

Mise en œuvre de la nouvelle procédure de recours administratif devant l'INPI

Questionnaire aux parties prenantes

Délai de réponse : 31 août 2021

Juin 2021

Objectif

Le contrat d'objectifs et de performance 2021-2024 entre l'INPI et l'Etat prévoit la création au sein de l'Institut d'une procédure de recours administratif.

Ce projet est fondé sur le constat suivant.

L'INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l'enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité...).

Dès lors qu'un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l'INPI est en effet soumise au contrôle des cours d'appel de l'ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.

La mise en place devant l'INPI d'une procédure aménagée et codifiée de recours administratif serait en conséquence de nature à faciliter grandement le réexamen des décisions émises par l'Institut que les déposants estimeraient infondées, sans que ces derniers soient obligés de saisir une juridiction.

Cette nouvelle procédure prendrait la forme d'un RAPO (recours administratif préalable obligatoire) et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l'Institut.

Un tel projet suppose une modification législative et réglementaire du code de la propriété intellectuelle, qui pourrait intervenir courant 2023 pour une mise en œuvre opérationnelle en 2024.

Afin que cette nouvelle procédure réponde au mieux aux besoins, l'INPI souhaite mener un dialogue approfondi avec les professionnels et les utilisateurs du système de la propriété industrielle sur le sujet.

Dans cet esprit, le présent questionnaire, préparé par l'INPI, a pour but de recueillir vos observations et propositions quant à la procédure de recours administratif telle qu'elle pourrait être envisagée.

Les dispositions sont évoquées par thèmes. Vos réponses doivent dans la mesure du possible être justifiées. Vous pouvez également présenter tout autre élément que vous jugeriez opportun.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos réponses pour le **31 août 2021** à l'adresse suivante : enquete-recours-administratif@inpi.fr.

Questionnaire

I. Principe de la procédure de recours administratif au sein de l'INPI

Le droit administratif veut qu'un administré a toujours la possibilité de demander à l'administration ayant émis une décision lui causant grief de la rapporter et d'en émettre une nouvelle, statuant favorablement sur sa demande.

Cette faculté, qui existe donc d'ores et déjà devant l'INPI, est toutefois peu usitée. Aujourd'hui, la décision contestée est à nouveau examinée par le même service et les mêmes personnes.

Dans la nouvelle procédure envisagée, le recours serait traité par une entité de l'INPI distincte de l'entité ayant émis la décision contestée. La mise en place d'une telle procédure, soit une séparation stricte entre l'instance ayant émis la décision contestée et l'instance en charge du recours, vous paraît-elle utile ?

A- Oui

~~B- Non~~

Commentaires ASPI : Nous ne souhaitons pas d'un simple recours amiable par la même instance. Nous prônons un recours devant une autre instance composée d'autres membres compétents pour statuer. Les chambres de recours devraient avoir plus de prérogatives - dont l'effet dévolutif.

II. Représentation pour former un recours administratif

Vous paraît-il souhaitable de calquer les règles de représentation sur celles existantes devant l'INPI, telles qu'elles résultent de de l'article L. 422-4 CPI (pour mémoire, peuvent représenter des parties devant l'INPI : les conseils en propriété industrielle, les avocats, les entreprises contractuellement liées, les personnes figurant sur la liste de l'article L. 422-5 CPI et les professionnels issus d'un pays de l'UE ou de l'EEE) ? A défaut, veuillez indiquer vos propositions.

A- Oui

~~B- Non~~

Commentaires :...

ASPI : Ce n'est pas souhaitable mais absolument indispensable, pour rendre le futur dispositif aval aligné avec l'existant, clair et accessible par tous les représentants actuels devant l'INPI. Nous tenons à ce que la représentation prévue soit celle indiquée à la lettre dans l'alinéa L.422-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Nous rappelons la différence entre « représenter » et « agir ». Le PDG représente l'entreprise, et celle-ci agit par une délégation de pouvoir décidé et accordé par le PDG aux salariés qu'il estime légitimes et spécialistes.

III. Champ d'application de la procédure de recours administratif

Il convient de déterminer les décisions prises au sein de l'Institut qui seront susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif.

