

QUESTIONS / REMARQUES	REponses DE L'INPI
<p>Raccourcissement du délai pour les déposants et leurs Conseils pour contester une objection sur le fond (aujourd'hui de 2 mois ; auparavant de 4 mois) qui contraste nettement avec le délai par l'INPI pour rendre son projet de décision (encore plusieurs années dans nos dossiers). Les deux mois maximum accordés aux déposants sont trop courts ; il est souvent nécessaire d'étayer notre argumentation (exemple preuves du caractère distinctif acquis par l'usage). De plus, nos clients sont aussi composés de sociétés ou de confrères étrangers ; la chaîne des instructions peut être longue, et nos clientes peuvent exiger des traductions des observations. Ne serait-il pas possible de repasser à un délai de 4 mois pour répondre à une objection sur le fond ?</p>	<p>Hors dossiers faisant l'objet d'une opposition, il est possible de demander une prolongation du délai de réponse initialement fixé à 1 mois. Cette prolongation peut aller jusqu'à 3 mois pour arriver ainsi à un délai total de 4 mois maximum prévus par les textes. (Article R 718-2). La demande doit être présentée par courrier avant la fin du délai initial.</p>
<p>Nous avons relevé une pratique de plus en plus sévère de l'INPI sur l'appréciation du caractère distinctif d'un signe composé d'éléments évocateurs (et non descriptifs) ainsi que sur les slogans, pratique qui nous paraît selon nous dans un certain nombre de cas non justifiée et contrevient aux principes dégagés par les instances européennes.</p>	<p>Comme évoqué l'année dernière, la pratique de l'Institut en matière d'appréciation du caractère distinctif a fortement évolué depuis 2012 et jusqu'en 2015 pour rattraper le retard pris par rapport à l'EUIPO. En 2016 seuls quelques ajustements ont encore été faits. Concernant les slogans, les objections ne sont pas systématiques et dépendent du sens d'ensemble du slogan ainsi que du lien qu'il est possible d'établir entre le slogan et les P/S.</p>
<p>Tendance beaucoup trop marquée à confirmer une objection sur le fond.</p>	<p>La décision de formuler une objection n'est pas prise individuellement, mais résulte d'un échange d'avis. Pour la plupart des objections, notamment pour absence de caractère distinctif, la portée de ces objections, est discutée. De ce fait, il est rare que les objections soient levées , mais cela arrive.</p>

<p>Dans les objections sur le fond, l'INPI répond par affirmation, sans aucune référence à des pièces ou même des liens Internet.</p>	<p>Il ne s'agit pas d'un principe établi par l'INPI. Selon les dossiers, il peut être fait référence à des liens Internet. Les objections de fond de l'INPI présentent la motivation suffisante au regard de la jurisprudence. Si l'idée de renforcer plus largement les motivations est tentante, elle est en tout cas, pour le moment, difficilement compatible avec les objectifs de diminution de délais de traitement.</p>
<p>Aucune référence (ou très peu de référence) dans les objections/projets de décision/décision au public des produits et services en cause, et au degré d'attention de ce public).</p>	<p>il ne s'agit pas d'un principe établi par l'INPI. Il y est fait référence lorsque cela s'avère nécessaire. Cependant, l'équipe managériale en est informée pour y porter une attention plus soutenue lors des prochaines relectures.</p>
<p>l'INPI fait uniquement référence, dans ses objections, au fait que seuls les CPI sont dispensés de pouvoir spécial. Il conviendrait également d'ajouter pour la bonne forme les avocats...(mais je prêche pour ma paroisse).</p>	<p>Ce point avait déjà été identifié il y a plus d'un an et avait fait l'objet d'une action auprès de l'équipe. La remontée client a été l'occasion de refaire un rappel à l'équipe.</p>
<p>Deux demandes de marques CITRON(pour des logiciels notamment pour téléphones, tablettes et ordinateurs) et DIFFUSER (pour étuis et housses pour téléphones et tablettes)ont reçu une objection pour caractère descriptif, contre laquelle le client n'a pas souhaité répondre. Sans réponse de notre part, elles sont parvenues à enregistrement.</p>	
<p>Pourquoi une marque verbale « Voyages & Hôtels Privés » a été enregistrée en 2013 pour des services d'organisation et de réservation de voyages et des services hoteliers? c'est un exemple : nous en avons d'autres .</p>	

Pour moi, le sujet des délais de traitement des dossiers d'objections de fond est clé.

