

QUESTIONS / REMARQUES	REPOSES DE L'INPI
<p>Absence de notification de la partie opposante lorsque l'opposition est notifiée à la partie adverse : c'est gênant pour calculer les délais donnés aux parties adverses pour donner leurs observations en réponse + changement de pratique récent (2 mois + 15 jours) appris « par hasard » au téléphone par un examinateur.</p>	<p>Evolution de pratique : calcul du délai de deux mois imparti au déposant pour répondre à l'opposition.</p> <p>Au lieu d'impartir au déposant un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de l'opposition, l'INPI impartit un délai expirant à date fixe, indiqué dans la notification, égal à 2 mois + 15 jours approximativement. Ainsi il n'est plus nécessaire de se reporter à l'accusé réception de la Poste pour connaître le délai de réponse à l'opposition.</p>
<p>Nous sommes très satisfaits du changement de pratique de l'INPI, qui fixe désormais le délai imparti au déposant pour répondre à une opposition, et qui depuis peu met à disposition la lettre de notification de l'opposition adressée au déposant à disposition de l'opposant (ce qui permet à l'opposant de connaître le délai de réponse du déposant). L'alternative serait d'indiquer ce délai de réponse dans l'accusé réception adressé à l'opposant.</p>	<p>Nous faisons remonter ce besoin de l'opposant d'avoir connaissance du délai de réponse du déposant.</p>

<p>Les changements de pratique de l'Institut : par ex. notifications d'irrecevabilité dans le cadre d'oppositions.</p>	<p>Evolution de pratique : notification de la déclaration d'irrecevabilité à l'opposant.</p> <p>Cette pratique ne permettait pas à l'opposant de se défendre en présentant des observations durant la procédure. Il était contraint de faire un recours. Depuis quelques années, afin d'être en conformité avec les règles du Traité sur le droit des marques (TLT) et de respecter le principe du contradictoire, un projet d'irrecevabilité est adressé à l'opposant et transmis pour information au déposant. Un délai est imparti à l'opposant pour présenter des observations. Il ne s'agit pas d'un délai de régularisation de l'opposition dont la recevabilité reste appréciée au jour où l'opposition a été formée. A l'issue de ce délai, soit une décision d'irrecevabilité, soit une levée d'objection d'irrecevabilité est adressée aux parties.</p>
<p>Tendance beaucoup trop marquée à confirmer un projet de décision.</p>	<p>Les projets de décision ainsi que les décisions sont discutés collégalement, au vu des arguments et des pièces apportés par les parties.</p> <p>De jurisprudence constante, rien n'empêche l'INPI de changer de position après le projet.</p> <p>Cependant, afin d'éviter de tomber dans l'écueil inverse, nous considérons d'une façon générale, que les projets de décision sont confirmés, sauf si des éléments nouveaux et convaincants sont apportés par les parties après projet.</p>
<p>Aucune référence (ou très peu de référence) dans les projets de décision/décision au public des produits et services en cause, et au degré d'attention de ce public) ou au caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure.</p>	<p>Dans les décisions et projets de décision, les références au public concerné, à son degré d'attention ainsi qu'au caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure, sont spécifiquement abordés lorsqu'elles ont un intérêt dans la démonstration et servent à établir l'existence ou non d'un risque de confusion entre les signes. Leur évocation provient souvent d'un argument soulevé par les parties.</p>

Il faudrait prévoir une modification des textes visant à accorder le droit à un opposant de présenter même dans un délai court, des observations complémentaires relatives à la comparaison des produits/services suite à une procédure ayant eu un impact sur la liste des produits/services couverts par la marque antérieure (renonciation volontaire partielle, annulation partielle, déchéance partielle). Par exemple, une opposition se fonde sur une marque antérieure désignant les vêtements et les articles de chapellerie à l'encontre d'un dépôt couvrant à l'identique ces deux libellés (aucune argumentation sur la similarité n'est démontrée). Or, à la suite d'une procédure parallèle, cette marque antérieure ne couvre plus que les vêtements. Sauf à ce qu'un projet de décision soit rendu, l'opposant ne sera pas autorisé à démontrer une similarité entre les vêtements et les articles de chapellerie, et ne pourra pas se défendre pleinement dans la procédure.

Nous faisons remonter cette proposition.

Tendance à refuser de prendre en compte les conditions de commercialisation des produits/services en conflit (alors même que ces conditions sont communes aux produits/services en cause et ne dépendent pas de l'activité des parties ; par exemple : cigarettes) en se cachant derrière une comparaison in abstracto.

Dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion s'apprécie au regard des droits définis dans les dépôts, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées des marques. En effet, les conditions d'exploitation d'une marque peuvent évoluer dans le temps. Un déposant ne peut donc se prévaloir de la nature différente de ses activités par rapport à celles du titulaire de la marque antérieure (taille de son entreprise, mode de distribution des produits, produits/services destinés à des publics différents...).

Nous prenons en compte votre remarque et sensibilisons les équipes pour qu'il n'y ait pas de dérive consistant à inclure dans les circonstances d'exploitation (extérieures à la procédure), des conditions objectives de commercialisation des P/S.

<p>Il ne nous semble pas nécessaire de notifier par LRAR les observations du déposant (une simple lettre suffit selon nous).</p>	<p>L'article R 712-16 3° précise : L'Institut doit respecter le principe du contradictoire. <u>Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.</u> Les modalités de notification sont prévues par R 718-4. La notification des observations doit donc se faire par LRAR .</p>
<p>Serait-il possible de mettre à disposition l'accusé de réception ou de l'avis de présentation de la décision d'opposition ; ceci nous permettrait de calculer le délai de recours imparti au déposant pour contester la décision devant la cour d'appel ?</p>	<p>Nous faisons remonter ce besoin. Malheureusement à ce jour, la récupération de la copie de cet accusé de réception ne s'effectue pas de façon simple et automatisée.</p>

REGISTRE

<p>Inscription de changement de mandataire sur une marque auprès de l'INPI : est-ce possible désormais ?</p>	<p>Pour l'instant pas possible pour les mandataires marque. Changement de mandataire uniquement au moment du renouvellement de la marque.</p>
<p>Mis à jour du registre très long (hors cadre opposition), en particulier lorsque le dépôt doit être rejeté suite à une irrégularité ou une objection sur le fond non contesté. Il faut attendre plusieurs années parfois avant de voir une modification du statut de ce dépôt.</p>	<p>Le retard pris sur l'inscription des rejets a été rattrapé. Il était lié à un nouvel outil sur lequel beaucoup d'améliorations ont été apportées.</p>

Les modifications à la main par les examinateurs sur les formulaires d'inscription sur les registres devraient être interdites. Il arrive de recevoir en retour des confirmations avec plein de ratures, de mentions biffées, recouvertes de blanc et réécrites à la main dessus. Ces documents sont produits régulièrement devant des tribunaux ou l'UEIPO. Leur fiabilité pourrait être mise en doute. Dans un cas j'ai reçu un véritable torchon ! Ne pourrait-on pas obliger le déposant à produire des formulaires modifiés en cas de notification, comme pour les marques ?

A ce jour nous n'avons eu aucune remontée et réclamations en ce sens. N'hésitez pas toutefois à faire remonter ce type de difficultés afin que nous puissions améliorer la qualité de nos produits.

Au registre, un nouvel outil informatique d'examen des demandes d'inscription est en cours de développement et doit permettre d'éviter ces situations désagréables.