

OMPI



SCT/20/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 octobre 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Vingtième session
Genève, 1 - 5 décembre 2008**

PROCÉDURES D'OPPOSITION EN MATIÈRE DE MARQUES
DOMAINES DE CONVERGENCE

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. De sa seizième session (du 13 au 17 novembre 2006) à sa dix-neuvième session (du 21 au 25 juillet 2008), le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a examiné un certain nombre de documents de travail traitant de la question des procédures d'opposition en matière de marques (voir les documents SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 et SCT/19/3).

2. Ces documents de travail sont fondés sur les renseignements contenus dans la synthèse des réponses au questionnaire de l'OMPI sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/STrad/INF/1, ci-après dénommé "questionnaire"), qui reproduit les réponses fournies par 73 États membres et trois organisations intergouvernementales et tient compte des contributions sur des points précis apportées par les membres ci-après du SCT : Australie, Belgique (par l'intermédiaire de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI)), Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Équateur, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Luxembourg (par l'intermédiaire de l'OBPI), Maroc, Norvège, Pays-Bas (par l'intermédiaire de l'OBPI), République de Corée, République de Moldova, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Communauté européenne.

3. À sa dix-neuvième session, le SCT est convenu de domaines de convergence en ce qui concerne les procédures d'opposition en matière de marques, qui ont été reproduits dans l'annexe du présent document. Tenant compte des résultats de la session, le Secrétariat a apporté des précisions dans les notes accompagnant ces domaines de convergence.

4. Le SCT est invité à prendre note des domaines de convergence en ce qui concerne les procédures d'opposition en matière de marques dont est convenu le SCT à sa dix-neuvième session et qui figurent dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROCÉDURES D'OPPOSITION EN MATIÈRE DE MARQUES
DOMAINES DE CONVERGENCE

Domaine de convergence n° 1

Intervention d'un tiers dans les procédures d'enregistrement de marques

L'existence de procédures d'opposition (opposition préalable ou postérieure à l'enregistrement) est un élément souhaitable dans les procédures d'enregistrement de marques, et le SCT estime que la mise en place de telles procédures dans les systèmes d'enregistrement de marques nationaux ou régionaux est utile aux déposants, aux titulaires d'enregistrement et aux tiers intéressés, aux administrations chargées des marques et au grand public.

Notes

1.01 Indépendamment du type de procédure mis en place dans un pays, les procédures d'opposition dans le cadre du système d'enregistrement des marques sont généralement considérées comme une caractéristique utile des procédures d'enregistrement des marques. Elles permettent aux tiers d'empêcher l'enregistrement de marques potentiellement en conflit. En outre, lorsqu'une opposition peut être formée sur la base de motifs absolus de refus, les tiers peuvent communiquer à l'office des informations complémentaires susceptibles d'empêcher l'enregistrement d'une marque précise.

1.02 Que l'opposition soit formée préalablement ou postérieurement à l'enregistrement, ces systèmes comportent des éléments communs, tels qu'une procédure administrative relativement simple et bon marché prévoyant un nombre limité de motifs sans exiger la présentation de preuves. De même, les procédures d'opposition peuvent être facilement formées auprès d'un organe spécialisé habilité à les instruire, tel qu'un organe de recours, ce qui peut assurer une certaine cohésion dans les décisions. Ces systèmes peuvent aussi rappeler une procédure judiciaire dans la mesure où ils supposent une notification, une argumentation, une réplique, la présentation de preuves par l'auteur de l'opposition et par le déposant, une contre-enquête, une procédure orale et la possibilité de faire recours.

1.03 Le domaine de convergence n° 1 ne vise pas à préjuger de la qualité pour agir dans une procédure d'opposition donnée aux niveaux national ou régional. Cet aspect est abordé dans le domaine de convergence n° 4.

