

OMPI



SCT/18/3 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 14 septembre 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Dix-huitième session
Genève, 12 - 16 novembre 2007

PROCÉDURES D'OPPOSITION EN MATIÈRE DE MARQUES:
ENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. APERÇU.....	2
III. LIENS ENTRE PROCÉDURES D’OPPOSITION ET PROCEDURES D’EXAMEN	2
a) Généralités	2
b) Observations	4
IV. MOTIFS D’OPPOSITION	5
a) Motifs absolus.....	5
b) Motifs relatifs.....	6
V. PROCEDURE D’OPPOSITION	6
a) Publication	6
b) Instances chargées d’examiner les oppositions	6
c) Droit de former une opposition.....	7
d) Délai d’opposition	7
e) Arguments et preuves	8
f) Règlement amiable	9
g) Recours	10
h) Procédures connexes.....	11
VI. ÉVOLUTION	11
a) Indication préliminaire.....	11
b) Divulgence initiale obligatoire.....	12

ANNEXE

DÉLAI D’OPPOSITION

I. INTRODUCTION

1. À sa dix-septième session tenue à Genève du 7 au 11 mai 2007, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a prié le Secrétariat d'élaborer pour sa prochaine session un document de travail exposant les "Enseignements essentiels" dans le domaine des procédures d'opposition. Ce document exploiterait les communications déjà reçues de la part de membres du SCT, le rapport sur la dix-septième session et toute communication ultérieure émanant de membres du SCT qui traiterait spécifiquement la question des enseignements essentiels (voir le paragraphe 13 du document SCT/17/7).

2. En conséquence, le Secrétariat a établi le présent document, à partir de la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/STrad/INF/1, ci-après dénommé "questionnaire"), qui contient les réponses reçues de 73 États membres et trois organisations intergouvernementales et rend compte des délibérations du SCT à sa dix-septième session (paragraphe 99 et suivants du document SCT/17/8 Prov.). Ce document tient compte également des informations communiquées par les membres ci-après du SCT, comme convenu à la seizième session du comité permanent : Australie, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Équateur, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Maroc, Moldova, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

3. Comme l'a en outre demandé le SCT, le Secrétariat a élaboré un projet du document qui a été diffusé sur le forum électronique du SCT, invitant les États membres à formuler des observations à prendre en considération pour la version finale du document (voir le paragraphe 14 du document SCT/17/7).

II. APERÇU

4. D'une façon générale, et indépendamment du type de procédure d'opposition dont un pays peut disposer (avant l'enregistrement, après l'enregistrement, limitation à certains motifs ou sans limitation), l'existence de cette procédure dans le cadre du système d'enregistrement et de protection des marques constitue un facteur très positif. Elle offre une possibilité de réviser les décisions rendues à l'issue de l'examen et de procéder ainsi à des contrôles internes. Grâce à cette procédure, les tiers et les entreprises peuvent aussi fournir à l'office des marques (ci-après dénommé "office") des informations et des preuves complémentaires dont celui-ci ne dispose peut-être pas et qui pourraient empêcher l'enregistrement d'une marque donnée, par exemple dans le cas d'une revendication concernant l'existence de droits antérieurs ou d'informations selon lesquelles un terme spécifique est considéré comme descriptif par les entreprises du secteur et devrait pouvoir être librement utilisé par tous.

III. LIENS ENTRE PROCÉDURES D'OPPOSITION ET PROCÉDURES D'EXAMEN

a) Généralités

5. Les liens entre les procédures d'examen et les procédures d'opposition dépendent d'un certain nombre de facteurs, mais principalement de la portée de l'examen effectué par l'office. Dans certains systèmes, l'office peut examiner une demande reçue en fonction des motifs de

refus quant à la forme, des motifs absolus et des motifs relatifs, et une opposition peut être fondée sur ces mêmes motifs. À l'issue de l'examen quant aux motifs relatifs, certaines marques qui sont considérées comme portant atteinte à des droits antérieurs peuvent déjà être écartées à ce stade.

6. D'autres systèmes peuvent aussi exister, dans lesquels l'office peut examiner une demande d'enregistrement de marque en fonction des motifs de refus quant à la forme et des motifs absolus, et des oppositions peuvent être formées sur la base de motifs relatifs. Dans ce cas, la procédure d'opposition complète la procédure d'examen parce que certaines questions qui ne sont pas examinées par l'office peuvent être invoquées dans le cadre de la procédure d'opposition.

7. Un système d'examen complet sur le plan de la forme et des motifs absolus et relatifs de refus peut être considéré comme suffisant par l'office pour qu'il décide d'enregistrer ou non la marque concernée. Dans un tel système, la procédure d'examen peut être complétée par une procédure de radiation administrative qui permet de contester une marque en invoquant des motifs absolus et relatifs après qu'elle a été enregistrée.

