



EVALUATION DE LA PROCEDURE OPPOSITION, resultats de l'enquete

Colophon

Date

11 mars 2010

Sujet

EVALUATION DE LA PROCEDURE OPPOSITION

Coordonnées**Adresse**

Office Benelux de la Propriété intellectuelle
Boîte postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

Numéro de téléphone

+31 70 349 11 11

numéro de fax

+31 70 347 57 08

Courriel

legal@boip.int

Site web

* * *

Enquête – La procédure d’opposition à l’OBPI

Introduction – pourquoi une enquête?

Lors de l’entrée en vigueur de la procédure d’opposition (en 2004), il a été prévu d’en évaluer le fonctionnement et notamment le régime linguistique après cinq ans¹. Fort de sa propre expérience durant les années écoulées, l’OBPI a jeté les bases de cette évaluation sous la forme d’un document intégral (http://www.boip.int/fr/pdf/BRIE/20090507_Subdocument2.pdf) qui a été soumis au Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (<http://www.boip.int/fr/generalAboutUsBeneluxAdviceDocs.html>) et à différents organes consultatifs nationaux et groupes d’utilisateurs. De son côté, le Conseil Benelux a décidé d’obtenir un maximum de réactions des utilisateurs au moyen d’une enquête. Cette enquête a été préparée grâce à l’apport de l’Association Benelux pour le Droit des Marques et des Modèles (www.bmm.eu).

Les résultats – généralités

Le formulaire d’enquête a pu être complété pendant un mois (du 22 janvier au 22 février 2010) sur le site web de l’OBPI. Pour obtenir un maximum de réponses, l’enquête a fait l’objet d’une large publicité, non seulement par l’OBPI (site web et lettre d’information), mais aussi à l’aide de messages diffusés dans divers médias et par le canal d’organisations représentatives.

En définitive, 131 personnes ont participé à l’enquête. Les sondés sont en majeure partie des mandataires en marques (64,2%), suivis par des avocats (17,5%), et des personnes du secteur privé (12,5%). Un sondé appartient au pouvoir judiciaire et 6 ont répondu « ailleurs ». Parmi les sondés du secteur privé, on remarque que la plupart travaillent dans de grandes entreprises (plus de 100 travailleurs). Hélas très peu de PME (seulement 2) ont répondu à l’enquête. On remarque aussi que la plupart des sondés ont une expérience relativement large avec la procédure d’opposition, tant à l’OBPI qu’à l’OHMI (questions 33 à 37).

Le présent rapport résume et commente brièvement, s’il y a lieu, les résultats de l’enquête. Le résultat complet est repris en annexe. On y trouve aussi le texte complet des commentaires ajoutés aux questions par certains sondés.

I. Le régime linguistique (questions 1 à 7)

Question 1 : Pensez-vous que le régime linguistique choisi permet d’atténuer la barrière des langues ?

- Oui (57,3%)
- Non (29,8%)
- Neutre (13%)

Question 2 : Pensez-vous que l’usage de l’anglais peut faciliter la communication entre les parties ?

- Oui (67,2%)
- Non (25,2%)
- Indifférent (7,6%)

¹ Article II du Protocole du 9 décembre 2003 portant modification du Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques (M.B. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 et 186; Mém. A p. 4046 et suiv.).

Question 3 : La correspondance de l'OBPI et la décision d'opposition sont actuellement toujours en néerlandais ou en français. Souhaiteriez-vous que l'OBPI corresponde également en anglais avec les parties et que la décision soit rendue en anglais ? En d'autres mots, pensez-vous que l'anglais doit devenir une langue de la procédure à part entière ?

- Oui (40,5%)
- Non (52,9%)
- Indifférent (6,6%)

Question 4 : Les dépôts peuvent être introduits uniquement en néerlandais ou en français à l'heure actuelle. Pensez-vous que l'anglais doit pouvoir être utilisé aussi comme langue pour l'introduction des dépôts ?