Il y a trop d'incertitude. Les délais sont incompréhensibles pour nos clients. Comme l'est également la nouvelle pratique de l'INPI visant à émettre de plus en plus fréquemment des objections de fond après la publication de la marque.

le délai de traitement des réponse à objection est une préoccupation constante du service de l'examen. En un an (de septembre 2005 à septembre 2016), le stock de dossiers supérieurs à 16 mois a baissé de 16%. En 2017, l'objectif sera encore d'améliorer les délais de réponse.

Concernant l'émission de plus en plus fréquente d'objections de fond, elle s'est stabilisée depuis début 2016 et le moment où les objections sont émises n'a semble-t-il pas évolué depuis plusieurs années (à compter de la publication et jusqu'au délai légal de 4 mois à compter du dépôt)

les rejets systématiques des signes en langue étrangère (anglais surtout), et le manque de clarté des pièces nécessaires pour les marques collectives de certification.

Il n'y a pas de rejet systématique de signes en langue étrangères. Mais les signes en langues étrangères font partie des signes pour lesquels la pratique a évolué depuis 2012. Concernant les pièces nécessaires pour les marques collectives de certification, l'aide-mémoire relatif aux pièces à déposer figurant sur la page 2/2 du formulaire cerfa des demandes d'enregistrement de marque en rappelle la liste.

Délais SVR :

Quid de la situation des marques dans lesquelles une objection a été émise, le déposant y a répondu mais ne reçoit pas de retour de l'INPI sur sa réponse dans les 6 mois du délai SVR. Le déposant est alors dans l'incertitude sur la situation de sa marque :

- si sa réponse a permis de régulariser le dossier, le délai SVR commence à courir à compter de cette régularisation et sa marque devrait être enregistrée dans les 6 mois ou, à défaut, se trouve automatiquement rejetée (à tort !)
- si sa réponse n'a pas permis de régulariser le dossier, le délai SVR reste interrompu mais dans ce cas, il conviendrait que le déposant en soit informé. Se pose également la question de savoir si, par la suite, l'INPI pourra de lui-même changer d'avis, lever l'objection émise et passer la marque à l'enregistrement ou si la marque devra nécessairement être rejetée.

L'INPI a émis un communiqué au mois d'avril dernier (PJ) indiquant que, en cas de réponse du déposant à une objection, il émettrait à tout le moins un courrier dans les six mois de la réponse, pour confirmer le statut de la marque. En l'état, il semble pourtant que le courrier ne soit pas émis et nous sommes dans l'incertitude sur le statut des marques concernées.

Suite à une réponse à objection, peuvent se produire dans les deux mois qui suivent, soit l'envoi du certificat d'enregistrement, soit une renotification soit une absence de retour de la part de l'INPI.

Dans ce dernier cas, le déposant doit considérer que sa réponse ne permet pas de lever l'objection. Comme annoncé dans le communiqué, l'INPI prévoit d'en informer le déposant. Un modèle de ce courrier est en cours de préparation.

Le cas des levées d'objection reste marginal. En effet, la décision de formuler une objection n'est pas prise individuellement, mais résulte d'un échange d'avis. Pour la plupart des objections, notamment pour absence de caractère distinctif, la portée de ces objections, est réfléchie. La détection par l'INPI des potentielles levées d'objection pourrait se faire à deux niveaux : 1° à l'arrivée du courrier, pré-identification des cas possibles de levées d'objection par une personne différente du juriste en charge du dossier. 2° Tout juriste peut à réception du courrier de contestation solliciter une discussion collégiale pour une levée d'objection.

Depuis peu, l'INPI demande aux déposants des marques qui comportent ces termes de préciser dans le libellé que les **produits sont fabriqués en France ou d'origine française** (à tout le moins pour les produits pour lesquels il estime que la France est réputée, telle les articles de mode, etc.).