En l'état, l'INPI pourrait n'ouvrir la procédure particulière de recours administratif qu'à un nombre déterminé de décisions, lesquelles seraient visées de façon exhaustive par une disposition du code de la propriété intellectuelle. Les décisions concernées par ces recours administratifs pourraient être les suivantes :

- les décisions statuant sur l'examen des marques, des brevets (y compris les certificats complémentaires de protection) ou des dessins ou modèles ;
- les décisions statuant sur une opposition de marque ou de brevet ;
- les décisions statuant sur une demande d'annulation (nullité ou déchéance) de marque ou de dessins ou modèles, lorsque cette dernière existera.

Cette liste vous paraît-elle satisfaisante ? Trop étendue ? Trop limitée ?

~~A- Liste satisfaisante~~

~~B- Liste trop étendue~~

C- Liste incomplète

Commentaires :....

ASPI : La liste est incomplète. **Toutes les décisions de l'institut devraient être concernées, sans aucune restriction** et listées exhaustivement.

Dans un objectif de pragmatisme, il doit s'agir de toute décisions : celles issues l'examen de forme et de fond des titres de PI, celles sur le paiement des redevances, celles sur inscription au registre national. Bien entendu, des différences entre les modalités de ces décisions pourront être prévues (différences de durée de procédure entre marque et brevet, par exemple) : il est recommandé que la future ordonnance précise selon la nature des décisions les titres, pour une bonne appréhension par les parties prenantes.

Dans cette dernière hypothèse, quelles décisions supplémentaires devraient, selon vous, pouvoir également faire l'objet d'un recours administratif :

- les décisions statuant sur une demande d'inscription sur le registre national des marques, des brevets ou des dessins ou modèles ;
- les décisions de constatation de déchéance en matière de brevet etc
- les décisions relatives à la procédure de *restitutio in integrum* ;
- autres (préciser).

ASPI : Oui, toutes celles citées ci-dessus sont à inclure.

Une mise en œuvre progressive de la procédure de recours administratif ?

Afin de faciliter la mise en place de la procédure de recours administratifs, il pourrait être envisagé de prévoir une mise en œuvre progressive de son champ d'application.

C'est le choix qui a prévalu lors de la mise en place de la procédure d'opposition de marques issue de la loi du 4 janvier 1991. A ses débuts, en 1992, la procédure n'a été ouverte que pour un nombre de classes de produits et services très limité (seules les marques revendiquant les classes 2, 20 et 27 pouvaient faire l'objet d'une opposition). Par la suite, plusieurs arrêtés ministériels, intervenant approximativement tous les 6 mois, ont étendu la procédure jusqu'à l'ensemble des classes de produits et services.

Le champ d'application du recours administratif pourrait être ainsi limité dans un premier temps à certaines décisions, puis étendu par la suite.

Dans l'hypothèse où cette option serait retenue, quelles décisions, parmi celles citées ci-dessous, vous sembleraient devoir figurer dans le champ d'application de la procédure de recours administratif dès sa mise en œuvre ?

- A- Décisions statuant sur l'examen des marques
- B- Décisions statuant sur l'examen des brevets
- C- Décisions statuant sur l'examen des dessins ou modèles
- D- Décisions statuant sur une opposition de brevet
- E- Décisions statuant sur une opposition de marque
- F- Décisions statuant sur une demande d'annulation de marque
- G- Autres : à préciser...

ASPI : il semble étonnant d'introduire une mise en œuvre progressive. L'INPI devrait à tout prix se voir confier les ressources nécessaires pour introduire le recours pour toutes les décisions en 1 fois.

S'il n'y avait pas possibilité de tout mettre en œuvre : L'examen en premier, des brevets et des marques, « ex parte ».

Il nous semble impossible de différencier entre les différents titres de PI car il est recherché une homogénéité et cela serait contreproductif. S'il fallait choisir entre les titres, il nous semblerait souhaitable de commencer par les brevets pour démarrer sur une procédure comprenant un maximum de mises en situation. De cette manière, tous les cas seraient anticipés et concentrés, envisagés et traités au démarrage du dispositif.

IV. Effet dévolutif du recours administratif

L'effet dévolutif permet, lors d'un recours, de présenter de **nouvelles pièces ou de nouveaux arguments**, qui n'ont pas été examinés lors de la procédure initiale.

Pour les recours judiciaires sur les décisions de l'INPI, la loi PACTE a prévu un effet dévolutif ou non selon les procédures. Les recours devant les cours d'appel contre les décisions en matière d'annulation de marques ou d'opposition de brevets sont assortis de l'effet dévolutif, alors que les recours contre toutes les autres décisions sont sans effet dévolutif.

