Les dispositions du titre II.

« Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. »

3° Après l'article R. 811-1-1, il est inséré un article D. 811-1-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 811-1-2. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables      | Dans leur rédaction résultant de       |
|-------------------------------|--|
| Article D. 411-1-3            | Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017    |
| Article D. 411-19-2           | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 |
| Articles D. 412-7 à D. 412-13 | Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014     |

« 2° Les dispositions du titre I<sup>er</sup> du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables | Dans leur rédaction résultant de       |
|--------------------------|--|
| D. 712-29                | Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015     |
| D. 712-30                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 |

».

II. – L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. »

**Art. 13.** – I. – L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du III de l'article 6 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables          | Dans leur rédaction résultant de                |
|-----------------------------------|---|
| Article R. 411-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2 | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| Article R. 411-1-4                | Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015               |
| Article R. 411-2                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| Article R. 411-3                  | Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015                |
| Article R. 411-4                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| Article R. 411-5                  | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| Article R. 411-6                  | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Articles R. 411-8 et R. 411-9     | Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012          |
| Articles R. 411-10 à R. 411-13    | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-16                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-17                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Article R. 411-18                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| Article R. 411-19                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| Articles R. 411-20 à R. 411-43    | Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014              |
| Article R. 412-17                 | Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012                |
| Articles R. 412-18 et R. 412-19   | Décret n° 95-385 du 13 avril 1995               |
| Articles R. 412-20 et R. 412-21   | Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014              |

» ;

3° Au 5°, les références : « des articles R. 522-1 et R. 717-11 » sont remplacés par la référence : « de l'article R. 522-1 » ;

4° Le 6° est complété par la phrase suivante :

« Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. » ;

5° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les dispositions du titre I<sup>er</sup> du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre I<sup>er</sup> mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

| Dispositions Applicables | Dans leur rédaction résultant de                |
|--------------------------|---|
| R. 711-1                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-1                 | Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014              |
| R. 712-2 à R. 712-3-1    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-4                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| R. 712-5                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-6                 | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-7                 | Décret n° 2007-280 du 1 <sup>er</sup> mars 2007 |
| R. 712-8                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-9                 | Décret n° 95-385 du 10 avril 1995               |
| R. 712-10                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-11                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-12 à R. 712-19    | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-20                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-21                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-23                | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 712-23-1              | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015          |
| R.* 712-23-2             | Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015                |
| R. 712-24                | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 712-24-1              | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015          |
| R.* 712-24-2             | Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015                |
| R. 712-26 à R. 712-28-2  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 714-1 à R. 714-1-2    | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015          |
| R. 714-2                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 714-3                 | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 714-4 et R. 714-4-1   | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 714-5                 | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 714-6                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 714-7                 | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 714-7-1 et R. 714-7-2 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |
| R. 714-8 et R. 714-9     | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004           |
| R. 715-1 et R. 715-2     | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019          |

| Dispositions Applicables  | Dans leur rédaction résultant de        |
|---------------------------|---|
| R. 716-1 à R. 716-22      | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R.* 717-1-1               | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R. 717-2                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-3                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 717-4                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 717-5                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 717-6 et R. 717-7      | Décret n° 2002-215 du 18 février 2002   |
| R. 717-8                  | Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014      |
| R. 717-9                  | Décret n° 2002-215 du 18 février 2002   |
| R. 717-10 et R.* 717-10-1 | Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015  |
| R. 717-11                 | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 718-1                  | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |
| R. 718-2                  | Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 |
| R. 718-3                  | Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015       |
| R. 718-4                  | Décret n° 2004-199 du 25 février 2004   |
| R. 718-5 à R. 718-7       | Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019  |

;

« b) Les dispositions du titre II.

« Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires. »

II. – L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ».

### TITRE III

#### DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES

##### CHAPITRE I<sup>er</sup>

###### DISPOSITIONS DE COORDINATION

**Art. 14. – I. –** Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la troisième colonne du tableau de l'article A. 743-11, à la ligne correspondant à la prestation figurant au numéro 101, les mots : « de fabrique et de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° A l'annexe 4-7 :

a) Dans la quatrième colonne du tableau 2 annexé à l'article R. 444-3, à la ligne à laquelle figure le numéro 101, les mots : « de fabrique et de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

b) Dans la quatrième colonne du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la ligne à laquelle figure le numéro 69, la référence : « L. 716-7 » est remplacée par la référence : « L. 716-4-6 ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 412-47, le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ;

2° Au 1° de l'article R. 433-2, les mots : « collective de certification » sont remplacés par les mots : « de garantie ».

III. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A l'article R. 211-7, après le mot : « marques », sont insérés les mots : « de l'Union européenne » ;

2° A l'article D. 311-8, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » et après les mots : « rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, », sont insérés les mots : « de nullité ou de déchéance des marques, » ;

3° Au premier alinéa du tableau XVI des annexes à ce code, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » et après les mots : « rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, », sont insérés les mots : « de nullité ou de déchéance des marques, ».

IV. – Le livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A L'article R. 623-6 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de fabrique, de commerce et de service » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » et les mots : « communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne enregistrées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne » ;

2° A l'article R. 623-58, les mots : « de commerce ou de fabrique » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

V. – Au septième alinéa de l'article R. 321-9 du code de la route, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 1321-90, à l'article R. 1321-93 et à l'article R. 1322-44-14, les mots : « de fabrique ou de commerce » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services » ;

2° A l'article R. 5121-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 5141-1-1, les mots : « de fabrique, de commerce et de service » sont remplacés par les mots : « de produits ou de services ».

VII. – Au sixième alinéa de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou recours » et après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle ».

## CHAPITRE II

### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

**Art. 15.** – I. – Les I et II de l'article 6 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

II. – L'abrogation de l'article R. 712-25 prévue à l'article 4 du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

**Art. 16.** – I. – Entrent en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril 2020 :

1° Les articles R. 411-19 à R. 411-43, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les articles R. 716-1 à R. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en œuvre devant l'Institut national de la propriété industrielle de la procédure administrative en nullité ou en déchéance d'une marque mentionnée à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, les modifications apportées par les articles 1<sup>er</sup> et 11 du présent décret, respectivement aux articles R. 411-1, R. 411-17 et R. 717-1 du même code ;

3° L'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du présent décret.

II. – Les recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rendues avant le 1<sup>er</sup> avril 2020 demeurent régis par les dispositions de la section 3 du chapitre I<sup>er</sup> du titre I<sup>er</sup> du livre IV du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.

III. – Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont examinées, publiées et enregistrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

IV. – Les déclarations de renouvellement d'enregistrement de marques, dont le délai de dépôt d'un an mentionné à l'article R. 712-24, dans sa rédaction résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant du présent décret.

V. – Les articles R. 712-13 à R. 712-19 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

VI. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

**Art. 17.** – La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2019.

EDOUARD PHILIPPE

*Le ministre de l'économie  
et des finances,*  
BRUNO LE MAIRE

*La garde des sceaux,  
ministre de la justice,*  
NICOLE BELLOUBET

*La ministre des outre-mer,*  
ANNICK GIRARDIN