A défaut d'une telle précision, il considère que les marques sont déceptives et les rejette comme telles. On peut discuter sur le principe d'une telle objection, qui pourrait davantage relever du rôle de la DGCCRF s'agissant d'apprécier les conditions réelles d'utilisation de la marque plus que son simple dépôt.

En tout état de cause, il nous semble que les objections sont faites trop systématiquement, sans tenir compte du contexte du signe. Autant pour des marques qui reprennent le terme PARIS comme une mention d'étiquetage sur une ligne inférieure, l'objection peut se comprendre. Ex BEAUVILLON PARIS; dans cette marque, c'est la mission laïque qui est française, pas nécessairement les produits / services qu'elle commercialise ! pourtant, l'objection a été émise). En revanche, pour bien d'autres signes l'objection est absurde dans la mesure où le terme ne renvoie pas à l'origine française des produits, mais au fait que le titulaire est une société/ entité française. Ex mission laïque française

Nous trouvons donc que le traitement de l'INPI ne devrait pas être automatique mais adapté à chaque cas d'espèce et aux circonstances propres à chaque dépôt – notamment au signe concerné.

Les notifications sur France ont été mises en œuvre début 2013 sur demande de la Direction juridique. Dans le même temps, les notifications sur Paris ont été élargies dans le cadre de l'arrêt "Beauvillon Paris".

Depuis cette date et en fonction des contestations qui ont pu être émises, la pratique assez systématique du départ sur les termes France/française/français a été modifiée fin 2014 en concertation avec la Direction juridique.

Ainsi le cas où le terme français ou française vient qualifier une entité sans lien avec une notion de fabrication ne donne plus lieu à objection. Il en est de même lorsque des mentions très explicites pour le consommateur sont présentes dans le modèle de marque, par exemple, designed in France, conception française, made in France, fabrication française. En tout état de cause, tous les éléments du modèle de marque sont pris en compte afin de déterminer quelle pourra être la compréhension du signe par le consommateur.

Commision orale examen : il serait utile d'introduire en matière d'examen des marques la même procédure qui existe déjà en matière d'opposition, c'est-à-dire la possibilité d'être entendu sur demande par une commission spéciale de l'INPI qui réunit, au-delà des personnes du services concerné, examen ou opposition, des juristes du service du contentieux (ex direction juridique). Nous avons en effet constaté que, quelles que soient les observations écrites présentées, un service change très rarement de position. Les chances d'être entendus et d'obtenir un changement de position sont bien meilleures lorsqu'un œil véritablement neuf est jeté sur le dossier par des personnes issues d'un autre service de l'INPI. En outre, le fait de pouvoir présenter oralement certains arguments peut être important dans certains dossiers.

L'idée d'une commission orale n'est pas inintéressante. L'ouvrir à tous les dossiers faisant l'objet d'une objection de fond poserait la question de la compatibilité de cette procédure avec la charge à la fois du service de l'examen, mais également de celui du service du contentieux et pourrait conduire en cas de succès à une augmentation des délais de traitement des dossiers. Ce qui n'est pas aujourd'hui le but recherché. Elle présenterait un intérêt tout particulier pour les dossiers dans lesquels des preuves d'usage sont fournies pour apporter la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. La décision de formuler une objection n'est jamais prise individuellement, mais résulte d'un échange d'avis. De même pour la plupart des objections, notamment pour absence de caractère distinctif, la portée de ces objections, est discutée. De ce fait, il est rare que les objections soient levées, mais cela arrive.

délais de traitement des dossiers dans le cadre de l'objection de fond : le délai de traitement est assez long lorsque nous souhaitons **étendre une marque sous priorité** à l'étranger.

Le dépôt à l'international sous priorité d'une demande de base française ne nécessite pas que la marque soit enregistrée. Au bout de 4 mois maximum, le déposant sait si sa marque présente un risque de rejet au fond.

