

***Mise en œuvre de la
nouvelle directive
marque :
Procédure d'opposition***

Questionnaire présenté par l'INPI

Décembre 2016

Objectif

Dans le cadre de la mise en œuvre du « paquet marque » et pour poursuivre la discussion initiée par le questionnaire qui vous a été transmis en octobre 2015, l'INPI souhaiterait à nouveau recueillir votre point de vue en tant que praticien et utilisateur important du système des marques, en se focalisant sur certains des aspects procéduraux figurant dans la directive à transposer en droit français.

Ce questionnaire préparé par le groupe de travail constitué au sein de l'Institut, a pour but de recueillir vos préférences quant aux propositions et/ou options envisagées par l'Institut concernant la procédure d'opposition, et notamment les droits antérieurs opposables, la fourniture et le traitement des preuves d'exploitation, les délais de procédure, les modalités de suspensions et le coût.

Les dispositions sont évoquées par thèmes. Vos réponses doivent dans la mesure du possible être justifiées. Vous pouvez également présenter tout autre élément que vous considérez opportun.

Questionnaire

I. Droits antérieurs opposables dans le cadre de la procédure d'opposition

Il ressort de la directive que sont susceptibles de fonder une opposition, à titre obligatoire, les droits antérieurs suivants :

- les marques,
- les marques de renommée,
- les appellations d'origine et indications géographiques, agricoles et pour les produits industriels et artisanaux,

Sont également susceptibles de fonder une opposition, à titre optionnel, les droits antérieurs suivants :

- les enregistrements demandés par l'agent ou le représentant du titulaire,
- les marques non enregistrées,
- les signes utilisés dans la vie des affaires,
- les autres droits antérieurs (non déjà visés !) dont notamment les noms, images ou droits de PI,
- les marques protégées à l'étranger en cas de demande de mauvaise foi.

Une première analyse conduit à retenir comme seul droit antérieur optionnel, les dénominations ou raisons sociales. L'Institut envisage également de retenir le cas où l'enregistrement d'une marque est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire.

Cela vous paraît-il nécessaire et suffisant ?

L'AAPI n'est pas d'accord avec l'ajout proposé des dénominations sociales et raisons sociales.

En effet l'appréciation de leur pertinence donne nécessairement lieu à une analyse pointue de l'activité de leur titulaire qui paraît difficilement compatible avec une procédure efficace et rapide.

En outre il ne s'agit pas de véritables droits de propriété intellectuelle.

L'AAPI acquiesce en revanche à l'ajout du cas où l'enregistrement de la marque est demandé par un agent sans autorisation du titulaire.

II. L'opposition multiple (fondée sur plusieurs droits)

Quelle est votre position concernant la possibilité de former une opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs ?

1. Taxe

- OPTION 1 : une redevance unique quel que soit le nombre de droits antérieurs invoqués, et à un montant plus élevé qu'actuellement
- **OPTION 2 : une redevance d'un montant comparable à celui actuel, avec une redevance supplémentaire pour chaque droit antérieur complémentaire**

L'AAPI est plutôt favorable à l'option 2.

La taxe d'opposition étant déjà d'un montant relativement élevée, il semble plus juste de mettre en place une redevance supplémentaire pour chaque droit antérieur invoqué.

2. Motivation de la décision

- OPTION 1 : une décision statuant sur chaque droit antérieur, avec pour conséquence un allongement conséquent du délai pour statuer sur l'opposition
- **OPTION 2 : une décision statuant sur le droit antérieur le plus pertinent (conforme à la pratique actuelle de l'EUIPO)**

L'AAPI serait plutôt favorable à l'option 2, et ce afin de conserver à la procédure ses atouts à savoir rapidité et efficacité.

Cependant, l'INPI pourrait prendre en considération la jurisprudence dite de la « famille de marques » appliquée par l'EUIPO en présence de marques présentant des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d'une seule « série » ou « famille ».

III. Les preuves d'exploitation

A. Augmentation du délai pour fournir les PU

Compte tenu de l'obligation nouvelle de fournir des preuves d'un **usage sérieux** et pour chaque produit ou service de la marque antérieure fondant l'opposition (marque de + 5 ans), quelle est votre position concernant la possibilité d'augmenter le délai imparti à l'opposant pour produire ces pièces ?

- **OPTION 1 : maintien du délai d'un mois pour produire les pièces**
- OPTION 2 : délai augmenté à deux mois.

L'AAPI est favorable à l'option 1.

L'opposant sait lorsqu'il forme l'opposition que son droit est susceptible d'être déchu et qu'il pourra être amené à prouver son exploitation.

Par conséquent, à partir de l'opposition au plus tard et jusqu'à 1 mois après la notification de l'INPI, soit plusieurs mois en pratique, l'opposant dispose d'un délai suffisant pour réunir les preuves de l'usage sérieux.

Ce délai inchangé permettra de conserver intact l'intérêt de la procédure d'opposition, qui permet d'obtenir une décision rapide, et incitera les opposants à ne se fonder que sur des titres et des produits et services qu'ils savent exploités.

B. Possibilité pour le déposant de contester les PU avant-projet de décision

Compte tenu de l'obligation nouvelle de fournir des preuves d'un **usage sérieux** et pour chaque produit ou service de la marque antérieure fondant l'opposition (marque de + 5 ans), quelle est votre position concernant la possibilité pour le déposant de présenter des observations **sur ces pièces** avant le projet de décision ?

- **OPTION 1 : maintien de la procédure actuelle, sans faculté pour le déposant de présenter des observations sur les PU avant-projet**

- OPTION 2 : introduction de la possibilité d'observations du déposant sur les seules PU, avant-projet avec un rallongement de la durée de la procédure.