8. À cet égard, les avantages des différentes modalités d'examen et d'opposition doivent être examinés du point de vue de toutes les parties intéressées, à savoir le déposant, l'office et les tiers. On peut essentiellement distinguer entre les systèmes d'opposition "avant l'enregistrement" et "après l'enregistrement", selon que le délai ou la possibilité d'intenter la procédure commence après la publication de la demande ou de l'enregistrement.

9. Dans les systèmes d'opposition avant l'enregistrement, le déposant semble bénéficier d'une forte présomption concernant la propriété de la marque dès lors qu'il est parvenu à la faire enregistrer. C'est particulièrement vrai pour les systèmes d'enregistrement de marques dans lesquels la propriété est fondée sur l'utilisation de la marque plutôt que sur l'enregistrement. Afin de confirmer cette présomption, il est jugé préférable de vérifier la titularité des droits avant l'enregistrement plutôt que de devoir les invalider après leur octroi. Le choix de ce type de système peut aussi être lié à des questions telles que l'accès à l'*instance* désignée pour instruire les procédures correspondantes (procédures en invalidation ou en radiation) ou les coûts relatifs à ces procédures.

10. De plus, les systèmes d'opposition avant l'enregistrement tendent à limiter l'examen par l'office aux motifs quant à la forme et aux motifs absolus, et à permettre aux tiers de fonder des actions en opposition sur des motifs absolus ou relatifs ou seulement sur des motifs relatifs. Cela devrait avoir pour effet d'augmenter le nombre d'oppositions formées auprès de l'office.

11. Limiter le délai qui sépare la demande et l'enregistrement semble être un des éléments fondamentaux des procédures d'opposition après l'enregistrement. Il semble avantageux de disposer d'un droit de marque exécutoire après l'examen par l'office, même si une opposition reste possible. Une demande qui reste longtemps en instance empêche le déposant d'intenter une action en justice contre les contrefacteurs. Un autre avantage des procédures d'opposition après l'enregistrement peut résider dans le fait que les marques qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition peuvent être exploitées dans un délai relativement court et défendues sur la base des droits enregistrés.

12. Les modalités des procédures d'opposition après l'enregistrement peuvent varier selon que l'examen est fondé sur des motifs absolus et relatifs pouvant être invoqués dans le cadre d'une action en opposition ou qu'il est limité aux motifs quant à la forme et absolus et que des motifs relatifs ne peuvent être invoqués que par des tiers dans le cadre de procédures d'opposition. Dans ces systèmes, toute économie de coût est liée à la réduction de la durée de l'instruction de la demande et de la quantité et du type de preuves nécessaires pour étayer les déclarations du déposant ou réfuter les arguments de l'auteur de l'opposition.

13. Les procédures d'opposition semblent constituer un domaine dans lequel les choix futurs sont dictés par l'expérience. On peut donc observer des transitions importantes avec le passage d'un système d'opposition avant l'enregistrement à un système d'opposition après l'enregistrement et *vice versa*. Ces changements sont généralement entrepris après consultation des utilisateurs, de façon à ce qu'aucune des parties intéressées par l'enregistrement et la protection des droits attachés à des marques ne supporte une part disproportionnée du coût relatif à ces procédures.

b) Observations

14. La possibilité de formuler des "observations" est un aspect relativement récent des procédures d'opposition. Les observations peuvent être présentées par des tiers en rapport ou en parallèle avec des procédures d'opposition. L'objectif principal des observations est de permettre à l'office de recevoir toute information pouvant conduire au refus d'enregistrer un signe particulier. La personne qui formule l'observation ne devient pas partie à la procédure et, généralement, les offices ne répondent pas aux observations.

15. Les offices qui autorisent la formulation d'observations peuvent les accepter pour des motifs absolus et relatifs ou les limiter aux seuls motifs absolus. Dans certains cas, les tiers qui présentent des observations peuvent être des institutions officielles ayant intérêt à préserver la disponibilité ou l'exclusivité de certains signes, par exemple le ministère de l'agriculture pour les dénominations de variétés de semences ou les comités olympiques nationaux pour le symbole olympique.

16. Il n'existe pas de délai spécifique applicable au dépôt d'observations mais il semble qu'elles puissent être adressées à l'office dès que la demande a été publiée aux fins des procédures d'opposition, pendant le délai d'opposition ou pendant l'examen de l'opposition. Les observations sont généralement adressées au déposant afin qu'il formule des commentaires mais sa réponse éventuelle ne sera pas transmise à l'auteur de l'observation. Ce dernier est en principe chargé de se tenir informé du déroulement de la procédure. Si la demande débouche sur un enregistrement, une requête peut être formée à des fins d'invalidation, de radiation ou d'opposition après l'enregistrement, selon le cas.