<p>La mise en place d'une procédure accélérée ou d'étude prioritaire par l'examineur serait-elle envisageable ?</p>	<p>Actuellement, il est plus facile, donc plus rapide d'examiner à la forme une demande utilisant l'aperçu de la classification. L'arrivée d'un nouvel outil de dépôt associé à la base de données harmonisée de produits et services laisse entrevoir quelques perspectives pour les libellés de produits et services.</p>
<p>Quels sont les critères pour que l'examineur étudie plus rapidement la marque A que la marque B et C?</p>	<p>Pour la phase qui précède l'envoi éventuel de l'objection de fond ou de la notification de forme, il n'y a pas d'examen plus ou moins rapide sauf le cas indiqué ci-dessus. Pour le traitement des réponses au fond, les dossiers faisant l'objet de relances sont pour le moment traités en priorité en fonction de la charge courante du service, qui n'est pas constante sur l'année.</p>
<p>Nous souhaiterions recevoir de l'examineur une information ou un avis suite à notre réponse à une notification d'irrégularité : qu'il nous indique rapidement si il a rejeté de nouveau notre marque ou si il l'a transmise pour enregistrement.</p>	<p>Au fond et à la forme, si le traitement du courrier est rapide, l'enregistrement interviendra 3 à 4 semaines plus tard. Au fond, si la réponse ne permet pas de lever l'objection, il est envisagé d'envoyer un tel courrier (voir plus haut délai SVR). A la forme, si la réponse conduit à un projet de rejet, il est également envisagé d'envoyer un tel courrier.</p>
<p>délai de réponse à une notification d'irrégularité: il n'est pas précisé sur les notifications d'irrégularité la possibilité de demander une extension de délai d'un mois supplémentaire au délai de réponse initialement imposé. Est-il possible d'ajouter cette information primordiale dans le courrier de notification pour en informer le déposant?</p>	<p>Hors dossiers faisant l'objet d'une opposition, il est possible de demander une prolongation du délai de réponse initialement fixé à 1 mois. Cette prolongation peut aller jusqu'à 3 mois pour arriver ainsi à un délai total de 4 mois maximum prévus par les textes. (Article R 718-2). La demande doit être présentée par courrier avant la fin du délai initial. Actuellement, la possibilité de demander la prolongation de délai ne figure effectivement plus dans les courriers. ce point est mis en réflexion.</p>

<p>Pouvoir : le pouvoir à fournir au moment du dépôt doit être envoyé à chaque fois même pour les sociétés qui déposent souvent. L'INPI ne peut pas garder et réutiliser ces pouvoirs d'un dépôt à un autre quand il s'agit du même déposant ?</p>	<p>les textes actuels exigent la fourniture d'une copie d'un pouvoir général déposé à l'INPI. En déduction de l'article 2 sous f) de la décision 2014-142bis du 22 juin 2014 du Directeur de l'INPI « une simple copie suffit si le mandataire dispose d'un pouvoir général enregistré auprès de l'Institut ».</p>
<p>objections sur des termes du libellé qui figurent dans le dictionnaire</p>	<p>Certains anglicismes figurent dans le dictionnaire mais ne peuvent pas pour autant être utilisés en raison de la loi Toubon. Pour les autres cas, ce point sera évoqué avec les juristes.</p>
<p>Le rejet de libellés qui figurent pourtant dans TM Class ;</p>	<p>TM class comporte beaucoup plus de libellés que la classification de Nice. il faut un temps d'adpatation aux juristes pour s'approprier cet outil. L'harmonisation a amené à plus de souplesse au niveau des libellés admissibles, et modifié la pratique de l'INPI. S'agissant d'un outil fondé sur l'harmonisation, il peut comporter des libellés que nous avons obligation d'accepter mais pour lesquels nous pouvons avoir des difficultés à trouver des raisonnements pour justifier leur acceptation. S'il n'est pas question de remettre en cause leur acceptation dans les dépôts du fait de l'harmonisation, ces libellés seront interprétés de façon stricte. Par exemple, les raisonnements par analogie ne pourront pas être pris en compte pour des libellés de construction similaire.</p>
<p>L'absence de levée expresse d'une objection (indication par oral seulement)</p>	<p>L'envoi du certificat d'enregistrement intervient au bout de 4 semaines environ.</p>

Longue attente avant d'obtenir un certificat d'enregistrement partiel (suite à une objection sur le fond portant sur une partie des libellés).

Ne pas hésiter à faire une relance par courrier ou bien par INPI Direct