Domaine de convergence n° 2
Lien entre la procédure d'opposition et la procédure d'examen

L'association de différentes procédures d'examen et d'opposition en matière de marques conduit à une variété de possibilités s'inscrivant dans les traditions juridiques établies et les pratiques administratives. Le SCT n'estime pas qu'il existe actuellement une approche type à privilégier. Toutefois, il considère que des éléments tels qu'une économie des coûts de procédure, le respect des délais applicables aux décisions, la transparence des procédures d'examen et la préservation des intérêts des tiers constituent des principes directeurs que les administrations chargées des marques devraient respecter lors de la mise en place des procédures d'opposition.

Domaine de convergence n° 3
Motifs d'opposition

Les oppositions peuvent être fondées sur divers motifs, certains systèmes opérant une distinction entre les motifs absolus et les motifs relatifs aux fins d'une opposition. Le SCT estime que les procédures d'opposition devraient prévoir que les oppositions soient fondées au moins sur des droits antérieurs attachés à des marques dans le pays concerné.

Notes

3.01 La nature des motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque peut varier. Les législations nationales et régionales sur les marques prévoient des listes détaillées et parfois exhaustives de motifs d'opposition. Néanmoins, des renvois plus généraux à des conflits avec des règles de droit national ou international peuvent être trouvés, tels que ceux figurant dans les conventions ou les traités internationaux applicables au pays concerné.

3.02 Si une distinction est généralement établie entre les motifs absolus et les motifs relatifs d'opposition, tous les systèmes n'appliquent pas nécessairement ce classement par catégorie et une opposition peut aussi être formée sur la base de tout motif prévu par la loi. Les motifs absolus se rapportent généralement aux caractéristiques intrinsèques du signe destiné à devenir une marque, et les motifs relatifs, aux conflits avec les droits reconnus de tiers.

3.03 La référence aux droits antérieurs attachés à des marques concerne aussi les droits sur les marques non enregistrées lorsqu'ils existent.

Domaine de convergence n° 4
Qualité pour former une opposition

Il existe des différences considérables entre les divers systèmes d'enregistrement de marques sur la question de savoir qui est habilité à former opposition à l'enregistrement d'une marque. Le SCT estime qu'au moins les titulaires de droits antérieurs sur des marques dans le pays concerné devraient être habilités à former opposition.

Notes

4.01 Il existe fondamentalement deux points de vue en ce qui concerne la question de la qualité pour former opposition. Une conception libérale, selon laquelle toute personne (physique ou morale) qui estime avoir des motifs valables de former opposition a qualité pour le faire; et une conception plus restrictive, qui exige que l'auteur de l'opposition ait un intérêt légitime, découlant soit d'une demande d'enregistrement, soit de l'enregistrement d'une marque éventuellement en conflit.

4.02 Les données d'expérience sur la question de la qualité pour former opposition sont variables et reflètent généralement différentes options en matière de procédure et perceptions juridiques. La qualité pour former opposition peut être limitée en vue de décourager, par exemple, les oppositions inconsidérées susceptibles de nuire à l'efficacité de l'administration chargée des marques. Toutefois, il est généralement admis qu'au moins les titulaires de droits antérieurs sur des marques – y compris des droits sur des marques non enregistrées lorsqu'ils existent – devraient être habilités à former opposition contre l'enregistrement de marques éventuellement en conflit.

Domaine de convergence n° 5
Délai d'opposition

Les systèmes d'enregistrement de marques prévoient des délais d'opposition initiaux différents. Le SCT estime que les délais d'opposition initiaux devraient permettre aux parties potentiellement en conflit d'obtenir des informations sur une demande précise et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des conseils et former une opposition. Le délai initial minimal devrait être d'au moins un mois à compter de la date de la publication de la demande ou de l'enregistrement ou d'une action équivalente de la part de l'office. Dans l'idéal, le délai d'opposition initial serait de deux mois mais ne devrait en aucun cas dépasser six mois.