17. Un système en particulier prévoit une procédure similaire à celle des observations, intitulée "lettre de contestation", qui peut être intentée pendant l'examen de la demande. Cependant, la lettre ne parvient pas directement à l'examineur mais est adressée à un vérificateur indépendant, qui s'assure que les preuves jointes à la lettre n'ont pas un caractère *inter partes*. Si les preuves ont un caractère descriptif et qu'il apparaît que l'examineur ne disposait pas de ces informations auparavant, elles seront jointes au dossier. Si une lettre de contestation ne figure pas dans le dossier, la personne qui l'a envoyée peut l'utiliser ultérieurement dans un avis d'opposition.

18. Si les observations sont considérées comme utiles, les statistiques montrent cependant qu'il s'agit d'une procédure très limitée par rapport aux oppositions. Il semble que très peu d'observations invoquent des motifs pouvant entraîner la réouverture d'un examen. Lorsque l'examineur a accès à un grand nombre de sources d'information, il peut être moins important de recourir à ce type de procédure. Toutefois, les offices jugent toujours utile de pouvoir recevoir des observations, en particulier lorsque l'examen est limité à une catégorie donnée de motifs.

IV. MOTIFS D'OPPOSITION

19. Si une distinction entre les motifs de refus absolus et les motifs relatifs (et, par conséquent, entre les motifs d'opposition) est largement acceptée, tous les systèmes ne suivent pas nécessairement cette classification et des oppositions peuvent aussi être formées sur la base de tout motif prévu par la loi. Toutefois, la distinction semble être importante pour les offices qui ont limité le type de motifs pouvant être invoqués dans le cadre de l'examen, de l'opposition ou de la présentation d'observations.

a) Motifs absolus

20. Il semble relativement difficile d'évaluer un motif de refus énonçant que la marque est "enregistrée ou déposée de mauvaise foi". Selon plusieurs systèmes, lorsque la mauvaise foi est invoquée, il doit exister des preuves évidentes et suffisantes permettant d'étayer une allégation aussi grave, ce qui rend ce motif particulièrement difficile à invoquer.

21. Il est possible d'anticiper cette difficulté dans une certaine mesure en insérant dans la demande une déclaration selon laquelle le déposant affirme être le seul titulaire de droits sur le signe. Si l'auteur de l'opposition peut prouver que cette déclaration signée par le déposant est infondée, l'opposition peut aboutir. Cette possibilité peut aussi être prévue dans les procédures d'invalidation et de radiation.

22. Dans les systèmes prévoyant la reconnaissance de droits fondés sur l'usage, une opposition peut s'appuyer sur le motif selon lequel "la marque a été abandonnée". Une demande d'abandon peut être formulée dans le cadre de procédures d'opposition et d'invalidation ou de radiation. Cela signifie que le déposant n'utilise plus la marque et n'a pas l'intention d'en reprendre l'utilisation. Dans ces systèmes, l'un des fondements de la demande est l'intention d'utiliser la marque. Par conséquent, l'auteur d'une opposition peut invoquer le fait que le déposant n'a jamais eu de bonne foi l'intention d'utiliser la marque à des fins commerciales.

23. Toutefois, dans la plupart des systèmes, une demande d'abandon est liée à des procédures de radiation et d'invalidation sur la base de l'absence d'utilisation de la marque. Il existe un délai (généralement trois à cinq ans) au terme duquel cette demande peut être déposée. Dans ce cas, si le titulaire du droit peut prouver que l'absence d'utilisation était excusable, par exemple en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, une demande d'abandon pour défaut d'utilisation a peu de chance d'aboutir. Cependant, il convient de noter que, le plus souvent, les procédures en radiation fondées sur l'absence d'utilisation doivent être instruites par le système judiciaire et non par l'office.

24. Des conflits avec des dispositions de droit international portent parfois sur des symboles tels que ceux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sont protégés par des conventions particulières. D'autres dispositions de droit international prévoient l'obligation de refuser l'enregistrement d'une marque, par exemple l'article 6^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou une résolution de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques.

25. En général, les marques qui sont en conflit avec des indications géographiques sont exclues de l'enregistrement. Selon le système applicable en matière de protection des indications géographiques, un tel conflit potentiel ou existant peut être considéré comme un motif d'opposition.

26. La législation nationale peut aussi prévoir des motifs spécifiques empêchant l'utilisation de marques liées à un secteur d'activité particulier (par exemple, le secteur pharmaceutique ou bancaire) nécessitant en principe une autorisation spécifique de l'État.

b) Motifs relatifs

27. Selon certaines législations, lorsqu'une marque enregistrée a atteint la notoriété parmi les consommateurs pour les produits ou les services auxquels elle s'applique, son propriétaire peut obtenir l'enregistrement de la même marque ou d'une marque similaire pour des produits ou des services relevant d'autres classes, même s'il n'utilise pas et n'a pas l'intention d'utiliser la marque pour ces autres produits ou services. Ce type d'enregistrement est appelé "marque défensive". On considère que l'utilisation par des tiers de la marque enregistrée renommée pour d'autres produits ou services peut indiquer l'existence d'un lien entre ces produits et services et le titulaire de la marque renommée.

28. Lorsque des marques défensives sont enregistrées, elles ne peuvent pas être attaquées pour absence d'utilisation. Toutefois, le déposant doit indiquer dès le départ que la demande est déposée pour une marque défensive et il doit nommer la marque sur laquelle se fonde la demande de marque défensive.

V. PROCEDURE D'OPPOSITION

a) Publication

29. Outre la publication sur papier, l'office peut prévoir la publication des demandes et des enregistrements de marques sur son site Internet. Toutefois, la seule publication sur l'Internet peut ne pas être suffisante. Les conseils en marques consultent généralement le bulletin de l'office, sous sa version papier ou électronique. Cependant, de nombreux déposants, en particulier dans les petites entreprises, n'ont pas de mandataire et il pourrait être nécessaire d'élargir la diffusion des publications de l'office à leur intention.

30. La publication périodique de l'office pourrait être complétée au moyen d'un service d'information interne permettant à l'office d'informer le titulaire chaque fois que sa marque est mentionnée dans des rapports d'examen ultérieurs. L'expérience montre que les titulaires qui sont abonnés à ce service le trouvent relativement utile et peu onéreux. Une autre possibilité consiste à envoyer, avant la publication, une notification aux titulaires dont les droits peuvent être affectés par la nouvelle marque. Cette procédure n'est pas contraignante pour l'office mais donne des informations utiles aux personnes qui souhaiteraient former une opposition.

b) Instances chargées d'examiner les oppositions

31. Selon le système d'opposition en place, les procédures d'opposition peuvent être instruites devant l'office ou devant une autre instance de recours judiciaire ou administratif. Le rôle de l'office lui-même peut varier, allant d'une instance purement administrative à un tribunal quasi judiciaire. Dans de nombreux cas, l'instance instruisant l'opposition est déjà un organisme collégial constitué de juristes ou d'experts dont les décisions sont susceptibles de recours.

c) Droit de former une opposition

32. Les données d'expérience au sujet de la qualité requise pour former une opposition sont contrastées. Dans certains systèmes, toute personne peut former une opposition sur la base de différents motifs dès lors qu'une demande de marque a été publiée. Ces systèmes ne font généralement pas de distinction entre motifs absolus et motifs relatifs, de sorte que l'auteur de l'opposition n'est pas tenu de faire état, par exemple, d'un lien particulier ou d'un droit antérieur concernant le signe contesté.

33. En revanche, dans de nombreux autres systèmes, pour qu'une opposition soit admise, son auteur doit justifier de son droit d'agir, qui découle soit d'une demande d'enregistrement, soit de l'enregistrement d'une marque. Dans certains systèmes, il convient d'une manière générale de justifier d'un intérêt direct et légitime. L'existence d'un intérêt légitime particulier peut être nécessaire pour une opposition fondée sur un motif relatif tel qu'un conflit avec une marque notoire ou de haute renommée. Le droit de former une opposition peut également être déterminé par l'office en fonction des motifs invoqués. L'auteur de l'opposition peut invoquer plusieurs motifs dès lors qu'il peut être prouvé que son droit d'agir découle de l'un d'entre eux.

d) Délai d'opposition

34. Le délai d'opposition comprend généralement un délai initial éventuellement suivi de prorogations. Selon que le système en place prévoit des oppositions préalables ou postérieures à l'enregistrement, le délai initial peut commencer à courir à compter de la date de publication de la demande ou de la date d'enregistrement de la marque. Dans certains systèmes, les prorogations peuvent être accordées automatiquement lorsqu'elles sont demandées avant l'expiration du délai initial. Au-delà, il est nécessaire de justifier d'un motif légitime ou d'un accord entre les parties.

35. Le tableau figurant à l'annexe reproduit les informations communiquées par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière et complétées ou actualisées dans leurs communications ou au cours des délibérations tenues à la dix-septième session du SCT.