- Oui (35,5%)
- Non (59,7%)
- Indifférent (4,8%)

Question 5 : Quelle est votre expérience par rapport aux traductions de l'OBPI ?

- Positive (29,5%)
- Négative (2,5%)
- Neutre (68,0%)

Question 6 : Etes-vous satisfait en général du régime actuel des langues dans le système des marques auprès de l'OBPI ?

- Oui (72,1%)
- Non (11,5%)
- Neutre (16,4%)

Question 7 : Avez-vous encore des suggestions sur le régime linguistique ?

(question ouverte) 28 réponses, voyez annexe

Une partie des questions (1, 2, 5 et 6) concerne le régime linguistique actuel. Les personnes interrogées expriment à une large majorité leur satisfaction avec le système actuel (question 6) et déclarent qu'il contribue à atténuer la barrière des langues (question 1). L'opinion de ceux qui s'expriment sur les traductions effectuées par l'OBPI est en majorité positive (question 5); la plupart des sondés étaient toutefois sans opinion sur cette question, ce qui, d'après les commentaires donnés sur cette question, semble dû surtout au fait qu'ils n'ont pas (encore) d'expérience avec ces traductions. Une grosse majorité pense que l'usage de l'anglais peut faciliter la communication entre les parties (question 2).

Les questions 3 et 4 portent sur une modification éventuelle du régime linguistique actuel, à savoir un élargissement à l'usage de l'anglais. Les opinions sont partagées sur ce point. 40,5% répondent affirmativement à la question de savoir si l'anglais doit devenir une langue de la procédure à part entière dans le cadre des opposition (question 3), 52,9% répondent négativement et 6,6% n'ont pas d'opinion. 35,5% répondent affirmativement à la question de savoir si les dépôts doivent pouvoir être effectués aussi en anglais (question 4), 59,7% répondent négativement et 4,8% n'ont pas d'opinion.

On remarque aussi pour les questions sur le régime linguistique qu'un nombre relativement élevé de sondés ont utilisé la possibilité de donner un commentaire ou de compléter la question ouverte (question 7).

II. Extension éventuelle des motifs d'opposition (questions 8 à 10)

Question 8 : Pensez-vous qu'il faut élargir les motifs d'opposition ?

- Oui (66,4%) (passez à la question 9)
- Non (24,4%)
- Indifférent (9,2%)

Question 9 : Si oui, Quels motifs d'opposition complémentaires souhaiteriez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

- Opposition basée sur une marque renommée pour des produits ou services (également) non similaires (cf. article 8 § 5 RMC) (63,9%)
- Opposition basée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (p.ex. un nom commercial, cf. article 8 § 4 RMC) (50,4%)
- Opposition contre un dépôt effectué par un agent ou représentant du titulaire de la marque, en son nom propre et sans le consentement du titulaire (cf. article 8 § 3 RMC) (40,3%)
- Autres (2,5%) (passez à la question 10)

Question 10 : Quels autres motifs d'opposition complémentaires, qui ne sont pas encore mentionnés, souhaiteriez-vous ?

(question ouverte) 3 réponses (voyez l'annexe)

Une large majorité des sondés trouve que les motifs d'opposition doivent être étendus (question 8). D'après la question subsidiaire (question 9), à quels motifs faut-il étendre la procédure, on attache de l'importance en particulier à la possibilité d'introduire une opposition sur base d'une marque notoire pour des produits ou services (également) non similaires (cf. article 8, § 5, RMC). Il existe aussi un intérêt non négligeable pour les deux autres motifs cités. D'autre part, quelques sondés ont suggéré des motifs complémentaires. Les commentaires semblent indiquer que l'on attache de l'importance à ce que l'on puisse invoquer dans une procédure d'opposition tous les éléments qui interviennent dans un litige entre parties. Différents sondés indiquent encore que les motifs devraient être à leur avis identiques à ceux qui peuvent être invoqués devant l'OHMI.

