

OMPI



SCT/19/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 22 avril 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Dix-neuvième session
Genève, 21 - 25 juillet 2008**

PROCÉDURES D'OPPOSITION EN MATIÈRE DE MARQUES :
DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES.....	2
a) Intervention d'un tiers dans les procédures d'enregistrement de marques.....	2
i) Les enjeux	3
ii) Domaine de convergence possible n° 1	5
b) Lien entre la procédure d'opposition et la procédure d'examen	5
i) Les enjeux	5
ii) Domaine de convergence possible n° 2	7
c) Motifs d'opposition	7
i) Les enjeux	7
ii) Domaine de convergence possible n° 3	8
d) Qualité pour former une opposition.....	8
i) Les enjeux	8
ii) Domaine de convergence possible n° 4.....	9
e) Délai d'opposition	9
i) Les enjeux	9
ii) Domaine de convergence possible n° 5	10
f) Observations	10
i) Les enjeux	10
ii) Domaine de convergence possible n° 6.....	11
g) Délai de réflexion	11
i) Les enjeux	11
ii) Domaine de convergence possible n° 7	12
III. CONCLUSION.....	12

I. INTRODUCTION

1. À sa quinzième session tenue à Genève du 28 novembre au 2 décembre 2005, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Secrétariat d'établir un document d'information sur les procédures d'opposition en matière de marques. Par conséquent, le Secrétariat a établi le document SCT/16/4 sur la base des informations figurant dans 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 contenait les réponses reçues de 73 États membres et trois organisations intergouvernementales.
2. À sa seizième session tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2006, le SCT a examiné le document SCT/16/4 et demandé au Secrétariat d'établir un nouveau document de travail sur la base des soumissions des membres du SCT. Ainsi qu'en avait convenu le comité permanent, les membres ci-après du SCT ont communiqué des informations sur les procédures d'opposition en vigueur dans leur pays : 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, Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.
3. À sa dix-septième session tenue à Genève du 7 au 11 mai 2007, le SCT a examiné en détail les questions figurant dans le document SCT/17/4 et décidé de demander au Secrétariat d'élaborer pour la session suivante un document de travail exposant les "enseignements essentiels" des procédures d'opposition. Un premier projet de document a été diffusé sur le forum électronique du SCT, invitant les États membres à formuler des observations devant être prises en considération dans la version finale du document.
4. À la dix-huitième session du SCT, les États membres ont fourni des observations supplémentaires sur le document SCT/18/3 Prov. intitulé "Procédures d'opposition en matière de marques : enseignements essentiels", et ont demandé au Secrétariat de finaliser ce document sur la base du rapport de la session. En outre, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un nouveau document de travail pour examen à sa dix-neuvième session, qui mettrait en évidence les domaines de convergence possibles dans le domaine des procédures d'opposition en matière de marques compte tenu des procédures d'annulation administratives (voir le paragraphe 8 du document SCT/18/9).
5. Le présent document recense les enjeux énoncés et examinés par les membres du SCT au cours de trois sessions consécutives et, dans ce cadre (deuxième partie), propose des conclusions et des domaines de convergence possibles dégagés à la suite des soumissions et des délibérations du comité.

II. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

- a) Intervention d'un tiers dans les procédures d'enregistrement de marques
6. L'enregistrement d'une marque repose habituellement sur la présomption légale de propriété de la marque et sur au moins l'existence jusqu'à preuve du contraire d'un droit d'empêcher l'utilisation de cette marque par une partie non autorisée. Si l'on s'en tient

spécifiquement aux effets produits par l'enregistrement d'une marque, il convient de se demander si la procédure d'enregistrement devrait prévoir la possibilité pour un tiers d'empêcher l'enregistrement d'un signe donné en tant que marque. Dans l'affirmative, on peut se demander dès lors dans quelle mesure un tiers devrait avoir le droit d'intervenir dans la procédure d'enregistrement et quelles devraient être les modalités de cette intervention. Le nombre d'enregistrements de marques aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement ne cesse d'augmenter, ce qui ne fait qu'accroître le nombre déjà impressionnant de marques enregistrées. Ces questions sont d'autant plus importantes que le nombre de pays ayant récemment mis en place des procédures d'opposition progresse.

i) Les enjeux

7. Les systèmes d'opposition peuvent prendre différentes formes. L'opposition préalable à l'enregistrement est la procédure la plus répandue pour s'opposer à l'enregistrement d'un signe qui peut éventuellement être en conflit avec une marque déjà enregistrée. Parmi les pays proposant une opposition préalable à l'enregistrement, certains acceptent que l'opposition soit formée avant l'examen de la demande par l'office des marques (ci-après dénommé "office"), mais la majorité d'entre eux prévoient que les oppositions ne peuvent être soumises qu'après cet examen.

8. La mise en place d'un système d'opposition préalable à l'enregistrement peut reposer sur l'hypothèse selon laquelle il vaut mieux empêcher l'acquisition de droits de marque plutôt que d'accorder des droits qui seront ultérieurement annulés. Le principal avantage de ce système est, semble-t-il, qu'il permet de déterminer si un déposant a le droit de faire enregistrer un signe donné alors qu'il existe un signe potentiellement en conflit, et que cette détermination a lieu avant l'enregistrement de la "jeune" marque ou marque ultérieure et, par conséquent, avant que des droits ne soient accordés sur ce signe.

9. L'opposition préalable à l'enregistrement peut viser à éviter l'incertitude engendrée par des enregistrements non complètement contrôlés. Elle peut être considérée comme un moyen de protéger les droits des tiers et de servir les intérêts du déposant en matière de sécurité juridique. Mais la procédure d'opposition peut avoir pour effet de prolonger de manière non négligeable la procédure d'enregistrement. Dans les procédures d'opposition de ce type, la demande ne peut être enregistrée qu'une fois la période d'opposition expirée. Cela a des répercussions sur toutes les demandes, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas d'opposition, et allonge éventuellement la procédure d'enregistrement de toutes les marques, que celles-ci soient contestées ou non.

10. Certains systèmes prévoient que l'opposition ne peut avoir lieu qu'après l'enregistrement formel. Dans ce cas, l'enregistrement préalable à l'opposition peut parfois avoir un caractère préliminaire, l'enregistrement définitif étant confirmé en l'absence ou après le rejet de toute opposition.

11. Un système d'opposition postérieure à l'enregistrement peut être considéré comme un moyen de simplifier la procédure d'enregistrement et de rendre celle-ci plus efficace. Ses avantages semblent résider dans le fait que l'office n'a pas besoin de prendre d'autres mesures après l'enregistrement si aucune opposition n'est formée. Un tel système d'opposition repose sur une publication unique de la marque alors que, dans le cadre d'un système d'opposition préalable à l'enregistrement, ce sont à la fois la demande d'enregistrement et l'enregistrement définitif de la marque qui doivent être publiés, qu'une opposition ait été formée ou non.

12. Certains systèmes ne prévoient pas de procédures d'opposition mais uniquement des procédures en annulation ou en invalidation après l'enregistrement de la marque. Dans la plupart des cas, la procédure en invalidation peut être engagée devant l'office ou devant un tribunal. Si la marque est déclarée nulle durant la procédure en invalidation, son enregistrement peut être réputé n'avoir jamais été effectué. Les différentes étapes de la procédure en invalidation devant l'office peuvent être analogues à celles de la procédure d'opposition.
13. Presque à tout moment après l'enregistrement d'une marque, il est possible de demander la radiation de l'enregistrement. Ce type d'action est avant tout utilisé pour attaquer des enregistrements anciens pour non-utilisation. Sans la preuve d'une utilisation véritable, l'enregistrement de la marque attaquée est réputé nul et biffé du registre. Une action en radiation peut aussi être engagée en lieu et place d'une procédure en opposition, à l'expiration des délais prévus pour l'opposition.
14. Indépendamment du type de procédure mis en place, le fait qu'une opposition soit possible dans un système d'enregistrement de marques est très largement considéré comme un aspect utile des procédures d'enregistrement de marques. Cela permet aux tiers de prévenir activement l'enregistrement de marques potentiellement en conflit. En outre, lorsqu'une opposition peut être formée sur la base d'un motif absolu de protection, les tiers peuvent communiquer à l'office des informations complémentaires que celui-ci peut ne pas avoir en sa possession et qui sont susceptibles d'empêcher l'enregistrement d'une marque précise.
15. L'opposition préalable à l'enregistrement évite l'incertitude engendrée par des enregistrements non contrôlés. Toutefois, elle tend à prolonger la procédure d'enregistrement, ce qui a des répercussions indésirables notamment sur les demandes pour lesquelles aucune opposition ne sera jamais formée.
16. L'efficacité des systèmes d'opposition postérieure à l'enregistrement peut être neutralisée par des dispositions visant à décourager les oppositions concernant des marques qui ne sont plus utilisées. Dans ce cas, le déposant peut être autorisé à exiger de l'auteur de l'opposition que celui-ci fournisse la preuve de l'usage, pendant plus de cinq années, de la marque en question.
17. Les procédures d'opposition postérieure à l'enregistrement, de par leur nature et les étapes qu'elles comportent, amènent à se demander dans quelle mesure elles diffèrent des procédures en annulation ou en radiation, notamment lorsqu'elles peuvent être fondées sur tous motifs de refus. Les procédures en radiation ou en invalidation peuvent toutefois être plus onéreuses pour les utilisateurs si un changement de for rend nécessaire une représentation en justice ou la soumission de preuves supplémentaires.
18. 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 oppositions peuvent être facilement engagées auprès d'un organe spécialisé qui en est ainsi saisi, par exemple un organe de recours pouvant assurer une certaine cohésion des décisions. Ces systèmes peuvent aussi être semblables à une action en justice dans la mesure où ils supposent une action, une argumentation, une réplique, la soumission de preuves de la part de l'auteur de l'opposition et du déposant, une contre-enquête, une procédure orale et la possibilité de suivre une voie de droit.

ii) *Domaine de convergence possible n° 1*

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 administrations chargées des marques.

b) Lien entre la procédure d'opposition et la procédure d'examen

i) *Les enjeux*

19. Le lien entre la procédure d'examen et la procédure d'opposition dépend d'un certain nombre de facteurs, à savoir le type de procédure d'opposition en place, qu'il s'agisse d'une opposition préalable ou postérieure à l'enregistrement, ou la possibilité de recourir à une procédure administrative en radiation ou en invalidation. La procédure d'opposition choisie sera déterminante pour l'approfondissement, le niveau et le degré de l'examen, et ces facteurs peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre ainsi qu'il ressort des tableaux récapitulatifs ci-dessous.

Opposition préalable à l'enregistrement (Modalités d'examen)		
Examen (type)	Examen (motifs)	Opposition (motifs)
Examen complet	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs	Motifs absolus et motifs relatifs
Examen partiel	Motifs de forme et motifs absolus	Motifs absolus et motifs relatifs
Examen partiel (<i>bis</i>)	Motifs de forme et motifs absolus	Motifs relatifs uniquement Possibilité de formuler des observations uniquement sur la base de motifs absolus

Opposition postérieure à l'enregistrement (Modalités d'examen)		
Examen (type)	Examen (motifs)	Opposition (motifs)
Examen complet	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs
Examen complet (<i>bis</i>)	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs	Motifs absolus et motifs relatifs
Examen partiel	Motifs de forme et motifs absolus	Motifs relatifs uniquement

Absence d'opposition (Modalités d'examen)		
Examen (type)	Examen (motifs)	Invalidation/ radiation administrative (motifs)
Examen complet	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs	Motifs absolus et motifs relatifs
Examen complet	Motifs de forme, motifs absolus et motifs relatifs (possibilité de formuler des observations)	

20. Les systèmes d'opposition préalable ou postérieure à l'enregistrement peuvent, dans les deux cas, être associés à un examen complet ou partiel des demandes de la part de l'office et permettent aussi que les mêmes motifs soient utilisés pour l'examen et l'opposition. Lorsque aucune procédure d'opposition n'est prévue, un examen complet peut être effectué, indépendamment du fait que les mêmes motifs puissent être invoqués dans les procédures en invalidation ou en radiation. Ces choix peuvent être dictés par des considérations supplémentaires de coût ou de répartition des ressources gouvernementales (voir la section II du document SCT/17/4 et la section III.a) du document SCT/18/3).

21. Dans un système reposant sur un examen complet des demandes pour lesquelles il existe des motifs absolus ou des motifs relatifs de refus, les oppositions seront, dans la pratique, fondées sur des motifs absolus techniques ou commerciaux inhabituels ou sur des motifs relatifs en rapport avec les droits de l'utilisateur ou des droits enregistrés non divulgués dans le cadre de recherches officielles. Dans un système où l'examen est réalisé uniquement à la lumière de motifs absolus de refus, l'opposition sera davantage axée sur des motifs relatifs de refus faisant intervenir des droits préalablement enregistrés ou non enregistrés, selon le cas.

22. Dans certains systèmes, l'opposition peut être considérée comme faisant partie intégrante de la procédure d'examen, la charge de l'examen étant partagée de manière plus ou moins égale entre le déposant et l'office. Toutefois, dans d'autres systèmes, l'opposition peut être considérée comme une possibilité de faire réexaminer et compléter les décisions de l'office. Selon l'approche retenue, l'opposition permet aux tiers de jouer un rôle dans la procédure d'examen.

23. L'examen officiel a ses limites, et ces limites peuvent aussi résulter d'un choix précis. Aucun système d'examen, même lorsqu'il repose sur un examen détaillé des motifs absolus et des motifs relatifs, ne permet de recenser de manière exhaustive les marques qui ne doivent pas être enregistrées. Autoriser la formation d'une opposition reposant, par exemple, sur des motifs relatifs uniquement tout en limitant en même temps l'examen par l'office en fonction des motifs absolus peut être considéré comme un partage de la charge de l'examen entre l'office et les tiers. Prévoir un examen par l'office à la lumière des motifs absolus ou des

motifs relatifs et permettre que ces motifs servent de fondement à une opposition peut être interprété comme une approche visant à améliorer la qualité de la procédure de l'examen, les tiers étant autorisés à soulever des points inconnus de l'examineur de l'office ou négligés par cet examinateur.

24. Un examen complet des demandes assorti de la possibilité d'engager une procédure d'opposition peut comporter certains avantages en ce qui concerne les coûts pour les utilisateurs de marques. Les demandes pouvant être jugées inappropriées à l'enregistrement peuvent ne pas être acceptées par le système d'examen complet, ce qui évite la formation d'oppositions. Par conséquent, seul un nombre restreint de demandes peut faire l'objet d'une opposition. Cela peut être dans l'intérêt des propriétaires de marques enregistrées qui n'ont pas les ressources nécessaires pour exercer une "surveillance" de leurs enregistrements par le jeu des oppositions.

25. Il est toutefois possible de ne pas autoriser les oppositions fondées sur des motifs absolus lorsqu'un examen officiel *ex parte* est effectué, à la lumière au moins des motifs absolus. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que l'instruction de la demande soit brève et suivie d'une opposition que si des droits de tiers sont revendiqués. On peut aussi estimer qu'un avis officiel sur les possibilités d'enregistrement ne devrait pas pouvoir être mis en cause facilement.

ii) *Domaine de convergence possible n° 2*

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.

c) Motifs d'opposition

i) *Les enjeux*

26. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'opposition peut être fondée sur des motifs absolus ou des motifs relatifs. S'il est vrai que cette distinction est pour une grande partie acceptée, il n'en reste pas moins que tous les systèmes ne respectent pas nécessairement ce classement, et des oppositions peuvent aussi être formées sur la base de n'importe quel motif prévu par la législation en vigueur. Les motifs absolus sont en général constitués par des éléments intrinsèques du signe destiné à devenir une marque, et les motifs relatifs renvoient à des conflits avec des droits établis détenus par des tiers.

27. Les alinéas (1) à (3) de la section B de l'article 6^{quinquies} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle prévoient un nombre maximum de motifs à l'appui desquels les États parties à la Convention de Paris peuvent refuser l'enregistrement d'une marque ou invalider une marque enregistrée relevant de cet article. Bien que cette disposition concerne l'enregistrement d'une marque, dûment enregistrée dans le pays d'origine qui est un autre pays de l'Union de Paris, les motifs peuvent aussi être considérés comme des motifs relatifs ou absolus, respectivement. En outre, la législation applicable peut

exiger que les conditions contenues dans la définition de la marque soient remplies et comprendre l'obligation que le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée soit visible ou susceptible de représentation graphique (voir les pages 3 à 6 du document SCT/16/4).

28. Les listes de motifs d'opposition possibles varient d'un pays à l'autre, notamment lorsqu'il existe une disposition selon laquelle il est nécessaire de tenir compte de droits particuliers tels que des droits acquis sur la base de l'usage. Les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, ainsi que les soumissions individuelles de membres sur cette question précisément, ont permis d'établir une liste exhaustive des motifs que l'auteur d'une opposition à un enregistrement de marque peut faire valoir (voir les pages 3 à 5 du document SCT/17/4).

29. La nature des motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque – invalidée ou radiée, selon le cas – varie selon les systèmes de marques. Ces systèmes ont tendance à prévoir des listes détaillées et quelquefois exhaustives de motifs d'opposition. Néanmoins, on peut trouver des renvois plus généraux à des conflits avec des dispositions de droit national ou international, par exemple ceux figurant dans des conventions ou des traités internationaux applicables au pays concerné.

30. Si, dans certains systèmes, il n'existe pas de séparation claire entre les motifs absolus et les motifs relatifs, cette distinction semble pertinente dans les systèmes qui limitent le type de motifs pouvant être invoqués à l'appui d'un refus au cours de l'examen officiel, par exemple lorsque l'office procède à un examen uniquement sur la base des motifs absolus ou, à l'inverse, lorsque seuls des motifs relatifs peuvent être invoqués par des tiers. Plus récemment, aussi, on a constaté que les tiers pouvaient déposer ce que l'on appelle des "observations" pour des motifs absolus uniquement (voir les pages 4 et 5 du document SCT/18/3).

ii) Domaine de convergence possible n° 3

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 au moins que les oppositions soient fondées sur des motifs relatifs, c'est-à-dire sur des motifs faisant intervenir des droits enregistrés antérieurement dans le pays concerné susceptibles d'être en conflit avec la demande.

d) Qualité pour former une opposition

i) Les enjeux

31. D'une manière schématique, on peut dire qu'il existe deux optiques en ce qui concerne la qualité pour déposer une opposition. L'optique libérale veut que cette qualité s'étende à toute personne (physique ou morale) qui estime avoir des motifs valables de former une opposition. Toujours selon cette optique, il est dans l'intérêt public d'éviter des enregistrements ne respectant pas les principes juridiques de base applicables aux marques, tels que le caractère distinctif ou le caractère non descriptif.

32. Une approche plus restreinte exige que l'auteur de l'opposition ait un intérêt légitime, ce qui découle soit d'une demande d'enregistrement, soit de l'enregistrement d'une marque éventuellement en conflit.

33. Dans les systèmes où l'opposition ne peut être formée que pour des motifs relatifs, la qualité pour faire opposition englobe le titulaire d'un droit préalablement enregistré. Lorsque la législation nationale prévoit que les droits doivent être protégés sur la base de l'usage dans le commerce, la qualité pour former opposition peut être étendue, conformément à la législation applicable, aux personnes autorisées à exercer ces droits.

34. Lorsque des droits antérieurs sont revendiqués, il est en général nécessaire que ce soit des droits établis au niveau local. Toutefois, des compétences particulières peuvent être requises eu égard à la notion de "local" dans les affaires où des textes législatifs communs s'appliquent à différents pays. Un cessionnaire ou un preneur de licence peuvent aussi constituer des auteurs d'opposition valables. Il peut être obligatoire, dans certaines législations nationales ou régionales, de faire enregistrer la cession ou le contrat de licence auprès de l'office pour qu'il produise des effets juridiques à l'égard des tiers.

35. Il peut être possible de former des oppositions communes dans la mesure où chaque partie remplit les critères minimaux quant à la forme (par exemple, paiement de taxes); cette possibilité peut se limiter au cas où les deux parties sont codétentrices de chaque droit antérieur revendiqué.

36. Les données d'expérience sur la question de la qualité pour former une opposition sont variables et reflètent en général différentes options de procédure et perceptions juridiques. Dans les systèmes où l'opposition complète un examen officiel (enregistrement préalable ou postérieur), il est manifestement utile de fournir à l'office toutes les informations et preuves qui peuvent ne pas avoir été mises à la disposition de l'examineur. La qualité pour former une opposition ne se limiterait donc pas aux personnes ayant un intérêt légitime. À l'inverse, lorsque l'opposition est considérée comme une procédure en soi, notamment comme un ensemble d'éléments successifs plutôt rigoureux, la qualité pour former opposition peut être restreinte afin de décourager, par exemple, les oppositions irréfléchies pouvant nuire à l'efficacité de l'administration chargée des marques.

ii) *Domaine de convergence possible n° 4*

Il existe des différences considérables entre les divers systèmes d'enregistrement de marques sur la question de savoir qui est habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque. Le SCT estime qu'au moins les titulaires de droits enregistrés antérieurement dans le pays concerné susceptibles d'être en conflit avec la demande devraient être habilités à formuler une objection sur la base de ces droits.

e) Délai d'opposition

i) *Les enjeux*

37. Le délai d'opposition comprend une durée initiale fixe, en général deux ou trois mois, à l'expiration de laquelle des prorogations peuvent être accordées. Des durées plus brèves, de 30 jours, ou plus longues, jusqu'à six mois, peuvent être prévues par certaines législations nationales ou régionales. 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 la 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 (voir l'annexe du document SCT/18/3).

38. Une prorogation du délai initial peut soit être accordée, soit être forclosée de manière statutaire. 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 fourniture de la preuve d'un motif légitime. Il peut être obligatoire de déposer la requête en prorogation avant l'expiration du délai d'opposition initial ou déjà prorogé.

39. Les procédures d'opposition peuvent toutefois comprendre différents délais, selon la nature des étapes de la procédure indispensables à la réplique, à la contre-enquête, à la soumission de preuves, etc., certains de ces délais pouvant aussi être prorogés. Il peut aussi exister des délais supplémentaires fixés par convention entre les parties, tels que le délai de réflexion, qui seront mentionnés ultérieurement.

40. Il y a une tendance marquée à ne pas autoriser les prorogations du délai d'opposition initial (voir l'annexe du document SCT/18/3), et même les pays connus pour être généreux en la matière ont modifié leurs législations respectives afin de limiter cette possibilité. Dans certains systèmes, toutefois, on considère qu'une fois qu'une procédure d'opposition est engagée, c'est aux parties qu'il revient de régler la question, l'office ayant pour seule obligation de superviser les procédures.

41. La question des délais dans les procédures d'opposition est étroitement liée au fait que les parties ont la possibilité de régler leur différend. En fait, la prorogation du délai d'opposition peut aider les parties à parvenir à un accord négocié ou à prendre conscience du fait que la question ne présente plus la même importance qu'elle semblait avoir initialement. Des délais raisonnables peuvent aussi permettre de réduire le nombre d'oppositions à traiter par l'office ou par un tribunal et multiplier les chances de parvenir à un règlement à l'amiable.

ii) *Domaine de convergence possible n° 5*

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 devrait être de plus de deux mois mais en aucun cas ne dépasser six mois.

f) Observations

i) *Les enjeux*

42. Lorsqu'elles existent, des observations ou des lettres de contestation peuvent être soumises par des tiers dans le cadre d'une procédure d'opposition ou parallèlement à cette procédure. Les observations visent à fournir à l'office toutes informations pouvant entraîner le refus de l'enregistrement d'un signe précis. La personne déposant 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 soumission d'observations peuvent limiter celles-ci à des motifs absolus ou aussi autoriser les motifs relatifs.

43. D'autres points de procédure relatifs aux observations peuvent varier d'un pays à l'autre (voir la page 4 du document SCT/18/3). Toutefois, il semble que, selon les systèmes nationaux ou régionaux, des observations peuvent ou ne peuvent pas constituer une solution de rechange à l'opposition. Ce dernier aspect concerne les systèmes où les observations sont fondées uniquement sur des motifs absolus. Les motifs invoqués dans ce cas comprennent notamment l'absence de caractère distinctif, le caractère descriptif ou l'utilisation de termes génériques.

44. Des observations officieuses peuvent être utiles et efficaces lorsque l'examineur ne connaît pas la question soulevée, par exemple parce que le terme descriptif n'est connu que d'un segment spécialisé du public. Des observations générales sur l'absence de caractère distinctif d'un signe ne seraient probablement pas prises en compte. Une lettre de contestation relative, par exemple, à la titularité d'un enregistrement pertinent peut aboutir à la citation, de la part d'un examineur, d'un enregistrement existant ou d'une demande déposée antérieurement.

ii) Domaine de convergence possible n° 6

Le SCT estime que la formulation d'observations constitue un moyen utile de porter à la connaissance de l'office examineur 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 d'engager une procédure officielle impliquant la personne qui a formulé l'observation.

g) Délai de réflexion

i) Les enjeux

45. 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 sur requête de l'une des parties. Durant ce délai, le déposant et l'auteur de l'opposition peuvent engager des consultations officieuses et évaluer leurs positions en vue de parvenir au règlement de l'affaire (voir la page 9 du document SCT/18/3).

46. Au cours de ce délai, il n'existe aucun risque de coût pour les parties car, lorsqu'elles délibèrent de manière informelle, elles n'ont pas à élaborer, ni à soumettre des preuves à l'office. Elles peuvent évaluer la force ou la faiblesse relatives de leurs positions respectives et décider d'une éventuelle poursuite. Si la question est réglée à ce stade, aucune indemnité n'est octroyée au titre des coûts.

47. Étant donné que le délai de réflexion peut aussi être prorogé, la procédure d'opposition et, partant, la procédure d'enregistrement peuvent en être prolongées. Il peut s'agir d'un élément positif ou négatif, tout étant fonction de la conception et de la gestion globales de chaque système de marques. Il existe différentes façons de percevoir le rôle que les offices et les administrations chargées des marques en général sont supposés jouer.

48. La présence de cet élément dans les procédures d'opposition est assez récente et géographiquement limitée. Néanmoins, l'évaluation préliminaire est assez encourageante, ainsi qu'il ressort des pourcentages relatifs au règlement d'oppositions pendant le délai de réflexion. Cela peut indiquer que les parties voient un avantage à régler elles-mêmes le différend plutôt qu'à demander à une autorité administrative ou judiciaire de trancher pour elles. On peut obtenir le même effet par une prorogation appropriée des délais respectifs.

ii) Domaine de convergence possible n° 7

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.

III. CONCLUSION

49. L'étude présentée dans les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière ainsi que les travaux menés ultérieurement par le SCT durant trois sessions ont montré que les procédures d'opposition sont, au niveau international, considérées comme un mécanisme important permettant aux tiers d'intervenir dans la procédure d'enregistrement et d'empêcher l'enregistrement de marques pouvant potentiellement être défavorables à des droits établis et à des intérêts commerciaux. Ainsi qu'il ressort des travaux menés jusqu'à présent par le SCT, il existe un très grand nombre de notions et de mécanismes procéduraux pour les procédures d'opposition. Néanmoins, le présent document s'est efforcé d'identifier certains points qui, dans les procédures d'opposition, montrent qu'il serait faisable et souhaitable de parvenir à une certaine convergence des pratiques des États membres.

50. Le SCT est invité à examiner le présent document, notamment

i) à faire des observations sur les domaines de convergence possibles n^{os} 1 à 7 exposés dans le présent document;

ii) à modifier les domaines de convergence possibles exposés dans le présent document, à en ajouter d'autres ou à supprimer n'importe lequel d'entre eux;

iii) à envisager tout autre moyen d'action en ce qui concerne les points i) et ii) ci-dessus.