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

Questionnaire présenté par l'INPI

Décembre 2016

INPI

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

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 considéreriez 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 ?

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

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)

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

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.

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.

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

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.

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

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

VI. Divers

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

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

www.inpi.fr
INPI

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE