

NUMÉRO 12  
MAI 2021

# REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

---



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE  
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

[www.revue-rfpi.com](http://www.revue-rfpi.com)

ISSN 2490-8347

# Réflexions sur les procédures d'opposition de marques en Asie du Sud-Est : Approches comprehensive et comparative

*Insights about trademark opposition proceedings in the ASEAN countries: comprehensive approach and comparative study*

**Mathilde Tachon**

*Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle,  
Cabinet IPHub Asia (Singapour)*

*L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est affiche un développement économique parmi les plus rapides au monde et il semble judicieux pour les acteurs économiques qui opèrent dans cette région de bâtir un solide portefeuille de marques et d'autres droits de propriété intellectuelle. Malgré une amélioration constante des systèmes juridiques en propriété intellectuelle, les contrefaçons restent très fréquentes sur l'ensemble du territoire. Chacun des dix pays de la zone a établi son propre ensemble de lois, règlements et pratiques pour lutter contre ces atteintes. Les systèmes d'opposition de marques, qui font l'objet de cette étude comparative, sont un bel exemple de la diversité de ces régimes.*

*The Association of South-Asian Nations (ASEAN) has been enjoying an extraordinary economic growth in recent years and decades. As a dynamic rising consumer market, all economic actors showing an interest in the area should pay special attention to this territory in establishing a robust portfolio of trademarks and other intellectual property assets. Despite a continuous improvement of the local legal systems, counterfeits remain very significant throughout the region. The ten countries of South-East Asia have their own laws, regulations and practice to combat these breaches. The various trademark opposition systems, analysed in detail in this comparative study, are an example of that diversity.*

## **Association des Nations du Sud-Est Asiatique (« ANASE ») et la Propriété Intellectuelle : principaux défis de la région**

La région de l'Asie du Sud-Est affiche une croissance économique parmi les plus surprenantes au monde, bien qu'elle soit affectée par l'escalade récente des tensions commerciales sino-américaines. S'imposant à la fois comme une alliance dynamique et hétéroclite, puis comme un espace industriel solide, le marché sud-est asiatique est une destination de plus en plus convoitée par les acteurs du monde entier, entreprises européennes comprises. Il apparaît donc judicieux pour tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle (« PI ») de porter une attention toute particulière aux dix pays composant l'ANASE.

Cette association a été créée en 1967 dans un contexte de Guerre Froide et de polarisation croissante. Initialement elle avait pour but de faire obstacle au communisme et d'assurer une stabilité dans la région. Cet objectif politique devient économique en 1991 sur l'initiative de la Thaïlande, qui propose alors d'instaurer une zone de libre-échange. Celle-ci regroupe désormais les 10 pays suivants : Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, Thaïlande et le Vietnam. Cette coopération économique a été renforcée en 2015 par l'entrée en vigueur de la communauté économique de l'ANASE dont le but est de faciliter la circulation des marchandises, des flux de capitaux, de la main d'œuvre et des investissements. Cela a permis l'élimination d'une grande partie des barrières douanières.

Comme mentionné ci-dessus, l'un des objectifs de cette association est d'accompagner la région dans sa transition vers une économie plus productive, compétitive et innovante. Elle considère la propriété intellectuelle comme moteur essentiel de cette croissance et se positionne aujourd'hui comme une terre propice à la reconnaissance et l'amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle<sup>1</sup>. Parmi les pays qui la composent, seule l'Indonésie figure encore sur la liste de surveillance prioritaire du « Special 301 report<sup>2</sup> » publié chaque année par le Bureau du Représentant Américain au Commerce, qui vise à examiner la situation de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale.

L'imitation de produits portant atteinte aux marques et autres violations de droits de propriété intellectuelle restent néanmoins très répandues sur l'ensemble du territoire sud-est asiatique. La lutte contre ces activités néfastes nécessite une vigilance constante et une surveillance accrue du marché de la part des entreprises et des autorités publiques. C'est là le principal défi de la région en la matière.

Pour y remédier, chaque pays semble œuvrer à son niveau en faveur d'un renforcement des mécanismes de protection et des institutions compétentes en matière de propriété intellectuelle. Il n'existe pour l'instant pas de système de protection régional tel que celui de l'Union Européenne, mais une coopération interétatique qui vise à harmoniser les législations relatives à la propriété intellectuelle a été établie. Le plan stratégique élaboré par l'ANASE pour la période 2016-2025 se définit en quatre grands objectifs comme le rappelle Evan P. Garcia, ambassadeur et représentant permanent des Philippines auprès des Nations Unies : « renforcer les offices et bâtir des

infrastructures, établir des plateformes régionales, élargir les écosystèmes et améliorer les mécanismes régionaux afin de promouvoir la création et la commercialisation d'actifs, notamment en ce qui concerne les indications géographiques et les savoirs traditionnels »<sup>3</sup>. Bien que les pays de la région semblent partager une dynamique et un objectif communs, cette harmonisation semble difficile à atteindre en raison des différences relatives au développement économique, de la diversité des cultures et des parcours historiques de chacun de ces dix pays.

De nombreuses divergences persistent et se reflètent ainsi dans les législations, les procédures et les pratiques locales. La nécessité d'adopter une stratégie adaptée à chaque pays paraît indispensable pour assurer la protection la plus efficace possible dans la région. L'objet du présent article est de mettre en lumière la complexité et la diversité de ces régimes de protection, ce que nous ferons au travers de la procédure d'opposition de marques.

## Les procédures d'opposition de marques dans les pays d'Asie du Sud-Est : Situation et tendances générales

**Situation.** La procédure d'opposition permet à toute personne (privée ou morale) de faire obstacle à l'enregistrement d'une marque nouvelle.

Bien qu'elle soit aujourd'hui disponible dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, il s'agit d'un mécanisme encore récent pour certains d'entre eux. Au Laos, par exemple, c'est une loi du 15 novembre 2017 qui a introduit la possibilité de former des oppositions<sup>4</sup>. Le système précédent ne prévoyait pas la publication d'une demande de marque au bulletin officiel, et seule une action en nullité

<sup>1</sup> OMPI, Succès dans le domaine de la propriété intellectuelle dans la région de l'ASEAN, Etude de cas, 2014, sur l'utilisation efficace de la propriété intellectuelle dans les pays de la région ASEAN et P. Garcia, « Propriété intellectuelle et développement : le modèle de l'ASEAN », OMPI Magazine, août 2017, n°4.

<sup>2</sup> United State Trade Representative (Bureau du représentant américain au commerce), Rapport

spécial, avril 2020, n° 301 : [https://ustr.gov/sites/default/files/2020\\_Special\\_301\\_Report.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf)

<sup>3</sup> P. Garcia, « Propriété intellectuelle et développement : le modèle de l'ASEAN », OMPI Magazine, août 2017, n°4, p. 30.

<sup>4</sup> Laos, Loi n°38/NA du 15 novembre 2017, nouvelle loi applicable à la propriété intellectuelle.

pouvait être intentée une fois l'enregistrement de la marque prononcé. La Birmanie a très récemment adopté sa première loi consacrée exclusivement au droit des marques qui intègre, elle aussi, un système d'opposition<sup>5</sup>. Jusque-là, le cadre légal concernant les marques s'appuyait sur le Code Pénal (1861) et sur la loi relative aux Industries Privées qui ne prévoient pas que les demandes de protection puissent faire l'objet d'un examen au fond ou être soumis à de possibles oppositions. Les dépôts étaient en effet directement suivis d'un enregistrement et les titulaires de droits avaient la possibilité de faire publier un avis de mise en garde dans un journal officiel local.

Dans l'ensemble des pays composant ce territoire, cette procédure doit être initiée auprès de l'office de propriété intellectuelle de l'État où le dépôt a été effectué. Si elle bien fondée, l'opposition aboutit au rejet de la demande de marque nouvelle.

**Qualité pour agir, intervention des tiers.** Il est intéressant de noter que dans tous les pays d'Asie du Sud-Est tout tiers peut former opposition à condition de justifier de motifs valables pour agir. L'accès à la procédure d'opposition n'est donc pas limité aux propriétaires de marques antérieures.

La pratique et la jurisprudence appuient les textes sur ce point comme l'illustre l'opposition formée par MHCS à l'encontre de la marque « THE YELLOW LABEL »<sup>6</sup> déposée auprès de l'IPOS (the Intellectual Property Office of Singapore). Lors d'une audience organisée sur l'initiative de l'opposant MHCS, l'office a accepté que l'acte d'opposition soit modifié pour y inclure des marques antérieurement enregistrées par une

personne tierce (en l'occurrence Diageo Brands B.V.), qui n'était pas partie au litige<sup>7</sup>.

**Motifs d'opposition.** Il est possible, dans l'ensemble des pays de l'ANASE, de formuler des observations sur la base de motifs absolus et relatifs. De manière générale, les motifs absolus reposent sur l'appréciation de la validité des différents éléments composant la marque, alors que les motifs relatifs sont invocables en cas de conflits avec des marques antérieures appartenant à des tiers.

En pratique, le recours à l'opposition a le plus souvent lieu sur la base de motifs relatifs, lorsqu'une personne considère qu'une marque déposée par un tiers est identique ou similaire à une ou plusieurs de ses marques antérieures, au point que ces marques puissent être confondues par le public cible. Ce mécanisme peut aussi être utilisé pour retarder ou empêcher l'entrée d'un concurrent sur le marché. Il permet en outre de lutter contre les dépôts réalisés de mauvaise foi qui sont nombreux dans la région. Il n'est pas rare en effet que des entreprises tentent de faire protéger en leur nom propre des marques, ou parties de marques, appartenant à des tiers. On peut citer les exemples d'« HUGO BOSS »<sup>8</sup>,

<sup>5</sup> Birmanie, *Loi n°3/2019 « Pyidaungsu Hluttaw Law » du 30 janvier 2019*, qui prévoit une période transitoire à compter du 1er octobre 2020 pour permettre à tous les titulaires de droits de marques obtenus sous le régime antérieur de redéposer leurs marques en priorité. Le système d'enregistrement devrait ensuite être officialisé et ouvert à toute personne souhaitant acquérir des droits de marques dans le pays au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2021.

<sup>6</sup> Marque numéro T1016517A, déposée par J.-E. BORIE SA.

<sup>7</sup> IPOS (The Intellectual Property Office of Singapore), Application for Amendment of Notice of

Opposition by MHCS and Objection Thereto by J.-E. Borie SA [2013] SGIPOS 4 at [23].

<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2013/2013-sgipos-4.pdf>

<sup>8</sup> Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017* ("Affaire Hugo Boss"): la marque Hugo Boss a été annulée aux motifs de la mauvaise foi du déposant et de la renommée de la marque du plaignant Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG.

d'« IKEA »<sup>9</sup> et de « Pierre Cardin »<sup>10</sup> en Indonésie, de « D2 »<sup>11</sup> en Thaïlande, de « SNAPCHAT »<sup>12</sup> au Vietnam, de « GUCCITECH »<sup>13</sup> et « CHAMPENGWINE »<sup>14</sup> à Singapour. Dans cette dernière affaire, la marque CHAMPENGWINE, déposée en classe 33 pour désigner des vins pétillants originaires du Chili, a été rejetée au motif de la mauvaise foi du déposant. Cependant, il est intéressant de noter que tous les autres moyens invoqués par l'opposant, y compris le caractère trompeur de la marque et sa contrariété à la loi sur les indications géographiques<sup>15</sup>, ont échoué. L'examineur a en effet considéré que CHAMPENG et CHAMPAGNE ne sont ni identiques ni suffisamment similaires, que la marque déposée ne contient pas et ne consiste pas en l'indication géographique CHAMPAGNE, et que le public concerné ne pourrait être trompé à croire que des produits

marqués CHAMPENGWINE puissent provenir de la Champagne.

Ces pays adoptant le système du premier déposant, il apparaît indispensable de procéder à l'enregistrement des marques avant même de commencer toute exploitation dans la zone.

**Lien entre procédure d'examen et procédure d'opposition.** La procédure d'opposition peut donc offrir aux titulaires de marques antérieures un outil de prévention qui vient se superposer à l'examen au fond de la marque réalisé par les différents offices. À l'exclusion de la Birmanie, où la nouvelle loi prévoit un examen au fond sur la base de motifs absolus seulement<sup>16</sup>, cet examen est conduit tant du point de vue absolu que relatif dans tous les autres pays de l'ANASE. La majorité des offices vérifie donc la disponibilité d'une marque au moment de

<sup>9</sup> Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Inter IKEA System B.V. Vs. PT Ratania Khatulistiwa ("Affaire IKEA")*: Avant l'ouverture de son premier magasin en Indonésie en 2014, IKEA Systems B.V. a obtenu l'enregistrement de la marque IKEA en classe 21 (le 9 octobre 2006) et en classe 20 (le 27 octobre 2010). De nouvelles demandes de protection ont été déposées en mars 2012 et enregistrées en septembre 2014, les premières n'étant pas utilisées depuis plus de trois ans et sujettes à de possibles actions en déchéance. Entre temps, le 20 décembre 2013, une entreprise locale, PT. Ratania Khatulistiwa a déposé deux marques IKEA INTAN KHATULISTIWA ESA ABADI en classes 20 et 21 et quelques jours plus tard deux actions en déchéance contre les premières marques IKEA (de 2006 et 2010). Ces marques ont été radiées pour défaut d'usage. IKEA Systems B.V. a porté cette affaire jusqu'à la Cour Suprême qui a confirmé la nullité des marques IKEA. La Cour n'a pas reconnu PT. Ratania comme le seul véritable titulaire de la marque IKEA mais a reconnu la légitimité de ses dépôts. Heureusement pour IKEA, ces dépôts ont finalement été rejetés.

<sup>10</sup> Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ("Affaire Pierre Cardin")*: La Cour a rejeté l'action en nullité aux motifs de la mauvaise foi du déposant et de la renommée de la marque Pierre Cardin pour plusieurs raisons :

- 1) l'action a été introduite plus de 5 ans après l'enregistrement de la marque en 1977 ;
- 2) au moment du dépôt, la marque n'était pas notoirement connue en Indonésie ; et
- 3) la marque est systématiquement utilisée dans le commerce avec la mention « product by PT Gudang Rejeki ».

<sup>11</sup> Thaïlande, *Décision de la Cour suprême no. 9972/2558, 28 Août 2015, Belmont Brands Limited v. Mr. Boonyasak Wattanaharuthai*: la marque a été annulée car il a été reconnu que le déposant avait l'intention de faire passer ses produits pour ceux du titulaire originaire de la marque.

<sup>12</sup> IP Viet Nam (Office de Propriété Intellectuelle du Vietnam), *SNAPCHAT vs. SNAPCHAT*, 6 juin 2018 : La marque SNAPCHAT a été annulée car elle visait à tirer indûment profit de la notoriété de la marque du plaignant Snap Inc.

<sup>13</sup> IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour), *Guccio Gucci S.p.A. v Guccitech Industries (Private Ltd) [2018] 1, 23 janvier 2018* : l'opposition déposée par Guccio Gucci S.p.A. a été retenue, non pas sur la base de la mauvaise foi du déposant mais sur la base de la similarité entre les signes et libellés en présence et donc du risque de confusion.

<sup>14</sup> IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Institut National de l'Origine et de la Qualité v Keep Waddling International Pte. Ltd. [2020]*. Voir aussi :

[\h">https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2020/comit%25C3%25A9-interprofessionnel-du-vin-de-champagne-and-institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualit%25C3%25A9-v-keep-waddling-international-2020-sgipos-10.pdf">\h](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2020/comit%25C3%25A9-interprofessionnel-du-vin-de-champagne-and-institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualit%25C3%25A9-v-keep-waddling-international-2020-sgipos-10.pdf)

<sup>15</sup> Singapour, Loi sur les indications géographiques 2014 (Act No. 19 of 2014, modifiée par la Loi sur la propriété intellectuelle (Contentieux) 2019).

<sup>16</sup> La marque fera ensuite l'objet d'une publication pour permettre à toute personne intéressée de former opposition dans un délai de 60 jours.

son dépôt et peut ainsi bloquer l'enregistrement d'une marque qui serait similaire ou identique à une marque antérieure.

Le Vietnam, le Laos et l'Indonésie appliquent une procédure d'enregistrement légèrement différente des autres pays de la région, en ce sens que les marques déposées sont d'abord examinées d'un point de vue formel uniquement, puis les demandes sont publiées dans le journal des marques pour les faire connaître aux tiers. L'office examine la demande d'opposition en parallèle de l'examen au fond de la marque. Dans ces systèmes, l'inversion de l'examen au fond et de la publication confère davantage de responsabilité aux propriétaires de marques antérieures vis-à-vis de la surveillance des bulletins et exige une attitude proactive en matière de défense de leurs marques.

Dans tous les pays de l'ANASE, à l'exception du Cambodge, la procédure d'opposition est préalable à l'enregistrement. Dans ce pays en effet, une opposition ne peut être formée qu'après l'enregistrement formel de la marque<sup>17</sup>.

Ainsi, selon les cas, l'opposition permet soit aux tiers d'intervenir dans la procédure d'examen de la marque, soit de faire réexaminer et compléter les décisions de l'office.

**Délais.** Il paraît important de souligner que la vérification opérée par les offices concernant la disponibilité d'une marque est subjective et ne permet pas de détecter de manière exhaustive l'ensemble des marques enregistrées pouvant faire obstacle à un nouveau dépôt pour cause de similarité. La bonne observation des délais de publication apparaît alors d'autant plus importante pour former opposition dans le temps imparti. Ce

délai varie d'un pays à l'autre (entre 1 et 3 mois en principe) et des prorogations peuvent être accordées dans certains pays (tels que Singapour, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines). Le système le plus surprenant sur ce point est celui du Vietnam, étant donné que le délai d'opposition n'est pas fixe et est bien plus long que dans les autres pays. La période d'opposition débute en effet le jour de la publication de la marque au bulletin officiel, et se termine lorsque l'office statue officiellement sur l'octroi de la protection, soit en général entre neuf et douze mois plus tard<sup>18</sup>.