Pour les nouveaux recours administratifs devant l'INPI, se pose la question des modalités qui seront retenues en matière d'effet dévolutif. L'effet dévolutif entraîne un réexamen complet du dossier sur de nouvelles bases, ce qui nécessite de nouveaux échanges et un délai supplémentaire pour le contradicteur et l'examineur.

Quelle modalité a votre préférence pour les recours administratifs devant l'INPI et pourquoi ?

A- Effet dévolutif

~~B- Absence d'effet dévolutif~~

Commentaires : ...ASPI : l'effet dévolutif est indispensable. En matière de droit administratif, on attaque la décision en fonction des éléments de la décision. De telles chambres de recours avec un effet dévolutif seront nouvelles et ce sera très bien.

Conséquences sur le recours judiciaire

Si le choix de l'effet dévolutif devait être retenu dans le cadre d'un recours administratif devant l'INPI, il y a lieu de s'interroger quant à son maintien dans le cadre des recours devant la cour d'appel pour les deux procédures qui en bénéficient aujourd'hui (l'annulation de marques et l'opposition de brevets).

En effet, cela conduirait à deux niveaux de recours avec effet dévolutif, celui du recours devant l'INPI et celui devant la cour.

Si l'effet dévolutif était retenu pour les recours administratifs devant l'INPI et que ceux-ci couvraient les décisions d'annulation de marques et d'opposition de brevets, quelle serait votre préconisation en matière de recours judiciaires ?

~~A- Maintien de l'effet dévolutif dans le cadre des recours devant la cour d'appel pour les deux procédures qui en bénéficient aujourd'hui~~

B- Suppression de l'effet dévolutif dans le cadre des recours devant la cour d'appel pour les deux procédures qui en bénéficient aujourd'hui

Commentaires : ASPI : L'effet dévolutif nous semble indispensable pour le bon usage du système et pour désengorger les cours d'appel. Et si l'effet dévolutif n'était pas retenu en chambre de recours interne, alors le maintien de l'effet dévolutif devant la cour serait apprécié.

V. Modalités de la procédure

A. *Délai de saisine pour former un recours administratif*

Quel serait selon vous le délai qu'il conviendrait de fixer pour former un recours administratif (à compter de la notification de la décision contestée ou de la publication au BOPI en cas de recours effectué par un tiers) ?

~~A- Un mois~~

~~B- Deux mois~~

C- Autre, préciser : ASPI : 2mois pour former recours + 2 mois supplémentaires pour fournir le mémoire exposant les motifs de recours (comme à l'OEB pour le brevet et à l'EUIPO pour la marque)

Commentaires... ASPI : un délai d'un mois est bien trop court, notamment en termes de préparation et prise de décision voir en congés d'été. Les parties sont souvent prises par le temps et ceci n'est pas souhait pour la qualité de la préparation, à titre accessoire, pour trouver un arrangement inter partes (en opposition de brevet et annulation de marque).

B. *Possibilité de régularisation*

Vous paraît-il souhaitable d'accorder la possibilité aux parties de régulariser leur demande lorsque cette dernière comporte des irrégularités (défaut de paiement de la redevance de recours/ absence de pièces ou d'éléments devant figurer ou être joints à la déclaration de recours tels que les pouvoirs, les moyens du recours, les pièces justifiant de la capacité d'un professionnel communautaire à intervenir devant l'INPI...)?

A- Oui

~~B- Non~~

Si oui, quelles seraient les irrégularités régularisables ?

Commentaires... ASPI : oui, pour des raisons pragmatiques sur des dossiers où il y a un manque facile à combler (exemple : défaut de pouvoir, défaut de signature). Il s'agit de ne pas bloquer la bonne conduite de la justice sur les dossiers plus complexes ou sur le fond.

C. *Durée de la procédure*

A l'exception de la procédure de délivrance de brevet, toutes les décisions de l'INPI sont enfermées dans un délai précis qu'on rappellera ci-après (liste est exemplative).

- Enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle : 6 mois silence vaut rejet (SVR)
- Opposition et annulation de marques : 3 mois (SVR) après un délai d'instruction pouvant atteindre 9 mois
- Opposition de brevets : 4 mois (SVR) après un délai d'instruction pouvant atteindre 15 à 18 mois
- Délivrance d'un certificat complémentaire de protection : 12 mois (SVR)
- Restitutio in integrum : 6 mois (SVR)

Les décisions rendues en matière de recours administratif par l'INPI devront également être enfermées dans un délai à déterminer, tout en étant soumises, du fait de la nature de la procédure, au principe SVR (silence vaut rejet).

La première possibilité consisterait à adopter, pour le recours administratif, le délai SVR dans lequel était enfermée la décision contestée.

Ainsi, par exemple, une décision de rejet de marque, émise dans le délai de 6 mois à compter du dépôt, devrait conduire, en cas de contestation, à ce qu'une décision statuant sur le recours administratif soit également rendue dans un délai de 6 mois à compter du recours.

La seconde possibilité consisterait à adopter un délai unique pour toutes les décisions de recours administratif, par exemple un délai SVR d'une durée maximale de 6 à 10 mois.

Quelle option aurait votre préférence pour le délai dans lequel la décision de recours administratif doit être prise ?

A- Délai calé sur le délai SVR de la procédure initiale

~~B- Délai uniforme pour tous les recours administratifs~~

Commentaires

ASPI : il n'est pas possible que le délai soit identique car l'objet du recours (titre, motif...) nécessite en pratique différents délais de traitement (comme le prévoit actuellement le code avec les exemples rappelés ci-dessus).

Dans l'hypothèse d'un délai unique, un délai de 6 à 10 mois vous paraît-il acceptable ? A défaut, quel délai souhaiteriez-vous ?

~~A- Oui~~

B- Non

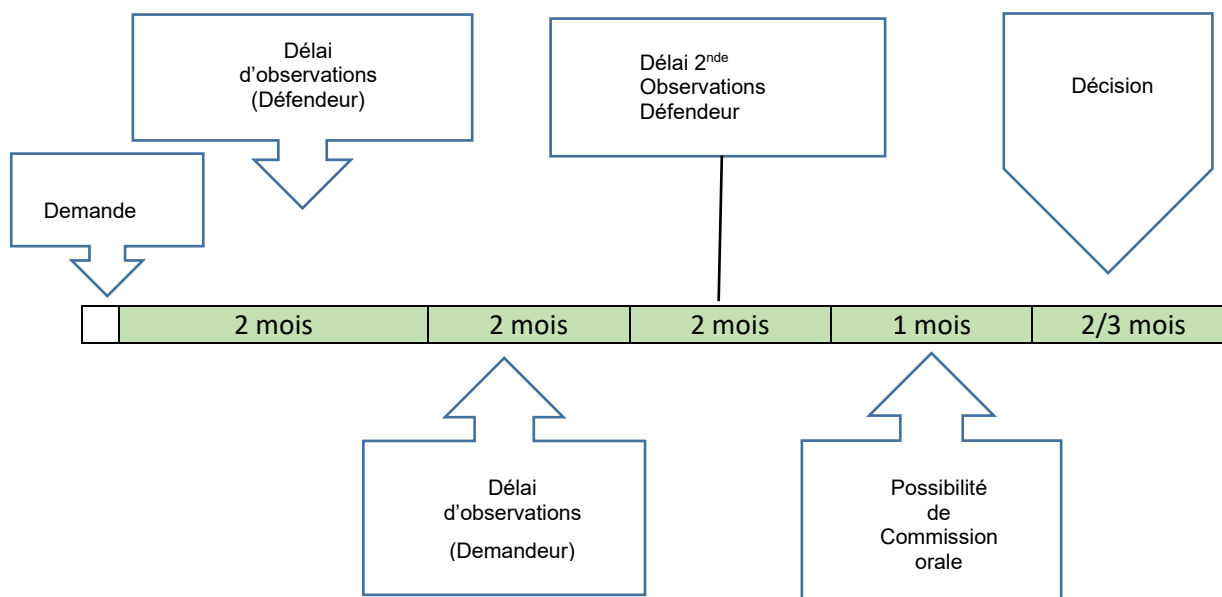
Commentaires : **ASPI : il semble judicieux de différencier les délais. Si cette hypothèse n'était pas retenue, pour une bonne compréhension, il serait nécessaire de fixer un délai unique, entre 15 à 18 mois, ce qui représente le délai le plus long, pour les brevets.**

D. Etapes de la procédure

En cas de procédure contradictoire, le déroulé suivant vous semble-t-il acceptable ?