III. Assouplissement éventuel des conditions de recevabilité – indication fautive du nom de l'opposant

Question 11 : Jugez-vous souhaitable qu'une indication fautive du nom de l'opposant puisse être corrigée ?

- Oui (82,1%) (allez à la question 12)
- Non (12,8%)
- Indifférent (5,1%)

Question 12 : Dans quels cas trouvez-vous qu'une erreur doit pouvoir être corrigée ? (plusieurs réponses possibles)

- Dans tous les cas (22,2%)
- Une faute de frappe dans le nom le nom de l'opposant (Jansen SA au lieu de Janssen SA) (62,4%)
- Une forme juridique incorrecte (Janssen SA au lieu de Janssen SPRL) (54,7%)
- La mention d'un nom commercial au lieu de la raison sociale (Janssen SA au lieu de Janssen metaalbouw beheer SA) (38,5%)
- Un nom totalement différent (Verbeek SA au lieu de Janssen SA) (6,8%)
- Autre (2,6%) (allez à la question 13)

Question 13 : Dans quels autres cas, non mentionnés, trouvez-vous qu'une erreur doit pouvoir être corrigée ?

(question ouverte) 1 réponse (voyez l'annexe)

Question 14 : Trouvez-vous que l'opposant doit démontrer l'origine de l'erreur ?

- Oui (24,0%) (allez à la question 15)
- Non (66,7%)
- Indifférent (9,4%)

Question 15 : De quelle manière trouvez-vous que ça doit être démontré ?

(question ouverte) les suggestions complétées se trouvent en annexe

Une très grande majorité des sondés trouvent que des erreurs dans l'indication du nom de l'opposant doivent pouvoir être corrigées et que les conditions de recevabilité doivent donc être assouplies sur ce point (question 11). Toutefois, la plupart des sondés estiment que toutes les erreurs ne doivent pas pouvoir être corrigées (question 12). Pour des fautes de frappe et des erreurs dans la forme juridique, la majorité des sondés estime que ce doit être possible ; pour la mention d'un nom commercial au lieu de la raison sociale, la majorité trouve que ce ne doit pas être possible ; et pour un nom totalement différent, une très grande majorité trouve que ce ne doit pas être possible. La plupart des sondés estiment qu'il n'est pas nécessaire que l'opposant démontre comment l'erreur a été commise (question 14). Ceux qui sont de cet avis ont des suggestions variées sur ce point (question 15).

IV. Le *cooling off*

Question 16 : De quelle manière pensez-vous que le *cooling off* doit être organisé à l'OBPI ?

- Je suis satisfait de la règle actuelle (41,0%)
- Je donne la préférence à la règle de l'OHMI (28,2%)
- Je préfère un autre système (question 17) (25,6%) (allez à la question 17)
- Indifférent (5,1%)

Question 17 : La ou les périodes de prolongation devraient-elles être à mon avis

Parmi les sondés favorables à une « solution intermédiaire », la majorité était pour un allongement du *cooling off* pour des périodes plus longues et reconductibles avec une possibilité de *opt-out* qui serait liée à un maximum.

La plupart des sondés se déclarent satisfaits de la règle actuelle. Toutefois, un nombre considérable préfère la règle de l'OHMI ou opte pour une « solution intermédiaire ».

V. Pas d'arguments du défendeur

Question 18 : Pensez-vous que le défendeur doit réagir quant au fond et dans le délai fixé aux arguments de l'opposant (règle 1.17, alinéa 1, sous d, RE) ?

- Oui (78,6%)
- Non (15,4%)
- Indifférent (6,0%)

Une grande majorité des sondés estiment que la réaction du défendeur doit porter sur le fond.

VI. Les taxes

Question 19 : Comment appréciez-vous le montant des taxes pour introduire une opposition ?

- Bon (37,6%)
- Trop élevé (52,1%) (allez à la question 20)
- Trop bas (0,9%) (allez à la question 20)
- Indifférent (9,4%)

Question 20 : Quel montant proposez-vous ?