**Deux modèles principaux d'opposition.** Nous l'avons vu, les particularités de chaque système national d'opposition sont le reflet des différentes traditions et approches juridiques en matière de propriété intellectuelle. Il convient ainsi de distinguer dans la région deux modèles principaux : celui qui offre une procédure claire et économique pour empêcher l'enregistrement de signes non conformes à la législation applicable et celui qui adopte une approche plus progressive, qui respecte plus le principe du contradictoire bien qu'il soit mené ex parte par l'office compétent.

## **I. La procédure d'opposition : un mécanisme de défense accessible et efficace**

Dans certains pays, la procédure d'opposition peut se présenter comme une action peu onéreuse, relativement simple et efficace. C'est le cas notamment de la Thaïlande et de l'Indonésie où elle se déroule principalement en deux étapes. Ce mécanisme apparaît ici comme un outil de protection essentiel qui manque néanmoins de souplesse.

---

<sup>17</sup> Cambodge, Loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale, 7 février 2002, art.10 a) and Décret No. 64 du 12 juillet 2006, art.19 sur la mise en oeuvre de la loi sur les marques, noms de commerce et actes de concurrence déloyale du Royaume du Cambodge: "If the Registrar accepts the application unconditionally or accepts it subject to any conditions or limitations to which the applicant does not object, the Registrar shall register the mark and issue to the applicant a certificate of registration, and publish this registration" [traduction d'autorité (site de l'OMPI WIPO Lex)].

<sup>18</sup> Vietnam, Loi sur la propriété intellectuelle (No. 50/2005/QH11) - Third party's opinions on the grant of protection titles, art. 112 : "As from the date an industrial property registration application is published in the Official Gazette of Industrial Property till prior to the date of issuance of a decision on grant of a protection title, any third party shall have the right to express opinions to the concerned state management agency in charge of industrial property rights on the grant or refusal to grant a protection title in respect of such application" [traduction d'autorité (site de l'OMPI WIPO Lex)].

## A. Un déroulement en deux étapes seulement

### 1. Recevabilité et instructions

- **Thaïlande :**

Le mécanisme d'opposition thaïlandais permet à toute personne de s'opposer à un nouveau dépôt dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication. Le mémoire d'opposition doit contenir un exposé de tous les moyens sur lesquels l'opposition est fondée. Le délai pour former l'opposition n'est pas prorogable. Cependant, l'opposant dispose de 60 jours supplémentaires à compter du dépôt pour fournir les preuves à l'appui de son argumentation. Si l'opposition est jugée recevable, l'opportunité est ensuite donnée au déposant de défendre son dépôt dans les mêmes conditions. La procédure n'autorise pas d'autres échanges entre les parties et peut s'arrêter à tout moment en cas de manquement aux délais fixés. Ainsi, l'absence de réponse de la part du déposant dans le délai imparti conduit à l'abandon de son dépôt<sup>19</sup>.

- **Indonésie :**

Un délai de 2 mois non prorogable est laissé aux tiers pour former une opposition, et le déposant bénéficie de la même durée pour répondre à l'opposition si celle-ci est jugée recevable. Les preuves doivent être déposées dans ce même délai car aucun autre document ne sera accepté à un stade ultérieur de la procédure.

Si le déposant soumet une contre-déclaration, l'opposant n'en est pas informé et n'a donc pas l'opportunité d'y répondre. En l'absence de réponse, le dépôt n'est pas considéré comme abandonné pour autant. Dans ce cas, le registre examinera la marque au fond en même temps que l'opposition sur la base des

<sup>19</sup> Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et B.E. 2559 (2016) – Section 29 à section 41. Règlement ministériel B.E. 2535 (1992) en application de la loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) telle que modifiée par le règlement ministériel No. 5 B.E. 2560 (2017).

<sup>20</sup> Indonésie, Loi n° 10 de 2016 sur les marques et indications géographiques, art. 14, 16 and 17.

faits et éléments de preuves disponibles pour déterminer si la marque doit être acceptée ou refusée à l'enregistrement<sup>20</sup>.

### 2. Examen et décision

- **Thaïlande :**

L'examen des allégations faites par les parties peut conduire l'office à réclamer des explications ou des preuves supplémentaires avant que sa décision ne soit rendue<sup>21</sup>. Cette décision peut ensuite faire l'objet d'un appel de la part de chacune des parties dans un délai de 60 jours<sup>22</sup>.

- **Indonésie :**

Une fois l'examen substantiel terminé, si l'opposition est rejetée et qu'aucun autre motif ne justifie le rejet de la marque, celle-ci est acceptée. Dans ce cas de figure, il est rare qu'une notification officielle concernant l'opposition soit envoyée aux parties. De plus, il n'est pas possible pour l'opposant de faire appel (comme c'est également le cas dans un autre pays de la région, le Vietnam).

À l'inverse, si l'opposition est considérée comme bien fondée, la marque est refusée. Une version succincte de la décision de refus d'enregistrement de la marque opposée (qui ne révèle pas les motivations de l'examineur) est transmise à l'opposant. Le déposant reçoit la version complète de la notification de refus et a la faculté de faire appel dans un délai de trois mois à compter de sa réception<sup>23</sup>.

## B. Un outil essentiel mais limité

### 1. Mérites

On peut dire que le système proposé par ces deux pays est relativement simple et clair. Le nombre limité d'échanges possibles entre les parties présente l'avantage de pouvoir

<sup>21</sup> Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et modifiée par la Loi sur les marques de commerce (No. 3) B.E. 2559, Section 36, §4.

<sup>22</sup> Thaïlande, Loi sur les marques de commerce B.E. 2534 (1991) modifiée B.E. 2543 (2000) et modifiée par la Loi sur les marques de commerce (No. 3) B.E. 2559, Section 37, §2.

<sup>23</sup> Indonésie, Loi n° 20 de 2016 sur les marques et indications géographiques, art. 23 and 24.

maintenir des coûts de procédure relativement bas. De plus, la présentation de preuves n'est pas obligatoire. Cette simplicité assure un règlement du litige plus rapide que dans d'autres pays puisque dans les deux cas, une décision est généralement rendue dans les 18 mois.

C'est un mécanisme efficace à préférer aux actions en annulation postérieures à l'enregistrement de la marque qui sont des actions coûteuses, qui durent des années et dont le résultat est bien souvent aléatoire. À titre d'illustration, on peut citer la jurisprudence « Pierre Cardin »<sup>24</sup> à l'issue de laquelle le célèbre couturier a perdu le droit exclusif d'utiliser sa marque en Indonésie, les actions en nullité déposées à l'encontre des dépôts frauduleux n'ayant pas abouti en sa faveur.

## **2. Limites**

D'un autre point de vue, ces régimes manquent de souplesse puisqu'ils ne permettent qu'un seul échange entre les parties et n'offrent pas de possibilité de prorogation du délai d'opposition. De plus, aucune suspension de procédure n'est prévue au cas où les parties envisagent un règlement à l'amiable ou la médiation. Il arrive toutefois en pratique et de façon tout à fait discrétionnaire, que l'office indonésien accepte d'attendre la conclusion de négociations entre les parties pour statuer.

Il est intéressant de noter sur ce point que les offices thaïlandais et indonésien n'acceptent ni les lettres d'autorisation, ni les accords de coexistence entre différents titulaires de marques (sauf cas exceptionnels). De tels accords ne pourraient donc pas mettre fin à la procédure d'opposition. C'est la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque et la notion de protection des consommateurs qui priment selon ces systèmes. Bien qu'il soit néanmoins possible de procéder au retrait de l'opposition ou de la marque opposée avant qu'une décision ne soit rendue, il est regrettable que les parties n'aient à aucun moment la possibilité de faire prolonger la

procédure pour discuter de ces options si elles le souhaitent.

Les systèmes du Laos, du Cambodge et du Vietnam sont assez proches des systèmes thaïlandais et indonésien en ce sens qu'ils ne permettent qu'un nombre d'échanges limité entre les parties, d'où une procédure relativement simple et rapide. Cependant, ils autorisent des consultations pour envisager un mode alternatif de règlement du litige. Des audiences peuvent effectivement être organisées à cet effet (à la discrétion de l'office ou sur demande des parties). Ils offrent par conséquent une procédure hybride puisqu'ils possèdent des caractéristiques du mécanisme que nous venons de décrire, mais aussi du second modèle d'opposition détaillé ci-dessous, plus complexe cependant.

## **II. La procédure d'opposition, un outil de protection robuste, pragmatique et dissuasif**

D'autres pays tels que Singapour, les Philippines mais aussi la Malaisie et Brunei, adoptent une approche différente avec un système prévoyant de multiples échanges entre les parties. L'efficacité de ces régimes semble parfois neutralisée par une complexité de la procédure, qui a le mérite d'encourager un règlement alternatif du litige. La procédure d'opposition en place à Brunei ne sera pas décrite en détail car elle est très proche du système malais<sup>25</sup>.

### **A. Une approche progressive fondée sur le principe du contradictoire**

Le principe du contradictoire est au centre de ces systèmes puisque chacune des parties a l'opportunité de soumettre plusieurs jeux d'écritures et de rassembler des preuves pour faire valoir ses arguments et défendre son point de vue. À Singapour comme aux Philippines, la procédure d'opposition contient de multiples étapes. Leur nombre est légèrement inférieur dans le système malais

<sup>24</sup> Indonésie, *Décision de la Cour suprême No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015* ("Affaire Pierre Cardin") - voir note de bas de page n° 10 pour un rappel de la décision.

<sup>25</sup> Brunei, *Loi sur les marques de commerce (Chapitre 98, édition révisée 2000), Règlement d'application, Règles relatives à la section 106(3), règles relatives aux marques de commerce, sect. 29 to 33.*



qui est fondé également sur le principe du contradictoire.

Ces échanges permettent la constitution d'un dossier juridique très solide, qui reflète les arguments de chacune des parties, sur lequel les examinateurs peuvent s'appuyer pour rendre leurs décisions.

### 1. Dépôt/réponse

À Singapour<sup>26</sup> comme en Malaisie<sup>27</sup>, l'acte d'opposition doit être déposé dans un délai de 2 mois (prorogeable une fois) à compter de la publication de la demande de marque dans le journal officiel des marques. Ce document doit indiquer les faits ainsi que l'exposé des moyens sur lesquels l'opposition est fondée et les droits en question, si l'opposition est formée sur le fondement de droits antérieurs. Le déposant de la marque doit répondre dans le même délai, prorogeable lui aussi, s'il souhaite maintenir son dépôt. Les preuves à l'appui des moyens sur lesquels est fondée l'opposition, ne devront être produites qu'à un stade plus avancé de la procédure.

Un quelconque manquement des parties (défaut de réponse du déposant, absence de soumission de preuves etc) aux délais impartis met fin à la procédure et conduit ainsi à l'abandon de l'opposition ou de la demande de protection de la marque, objet de la procédure. Il est à préciser que les parties doivent systématiquement être mises en copies de toutes les correspondances avec l'office afin d'assurer le respect du principe du contradictoire.

Aux Philippines, le délai pour former opposition est de 30 jours prorogeable trois fois pour la même durée. Toutes les preuves doivent être déposées en même temps que le mémoire d'opposition pour être prises en considération. Une absence de réponse de la part du déposant de la marque (qui jouit des

mêmes conditions de délais et prorogations que l'opposant) ne conduit pas à l'abandon de la marque nouvellement déposée. Cependant, dans ce cas de figure, l'examen de l'opposition sera conduit sur la base des éléments fournis par l'opposant<sup>28</sup>.

### 2. Suspension de la procédure

À Singapour comme aux Philippines, une fois les arguments de chaque partie déposés auprès de l'office, la procédure d'opposition est suspendue pour encourager une résolution amiable du litige. Cette suspension est d'un mois à compter de la réception par le registre de la réponse du déposant à Singapour (délai prorogeable). Aux Philippines, l'affaire est renvoyée devant l'office de médiation dans les 30 jours à compter de la réception par le registre de la réponse du déposant. Ce délai n'est pas fixe et dépend de la disponibilité des médiateurs. Ce dialogue est imposé aux parties à ce stade de la procédure. Si pendant cette période, elles expriment le souhait de recourir à la médiation, la procédure d'opposition est suspendue pour un délai supplémentaire (prorogeable lui aussi)<sup>29</sup>. Il est intéressant de noter qu'en dehors de cette période, les parties peuvent à tout moment, tant que la décision d'opposition n'est pas rendue, réclamer des reports de délais pour avoir recours à la médiation.

A contrario, le système malais n'impose pas de suspension pour encourager la médiation. En revanche, les parties ont la faculté de réclamer un report de la procédure, pouvant aller jusqu'à six mois, si elles peuvent justifier de motifs valables et raisonnables. Ce délai peut être étendu ultérieurement par le dépôt d'une autre demande de report<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Singapour, *Loi sur les marques de commerce (Chapitre 332, édition révisée)*, art. 7, 8 et 13 ; *Règles relatives aux marques de commerce (édition de 2008 amendée par la révision de 2017 (amendement No. 2))*, sect. 29 à 31.

<sup>27</sup> Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, Partie II, Titre 5*, sect. 23 et 24.

<sup>28</sup> Philippines, *Code de la Propriété Intellectuelle (Loi No. 8293)*, sect. 134 et 135.

*Circulaire mémorandum n° 17-010, Règles et règlements sur les marques de commerce, les marques de service, les*

*noms commerciaux et les récipients marqués ou estampillés de 2017 : Sect. 700 et 702.*

<sup>29</sup> IPOS (Office de Propriété Intellectuelle de Singapour) : <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/hearings-mediation/trade-mark-opposition/opposing-a-trade-mark-application-filed-in-singapore>.