36. En ce qui concerne la durée du délai d'opposition, trois tendances peuvent être observées. Premièrement, la réduction du nombre et de la longueur des prorogations possibles du délai d'opposition, en les ramenant par exemple à six mois, peut être un facteur de sécurité juridique. En revanche, le prolongement du délai initial à deux mois, par exemple, au lieu de 30 jours, peut être dans l'intérêt des déposants étrangers. Les modifications législatives concernant la durée du délai d'opposition sont décidées en concertation avec les utilisateurs. Il y a une forte corrélation entre la longueur du délai d'opposition et la possibilité pour les parties de parvenir à un règlement à l'amiable.

37. Deuxièmement, le dépôt électronique des oppositions et la publication électronique se traduisent par des économies de temps et permettent à toutes les personnes intéressées de surveiller leurs propres enregistrements et de prendre connaissance à un stade précoce des demandes d'enregistrement de marques contre lesquelles elles pourraient souhaiter former une opposition. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine des demandes d'enregistrement de marques est aussi importante dans les territoires où les conditions géographiques sont difficiles et qui possèdent un office central, dans la mesure où elle permet d'accéder à l'information dans un délai raisonnable.

38. Troisièmement, les délais d'opposition ne représentent qu'une partie des délais prévus pour l'accomplissement des procédures devant l'office. Ces délais doivent être raisonnables et proportionnés, et tenir compte des intérêts du déposant comme de celui de l'auteur de l'opposition, qui peut être un national ou un étranger. À cet égard, des délais très courts sont préjudiciables aux déposants ou aux auteurs d'opposition étrangers, alors que des délais trop longs sont préjudiciables aux intérêts du déposant qui souhaite savoir, dans un délai raisonnable, si la marque fait ou non l'objet d'une opposition.

e) Arguments et preuves

i) *Notification d'opposition*

39. D'une manière générale, la procédure d'opposition commence par une notification d'opposition. Cette communication peut être envoyée à l'office sous forme écrite, par les moyens de communication acceptés par l'office (sur papier, par télécopie ou par des moyens de transmission électroniques). Dans certains offices nationaux, la date de réception de la notification d'opposition peut marquer le point de départ d'autres actes de l'office, tels que la transmission de la notification au déposant et l'indication d'un délai pour la réponse. Dans certains systèmes, l'office peut examiner l'opposition que le déposant réponde ou non à la notification.

ii) *Examen par l'office*

40. À réception de la notification d'opposition, l'office peut vérifier l'observation de certaines conditions, relatives notamment au droit de former l'opposition, au délai pour l'envoi de la notification et au paiement d'une taxe. L'office peut également vérifier si un pouvoir a été déposé et si un délai peut être octroyé pour se conformer à cette exigence. Dans le cadre du dépôt électronique des oppositions, ces vérifications peuvent faire partie d'une procédure automatisée.

41. À ce stade, certains offices peuvent également vérifier les motifs d'opposition ou l'existence d'au moins un motif, selon le cas. Il y a des différences importantes entre les systèmes qui exigent la fourniture de preuves à l'appui des revendications figurant dans la notification d'opposition et ceux qui exigent et n'évaluent les preuves qu'une fois les procédures contradictoires entamées. Ce peut également être l'occasion d'évaluer la question du droit de former une opposition.

42. Les procédures d'opposition peuvent donner au déposant l'occasion d'invoquer l'absence d'usage de la marque antérieure sur laquelle se fonde l'auteur de l'opposition. Dans ce cas, les deux parties font valoir des preuves et des arguments à l'appui de leurs revendications ou moyens de défense respectifs.

iii) Notification adressée au déposant ou au titulaire

43. La notification d'opposition est communiquée au déposant ou au titulaire, qui dispose d'un certain délai pour y répondre. Il existe des différences concernant la conduite requise du déposant ou du titulaire. Par exemple, le déposant est tenu de soumettre une réponse à l'opposition, en réfutant ou en confirmant chacune des allégations envoyées avec l'opposition. Des délais supplémentaires peuvent être accordés pour obtenir cette réponse. À défaut, l'absence de réponse du déposant est interprétée comme un retrait de la demande. L'office peut également ne pas exiger de réponse du déposant et procéder à l'examen de l'opposition.

iv) Examen par l'office

44. La manière dont l'office ou l'instance chargée d'examiner l'opposition peut évaluer la procédure dépend de la législation et de la réglementation nationales. En général, l'instance saisie de l'opposition fonde sa décision sur les informations et les preuves produites par l'auteur de l'opposition et par le déposant. Dans certains cas, des auditions peuvent avoir lieu à la demande de l'une des parties; dans d'autres, c'est l'office qui estime qu'une audition est nécessaire. À ce stade, aucune preuve nouvelle ne peut généralement être soumise, mais l'instance chargée d'examiner l'opposition peut saisir cette occasion pour questionner les parties sur leurs arguments.