L'AAPI est favorable à l'option 1 pour conserver à la procédure d'opposition son attractivité.

Après le projet, le déposant (et l'opposant le cas échéant) pourront faire valoir leurs observations sur les PU et leur analyse par l'INPI.

IV. Délais

A. L'opposition formelle

Quelle est votre position concernant la possibilité de compléter l'opposition sur le fond dans un délai d'un mois ?

- OPTION 1 : Maintien du principe actuel d'une opposition entièrement constituée dans le délai imparti, sans possibilité de fournir les moyens ultérieurement

- **OPTION 2 : Possibilité de déposer une opposition « formelle » dans le délai imparti, puis de la compléter dans un délai d'un mois, par les moyens sur le fond avec un rallongement de la durée de la procédure.**

L'AAPI est plutôt favorable à l'option 2.

Un dépôt en deux temps (à savoir, un formulaire d'opposition complété par la suite par des moyens) permet à de préparer un dossier plus solide et complet, tant dans les arguments avancés que dans les pièces produites à l'appui de son opposition. En outre, une telle procédure paraît être utile pour les oppositions formées en urgence, notamment pour des opposants étrangers.

B. Cooling-off ou régime actuel (suspension pour accord)

Quelle est votre position concernant les possibilités de suspendre le délai pour statuer sur l'opposition afin de favoriser l'éventualité d'un accord ?

- OPTION 1 : introduction d'une période systématique de cooling-off (un ou deux mois) dès le début de la procédure d'opposition avec / sans une possibilité ultérieure de suspension pour accord

- **OPTION 2 : maintien du système existant : suspension pour accord possible 2 fois 3 mois**

- OPTION 3 : système actuel avec une durée plus longue : 3 fois 3 mois

L'AAPI est plutôt favorable à l'option 2 et au maintien du système actuel.

La procédure d'opposition tient son succès notamment par sa simplicité et son efficacité qu'il faut préserver.

C. *Suspension*

Quelle est votre position sur la possibilité, dans le cadre d'une opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, de suspendre la procédure lorsqu'un droit antérieur n'est pas encore enregistré ou donne lieu à une action en annulation ?

- Option 1 : suspension par l'Institut de la procédure dès qu'un droit antérieur est engagé en nullité ou n'est pas encore enregistré, même si l'opposition pourrait être tranchée sur la base d'autres droits antérieurs.
- Option 2 : suspension à la discrétion de l'Institut au moment de statuer et uniquement lorsque le droit antérieur non enregistré ou donnant lieu à une action en nullité constitue le droit le plus pertinent de l'opposition.
- **Option 3 : division de l'opposition en plusieurs procédures, avec une procédure suspendue par droit antérieur « incertain », et une procédure maintenue basée sur les autres droits en vigueur.**

L'AAPI est favorable à l'option 3, qui permet à la fois de ne pas perdre de temps et de ne pas préjuger la décision judiciaire à intervenir.

D. *Allongement du délai prévu pour statuer sur l'opposition*

Compte-tenu des obligations nouvelles pesant sur l'INPI (appréciation des PU pour chaque produit ou service / nouveaux droits antérieurs / droits multiples), quelle est votre position quant à l'allongement du délai pour statuer sur l'opposition et/ou à des délais distincts selon la complexité de la procédure ?

- OPTION 1 : délai uniforme augmenté à 12 mois pour l'ensemble des oppositions
- **OPTION 2 : coexistence de délais distincts :**
 - **maintenu à 6 mois pour les décisions sans observations**
 - **augmentés à 9 mois si observations du déposant sans demande de preuves d'usage**
 - **augmentés à 12 mois si observations du déposant avec demande de preuves d'usage**

L'AAPI est favorable à l'option 2.

Une coexistence de délais distincts semble être une meilleure option, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il n'y a pas lieu de laisser une procédure d'opposition pendante devant l'INPI pendant un délai de 12 mois s'il n'y a aucun débat contradictoire entre les parties.

V. *Coûts*

Compte-tenu des obligations nouvelles pesant sur l'INPI (appréciation des PU pour chaque produit ou service / nouveaux droits antérieurs / droits multiples), quelle est votre position quant à l'augmentation de la redevance actuelle d'opposition (325 €)?

- **OPTION 1 : une redevance comparable au montant actuel, avec un supplément pour chaque droit antérieur supplémentaire invoqué**
- OPTION 2 : une redevance unique mais d'un montant substantiellement plus élevé qu'actuellement

L'AAPI est favorable à l'option 1.

Le montant actuel de la taxe d'opposition fixé en France est déjà supérieur à celui applicable devant l'EUIPO (310€) alors que l'Office européen est soumis aux mêmes obligations que l'Office français. Par ailleurs, ce

montant de la taxe d'opposition peut paraître déjà assez élevé pour certains titulaires de droits de marque, et notamment les personnes physiques.

Augmenter la taxe d'opposition pourrait les dissuader de défendre leurs droits et rendre moins attractive la procédure d'opposition.

VI. Divers

Etes-vous favorable au maintien de la possibilité de présenter des observations orales après projet ?

Oui. Il faut maintenir la possibilité de présenter des observations orales devant l'INPI après le projet de décision dans la mesure où elles permettent aux parties de mettre en évidence devant les examinateurs des points évidents et essentiels, et ce afin d'emporter leur conviction.

Avez-vous d'autres remarques à formuler ?



crouillon@inpi.fr / Caroline Jourdain-Rouillon

ohoarau@inpi.fr / Olivier Hoarau

clepeltier@inpi.fr / Caroline Le Peltier

lmulatier@inpi.fr / Laurent Mulatier

mroulleauxdugage@inpi.fr / Marie Roulleaux-Dugage