(question ouverte) réponses voyez l'annexe

Question 21 : Comment appréciez-vous la possibilité de fractionner les taxes ?

- Positive (80,3%)
- Négative (8,5%)
- Indifférent (11,1%)

On sait naturellement que la probabilité est faible pour une telle question de répondre que les taxes sont trop basses. Il n'est donc pas étonnant de voir une majorité des sondés indiquer qu'elles sont trop élevées. Comme alternative, on mentionne des montants variés (question 20). La plupart des sondés apprécie positivement la possibilité de fractionner les taxes.

VII. e-Opposition

Question 22 : Comment appréciez-vous la valeur ajoutée de l'introduction électronique d'oppositions ? (1=sans la moindre importance, 10=très importante)

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,7%	3,4%	2,6%	1,7%	3,4%	4,3%	3,4%	8,5%	15,4%	12,8%	42,7%

(en moyenne: 8,09)

Question 23 : Comment appréciez-vous la valeur ajoutée de l'échange électronique d'arguments ? (1=sans la moindre importance, 10=très importante)

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,1%	4,3%	1,7%	0,0%	1,7%	7,7%	4,3%	8,5%	15,4%	12,0%	39,3%

(en moyenne: 8,04)

Il ressort clairement des réponses que l'utilisateur attache beaucoup d'importance aux outils électroniques.

VIII. Indicateurs de performance (1=très mauvais, 10=excellent)

Question 24 : Comment notez-vous la qualité juridique des décisions de l'OBPI ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	1,7%	1,7%	5,1%	3,4%	12,8%	28,2%	21,4%	17,9%	0,9%	0,9%

(en moyenne: 6,14)

Question 25 : Comment notez-vous la rapidité de la procédure administrative à l'OBPI ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,1%	0,0%	6,0%	5,1%	3,4%	9,4%	12,0%	41,0%	16,2%	1,7%	0,0%

(en moyenne: 6,24)

Question 26 : Comment notez-vous la rapidité des décisions de l'OBPI ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	5,1%	7,7%	12,8%	6,8%	23,9%	15,4%	13,7%	7,7%	0,9%	0,0%

(en moyenne: 4,93)

Question 27 : Comment notez-vous la qualité des informations relatives à l'opposition sur le site internet de l'OBPI ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12,8%	0,9%	0,9%	5,1%	4,3%	11,1%	15,4%	28,2%	17,9%	1,7%	1,7%

(en moyenne: 6,38)

Question 28 : Comment notez-vous la qualité des communications écrites sur l'opposition avec l'OBPI , notamment les lettres ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,0%	0,0%	1,7%	1,7%	4,3%	11,1%	27,4%	29,9%	13,7%	4,3%	0,0%

(en moyenne: 6,28)

Question 29 : Comment notez-vous la qualité des communications orales sur l'opposition avec l'OBPI ?

Indifférent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31,6%	0,9%	0,9%	4,3%	6,0%	6,8%	6,0%	18,8%	20,5%	1,7 %	2,6%

(en moyenne: 6,53)

Ces questions ne concernent pas des modifications éventuelles de la réglementation, mais n'en sont pas moins utiles. Il s'agit en effet d'indicateurs de satisfaction des utilisateurs. Bien que toutes les questions, à une exception près, appellent une « note » suffisante, on peut certainement en tirer des enseignements. Le score est insuffisant pour la rapidité des décisions et ce point retient particulièrement l'attention de l'OBPI. Naturellement, certains scores doivent être interprétés à la lumière de la situation des sondés : on doit ainsi garder à l'esprit que la partie succombante (c'est-à-dire, dans la plupart des cas, une partie sur deux) soit éventuellement moins satisfaite que la partie adverse.

IX. Question ouverte

Question 30 : Avez-vous encore des recommandations qui pourraient, à votre avis, améliorer le fonctionnement de la procédure d'opposition ?

38 sondés ont fait usage de la possibilité de compléter cette question. Nous renvoyons à l'annexe pour les réponses (très diverses).