~~A- Oui~~

B- Non



Commentaires : ASPI : il semble important, au moins pour les brevets, de doubler tous les délais, quitte à prévoir des conditions exceptionnelles d'accélération de la procédure, sur demande d'une partie.

En particulier, une phase orale vous semble-t-elle devoir être retenue ?

- A- Oui
- B—Non

Commentaires : ...ASPI : il est indispensable de prévoir une phase orale, possible à la simple demande. Il serait souhaitable dans le cas d'une phase orale d'obtenir à la fin de la commission la décision de la CdR comme cela se fait à l'OEB verbalement par le président, sans avoir à attendre la décision écrite motivée.

En cas de procédure contradictoire, vous paraît-il souhaitable d'accorder aux parties la faculté de suspendre amiablement et conjointement la procédure ?

- A- Oui
- B—Non

Commentaires : ... ASPI : indispensable pour permettre aux parties lors de procédure inter partes de trouver un accord à l'amiable.

Dans l'affirmative, un délai de 3 mois, renouvelable une fois, vous paraît-il adéquat ?

- A- Oui
- B—Non

Commentaires : ...ASPI : indispensable pour donner le temps aux parties lors de procédure inter partes de trouver un accord à l'amiable.

VI. Coût

Les montants suivants pour la redevance de cette nouvelle procédure vous paraîtraient-ils raisonnables ?

400 €

- ~~A- Oui~~
B- Non

600 €

- ~~A- Oui~~
B- Non

Plus de 600 €

- A- Oui
~~B- Non~~

Commentaires : ...

ASPI : il est indispensable pour la reconnaissance du système, de fournir des décisions de qualité par des personnes compétentes. Pour ceci, il est important de calquer la taxe au cout réel de la procédure : selon la composition de la chambre de recours et des membres. Le prix calqué sur le cout de la procédure à l'OEB (1200€ recours sur opposition de brevet) et à l'EUIPO (320 € recours sur opposition marque). Il est indispensable d'étendre le système actuel 50% de réduction de taxe pour l'aide aux personnes physiques, aux PME au moment du paiement.

Au cas où la procédure impliquerait plusieurs parties, vous paraîtrait-il opportun de faire supporter les coûts (redevance / frais de représentation) par la partie perdante ?

- A- Oui
~~B- Non~~

Commentaires : ...

ASPI : oui, mais de manière très encadrée et très simple à appliquer, par exemple dans la lignée des répartitions de frais pratiquées en annulation de marque et en opposition de brevet (arrêté du 4 décembre 2020), pratiquement ceci dans un délai strict et selon un barème forfaitaire fixé. Ceci est à considérer en priorité si la procédure abusive et à condition de définir la « partie perdante » et la « procédure abusive ». Les forfaits devaient varier selon la nature du titre (et le travail et l'expertise nécessaires).

Dans l'affirmative, le dispositif mis en place dans le cadre de la procédure d'annulation de marques vous semble-t-il pouvoir être reproduit ?

- ~~C- Oui~~
D- Non

Commentaires :... ASPI : D'une manière générale, il n'est pas bon de calquer les marques sur les brevet et inversement.

VII. Divers

Avez-vous d'autres observations à formuler ?

ASPI :

- Le principe de **l'Indépendance** est à définir strictement car c'est un pilier du bon fonctionnement des chambres de recours. L'inpi ne peut être juge et partie.
- Le principe ne pourra apporter un avantage conséquent au système juridictionnel actuel que :
 - si les membres des chambres de recours sont compétents, dédiés au recours (pas membres du département PI de l'institut comprenant l'examen et l'opposition, pas membre de la direction juridique de l'institut) (nommés et mandatés sur une période de plusieurs années) et indépendant des décisions sous appel. Les parties doivent pouvoir soulever le manque d'indépendance d'un membre ;
 - si le règlement des chambres de recours devrait être indépendant de celui des instances ayant rendu les décisions.
- Nous soulignons que, pour toute chambre mise en place, il y a un **besoin de ressources supplémentaires à évaluer par l'INPI et à valider absolument par le ministère de tutelle**. Il y a aussi un **besoin de formation continue** à prévoir et à mettre en place.



enquete-recours-administratif@inpi.fr