Notes

5.01 Selon que le système en place prévoit une opposition préalable ou postérieure à l'enregistrement, le délai initial peut courir à compter de la date de publication de la demande ou de l'enregistrement de la marque. Dans certains systèmes, le délai initial peut courir à compter de la date d'acceptation de la demande.

5.02 Une prorogation du délai initial peut être soit accordée, soit statutairement refusée. Dans certains cas, une première prorogation peut être accordée à la demande de l'auteur de l'opposition, mais toute prorogation ultérieure peut nécessiter le consentement du déposant ou la présentation de motifs valables. Il peut être obligatoire de déposer la requête en prorogation avant l'expiration du délai initial ou déjà prorogé.

5.03 Il y a une tendance marquée à ne pas autoriser la prorogation du délai initial, et même les pays réputés généreux en la matière ont changé leur législation afin de limiter cette possibilité. Dans certains systèmes, toutefois, il est généralement admis qu'une fois qu'une procédure d'opposition est engagée, il revient aux parties de régler la question, l'office ayant pour seule obligation de superviser la procédure.

Domaine de convergence n° 6
Observations

Le SCT estime que la formulation d'observations constitue un moyen utile de porter à la connaissance de l'office examinateur des faits qui peuvent avoir un effet sur la décision d'enregistrer ou non un signe donné en tant que marque alors qu'ils seraient autrement passés inaperçus. Néanmoins, les observations ne doivent pas faire naître d'obligation pour l'office.

Notes

6.01 Lorsque la possibilité de formuler des observations existe, des observations ou des lettres de contestation peuvent être soumises par des tiers dans le cadre d'une procédure d'opposition ou parallèlement à une telle procédure. La personne ayant formulé les observations ne devient pas partie à la procédure et ne doit pas s'attendre à recevoir une réponse officielle. Les systèmes qui prévoient la possibilité de formuler des observations peuvent les limiter aux motifs absolus ou autoriser aussi la formulation d'observations en rapport avec des motifs relatifs.

6.02 Des observations officieuses peuvent être utiles et efficaces lorsque l'examineur ne connaît pas la question soulevée, par exemple parce qu'un terme descriptif n'est connu que de spécialistes. Une lettre de contestation relative, par exemple, à la titularité de l'enregistrement concerné peut donner lieu à la citation, de la part d'un examinateur, d'un enregistrement existant ou d'une demande déposée antérieurement.

Domaine de convergence n° 7
Délai de réflexion

Le SCT estime que les délais de réflexion dans les procédures d'opposition ou la prorogation des délais aux mêmes fins constituent un moyen utile d'encourager le règlement de différends qui, autrement, auraient été soumis à une décision administrative ou judiciaire. Néanmoins, la mise en œuvre de ces procédures doit se faire dans des délais scrupuleusement respectés afin d'éviter que celles-ci soient utilisées éventuellement au détriment des déposants.

Notes

7.01 Un délai de réflexion dans le cadre d'une procédure d'opposition constitue, d'une manière générale, un délai supplémentaire unique, accordé à la fin du délai d'opposition initial à la demande de l'une des parties. Durant ce délai, le déposant et l'auteur de l'opposition peuvent engager des consultations informelles et évaluer leurs positions en vue de parvenir au règlement de l'affaire.

7.02 Étant donné que le délai de réflexion peut aussi être prorogé, il peut en résulter une prolongation de la procédure d'opposition et, partant, de la procédure d'enregistrement. Cet aspect peut être considéré comme positif ou négatif, en fonction de la conception et de la gestion globales de chaque système de marques. Il existe différentes perceptions du rôle que doivent jouer les offices et les administrations chargées des marques en général.

7.03 L'instauration de délais de réflexion dans les procédures d'opposition en matière de marques est récente et géographiquement limitée. Néanmoins, l'évaluation préliminaire est encourageante, comme il ressort du pourcentage de procédures dans lesquelles un règlement a été trouvé au cours du délai de réflexion.

[Fin de l'annexe et du document]