v) Production de preuves

45. Généralement, un dossier papier est constitué, qui contient toutes les preuves remises par les parties. Il est important que ce dossier papier soit constitué, étant donné qu'il aidera l'instance saisie de l'opposition à prendre sa décision en dernier ressort. Conformément aux règles d'une procédure équitable, les deux parties ont la possibilité de produire des preuves et disposent généralement d'un délai pour ce faire. Dans la plupart des systèmes, les auditions sont rares et la plupart des décisions sont fondées sur les arguments et les preuves remises à l'office. Toutefois, des faits récents indiquent une tendance différente (voir la section VI), visant à réduire la quantité de preuves déposées auprès de l'office dans le cadre des procédures d'opposition afin d'assurer une meilleure utilisation du temps et des ressources humaines nécessaires pour traiter ces informations.

f) Règlement amiable

46. Les procédures d'opposition prévoient généralement la possibilité d'un règlement entre les parties. À différents stades de la procédure, celles-ci peuvent décider de régler leur litige à l'amiable. Les délais supplémentaires résultant des prorogations du délai initial peuvent notamment permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable à un stade précoce. De la même manière, après le dépôt de l'opposition formelle, les parties peuvent demander la suspension de la procédure d'opposition pour entamer des négociations en vue d'un règlement à l'amiable.

i) Délai de réflexion

47. Le délai de réflexion est un élément relativement nouveau des procédures d'opposition. Il consiste en un délai unique (par exemple, de neuf ou de 22 mois) octroyé après l'expiration du délai d'opposition initial à la demande de l'une des parties. Au cours de cette période, les parties peuvent confronter leurs positions en vue de parvenir à un règlement à l'amiable.

48. L'expérience acquise dans ce domaine semble très encourageante. Un pourcentage non négligeable des oppositions est réglé pendant le délai de réflexion. Les deux parties gagnent du temps et économisent des efforts dans la mesure où elles n'ont pas à rassembler et à déposer des preuves, ce qui est un processus souvent très coûteux. Au cours de cette période, il n'y a pas de risque de coût pour les parties car, si l'opposition est réglée à l'amiable, il n'y aura pas de décision concernant le paiement des coûts de procédure. En outre, l'office peut rembourser la taxe d'opposition à l'auteur de l'opposition, si celle-ci est retirée par suite d'une limitation ou d'un retrait de la demande.

49. L'un des aspects importants de cette procédure est qu'elle constitue un moyen efficace d'inciter les parties à transiger plutôt qu'à poursuivre une procédure contentieuse. Cette notion a été bien accueillie par les utilisateurs du système et il a été souligné qu'un effet similaire pourrait être obtenu en octroyant des délais supplémentaires à l'auteur de l'opposition et au déposant.

ii) *Lettre de consentement*

50. L'une des questions récurrentes concernant les lettres de consentement est de savoir si une lettre faisant état du consentement du titulaire d'un enregistrement antérieur doit être systématiquement acceptée par l'office, même si la marque dont l'enregistrement est demandé est identique ou très similaire et porte sur des produits ou des services identiques ou similaires. Bien que cette question ne soit pas essentiellement liée aux procédures d'opposition, elle semble se poser avec le plus d'acuité dans un système d'examen d'office dans le cadre duquel l'office peut soulever une objection à cette forme de règlement.

51. D'une manière générale, on peut distinguer entre une lettre de consentement présentée dans le cas de deux marques identiques pour des produits ou services identiques et une lettre présentée dans le cas de deux marques similaires mais non identiques. L'office peut soulever une objection dans les deux cas, afin d'éviter la confusion dans l'esprit des consommateurs et pour remplir son rôle en matière de protection des consommateurs et de préservation de l'intérêt public. Toutefois, un refus peut être limité aux cas de conflits entre des marques identiques pour des produits et services identiques, alors que, dans le cas de marques similaires, la coexistence peut être autorisée s'il existe un accord écrit entre les parties.

52. Certains tribunaux ont considéré qu'un accord entre les parties laissait généralement peu de place aux arguments de politique générale pour refuser une nouvelle marque similaire à une autre. On considère que les parties sont le mieux à même de savoir comment elles éviteront la confusion dans le commerce. L'office peut toutefois émettre un refus s'il considère que la lettre de consentement ne prévient pas le risque de confusion, mais il peut également retirer ce refus si le déposant explique comment la confusion sera évitée. Lorsqu'une nouvelle demande est refusée sur la base d'une marque qui n'est pas utilisée dans le commerce, la protection des consommateurs ne saurait être invoquée.

g) *Recours*

53. La possibilité de recours est une condition nécessaire et essentielle de tout système juridique. Elle s'impose également en vertu des règles d'une procédure équitable et des obligations prévues par les traités internationaux s'agissant de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

54. Il existe différentes modalités de recours mais, d'une manière générale, il s'agit d'une combinaison de recours initiaux devant des instances administratives quasi judiciaires, dont les décisions sont à leur tour susceptibles de recours devant les organes judiciaires. La plupart des systèmes assurent l'accès aux tribunaux nationaux de grande instance. D'autres systèmes considèrent en revanche l'opposition elle-même comme une forme de recours.

55. Le statut du recours formé contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition peut varier dans certains systèmes en fonction des instances saisies. Lorsque le recours est formé devant les tribunaux de grande instance, il est réexaminé, ce qui signifie que les parties peuvent être tenues de présenter de nouvelles preuves ou des arguments supplémentaires. Elles peuvent également formuler de nouvelles revendications. Toutefois, la saisine des tribunaux de grande instance peut être limitée à certaines questions de droit.

56. En ce qui concerne le nombre de recours possibles dans les systèmes nationaux, tant l'absence que l'excès d'instances disponibles peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement du système des marques. Ainsi, des instances de recours trop nombreuses peuvent être dilatoires et indiquer une utilisation moins efficace des ressources judiciaires, notamment en l'absence de tribunaux spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle. Il y a également d'autres éléments à prendre en considération, tels que le coût et la longueur des procédures de recours, ainsi que les probabilités d'obtenir gain de cause devant ces instances.

h) Procédures connexes

57. En dehors des oppositions, il peut également être possible de soulever des objections contre l'enregistrement d'une marque. C'est notamment le cas des systèmes qui ne prévoient pas de procédures d'opposition ou qui prévoient des mécanismes d'opposition limités. Toutefois, chaque système devrait prévoir des procédures connexes telles que l'invalidation et la radiation des marques.

58. Les procédures d'invalidation et de radiation permettent de réexaminer des marques qui pourraient avoir été attribuées irrégulièrement ou des signes qui n'ont plus de raison d'être protégés, compte tenu, par exemple, d'un défaut d'usage. Dans l'idéal, le fait qu'une partie a perdu une procédure d'opposition ne devrait pas l'empêcher d'intenter une action en invalidation ou en radiation, pas plus que le fait que cette partie n'a pas intenté d'opposition alors qu'elle aurait pu le faire. En outre, des délais raisonnables devraient être prévus pour intenter ces actions.

VI. ÉVOLUTION

59. D'une manière générale, les systèmes nationaux prévoient la possibilité de réexaminer périodiquement les procédures en vue de réduire les coûts pour les offices comme pour les utilisateurs et d'améliorer l'efficacité globale de l'administration des marques. Des données d'expérience récentes font apparaître les tendances ci-après.

a) Indication préliminaire

60. Un cas particulier concerne l'évaluation du coût du dépôt et de l'examen des preuves formelles soumises dans les procédures d'opposition, tant pour l'office que pour les parties. Il ressort de cette évaluation que, dans la plupart des cas, les preuves déposées, aussi

volumineuses soient-elles, n'aident pas réellement l'office à rendre sa décision. On a par conséquent décidé de chercher un moyen de limiter la quantité des preuves produites et de réduire les coûts.

61. Cela a abouti à la mise en place d'une pratique appelée "indication préliminaire", qui consiste en une lettre envoyée par l'office aux deux parties une fois le délai de réflexion expiré, la réplique déposée et les deux parties appelées à la procédure d'opposition. Cette lettre donne une indication préliminaire sur la question de savoir si l'opposition a ou non des chances d'aboutir. Cette indication n'est pas susceptible de recours et si l'une des parties la conteste, elle peut poursuivre la procédure, produire des preuves et attendre une décision finale qui sera quant à elle susceptible de recours.

62. L'introduction de cette pratique a soulevé la question de savoir si l'office compromettrait sa capacité quasi judiciaire en donnant cette indication préliminaire. Cela étant, après consultation, il apparaît que les utilisateurs du système sont très favorables à cette initiative et les informations reçues en retour ont été très positives. Dans 40% des cas, l'avis préliminaire de l'office est accepté et les parties n'ont pas de frais à engager.

b) Divulgence initiale obligatoire

63. Une autre nouveauté se rapporte à la question du coût des preuves produites dans les procédures d'opposition, quoique sous un angle légèrement différent. Dans ce cas particulier, les parties sont tenues de divulguer au début de la procédure les informations et les preuves à l'appui de leurs arguments. Elles peuvent se rencontrer en présence ou non d'un membre de l'instance saisie de l'opposition afin d'évaluer leurs arguments et de décider s'ils sont ou non viables.

64. Cette divulgation initiale obligatoire constitue une modification des règles de procédure de l'office et vise à réduire dans un premier temps les revendications, et, dans un deuxième temps, les preuves à fournir à l'appui de ces revendications. Cette pratique a pour but d'améliorer les perspectives de règlement amiable et de favoriser le règlement précoce des litiges.

[L'annexe suit]

ANNEXE

DÉLAI D'OPPOSITION

Pays	Délai	Date de début	Prorogations possibles
Allemagne	3 mois	publication de l'enregistrement	NON
Australie	3 mois	publication de la demande	OUI
Bangladesh	4 mois	publication de la demande	OUI
Brésil	2 mois	publication de la demande	OUI
Canada	2 mois	publication de la demande	OUI
Chili	1 mois	publication de la demande	NON
Chine	3 mois	publication de la demande	OUI
Chine : (RAS) Hong Kong	3 mois	publication de la demande	OUI
Colombie	1 mois	publication de la demande	OUI
Costa Rica	2 mois	publication de la demande	NON
Croatie	3 mois	publication de la demande	NON
Danemark	2 mois	publication de l'enregistrement	NON
Égypte	2 mois	publication de la demande	
El Salvador	2 mois	publication de la demande	OUI
Équateur	2 mois	publication de la demande	OUI
Espagne	2 mois	publication de la demande	NON
Estonie	2 mois	publication de la demande	NON
États-Unis d'Amérique	1 mois	publication de la demande	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	3 mois	publication de la demande	NON
Fédération de Russie	n.d.	publication de l'enregistrement	NON
Finlande	2 mois	publication de l'enregistrement	NON
France	2 mois	publication de la demande	NON
Géorgie	6 mois	publication de la demande	NON
Hongrie	3 mois	publication de la demande	NON
Iran (République islamique d')	plus de 3 mois	publication de la demande	
Irlande	3 mois	publication de la demande	NON
Israël	3 mois	publication de la demande	OUI
Italie	3 mois	publication de la demande	NON
Jamaïque	2 mois	publication de la demande	OUI
Japon	2 mois	publication de l'enregistrement	NON
Kirghizistan	3 mois	publication de la demande	OUI
Lettonie	3 mois	publication de l'enregistrement	
Lituanie	3 mois	publication de l'enregistrement	NON
Maurice	3 mois	publication de la demande	OUI
Moldova	3 mois	publication de la demande	OUI
Norvège	2 mois	publication de l'enregistrement	NON
Nouvelle-Zélande	3 mois	publication de la demande	OUI
Oman	1 mois	publication de la demande	NON

Pays	Délai	Date de début	Prorogations possibles
Pakistan	2 mois	publication de la demande	OUI
Panama	2 mois	publication de la demande	NON
Pérou	1 mois	publication de la demande	OUI
Portugal	2 mois	publication de la demande	OUI
République de Corée	3 mois	publication de la demande	NON
République tchèque	3 mois	publication de la demande	NON
Roumanie	3 mois	publication de l'enregistrement	NON
Royaume-Uni	3 mois	publication de la demande	NON
Sainte-Lucie	3 mois	publication de la demande	OUI
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	3 mois	publication de la demande	OUI
Singapour	2 mois	publication de la demande	OUI
Slovaquie	3 mois	publication de la demande	NON
Slovénie	3 mois	publication de la demande	OUI
Soudan	8 mois	publication de l'enregistrement	NON
Sri Lanka	3 mois	publication de la demande	OUI
Suède	2 mois	publication de l'enregistrement	OUI
Suisse	3 mois	publication de l'enregistrement	NON
Swaziland	3 mois	publication de la demande	OUI
Thaïlande	3 mois	publication de la demande	NON
Trinité-et-Tobago	3 mois	publication de la demande	OUI
Tunisie	2 mois	publication de la demande	NON
Turquie	3 mois	publication de la demande	NON
Ukraine	plus de 3 mois	date de dépôt de la demande	NON
Uruguay	1 mois	publication de la demande	NON
Zambie	2 mois	publication de la demande	OUI
CE	3 mois	publication de la demande	NON
OAPI	6 mois	publication de l'enregistrement	
OBPI	2 mois	premier jour du mois suivant la publication de la demande	NON

[Fin de l'annexe et du document]