<sup>30</sup> Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, partie II, division 6, sect. 35 (1b), (2) et (4)*, (ajournement des procédés d'opposition).

### **3. Échanges d'éléments de preuves/documents de synthèse**

Aux Philippines, une fois ces échanges entre les parties terminés et en l'absence d'accord, l'examineur fixe une audience pour faire le point sur la situation et discuter de l'avancement du litige avec les parties. Une audience similaire est organisée par l'office singapourien lorsque les intentions des parties ne sont pas claires, ou lorsque les parties ne sont pas entrées en discussion lors de la suspension de la procédure d'opposition.

Le système malais ne prévoit pas d'audience à ce stade de la procédure. Le délai de 2 mois pour la soumission des pièces justificatives par l'opposant commence à courir le jour où il reçoit la réponse du déposant<sup>31</sup>. Il en est de même pour la remise de documentation par le déposant<sup>32</sup>. Un autre délai facultatif de 2 mois est accordé à l'opposant pour répondre aux preuves soumises par le déposant<sup>33</sup>. Si les délais donnés respectivement aux parties ne sont pas respectés, la procédure d'opposition prend fin.

À Singapour, cette étape d'échanges des éléments de preuve se déroule dans les mêmes conditions, sauf que les délais donnés aux parties sont généralement compris entre 2 et 5 mois selon les cas<sup>34</sup>. Ces délais sont eux aussi prorogables mais de manière exceptionnelle.

Aux Philippines, le système est légèrement différent puisque les éléments de preuve sont soumis en début de procédure. Cependant, à ce stade, les parties ont 10 jours (prorogables) pour remettre un document de synthèse qui consiste en la réaffirmation des observations et arguments d'opposition.

### **4. Audience et décision**

Une fois qu'il récupère tous les éléments de preuve, l'office singapourien peut décider discrétionnairement de convoquer les parties à une audience préliminaire pour examiner à

nouveau la possibilité d'un mode de règlement alternatif du litige et confirmer la volonté des parties de procéder à la tenue d'une audience pleine et entière de l'opposition<sup>35</sup>.

La dernière phase de la procédure est constituée de cette audience permettant l'échange des arguments entre les parties (qui doivent généralement remettre leurs observations écrites un mois avant l'audience). Elle aboutit ensuite à la décision de l'office généralement dans les trois mois. Cette décision n'est pas finale puisqu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les 28 jours<sup>36</sup>.

Aux Philippines, l'office statue généralement sur l'opposition dans un délai de 6 à 12 mois alors que la décision de l'office malais est publiée en général dans les 2 mois.

## **B. Un mécanisme dissuasif encourageant le règlement amiable du litige**

### **1. Une procédure complexe et dissuasive**

Les systèmes d'opposition que nous venons de décrire s'apparentent à de véritables actions en justice puisqu'ils supposent l'intervention d'un tiers, une argumentation, une réponse, la soumission de preuves de la part de chacune des parties, ainsi qu'une procédure à la fois écrite et orale avant la remise de sa décision par l'office. En permettant les échanges multiples entre les parties, les prorogations et/ou reports de délais de réflexion et les consultations multiples pour évaluer la possibilité de parvenir au règlement amiable de l'affaire, ces procédures d'opposition sont inévitablement prolongées, ce qui implique des coûts beaucoup plus élevés.

On peut citer la jurisprudence Cordon Bleu aux Philippines à titre d'exemple. La marque LE CORDON BLEU y a été déposée en 1990

<sup>31</sup> Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 25* (preuve à l'appui de l'opposition).

<sup>32</sup> Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 26* (preuve à l'appui de la demande).

<sup>33</sup> Malaisie, *Règlement sur les marques de commerce, 2019, Partie II, division 5, sect. 27* : (preuve en réponse à l'opposant).

<sup>34</sup> Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 31 à 34*.

<sup>35</sup> Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 36*.

<sup>36</sup> Singapour, *Règlement sur les marques, sect. 37 et 38*.

par Renaud Cointreau & Cie . Ce dépôt a fait l'objet d'une opposition formée par ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC. le 23 juillet 1993, ce qui a conduit au rejet de la marque déposée le 31 juillet 2006 (soit 13 ans plus tard). Les preuves fournies n'ont en effet pas permis d'établir un usage sérieux et antérieur de la marque sur le territoire des Philippines par Renaud Cointreau & Cie. Cette décision a plus tard été infirmée par le Directeur général de l'IPOPHIL (Intellectual Property Office of the Philippines) par une décision du 21 avril 2008. Il a été considéré que l'ancienne loi applicable en matière de droit des marques ne requiert par un usage réel et effectif aux Philippines pour devenir titulaire d'un droit de marque dans le pays. L'usage antérieur de la marque par le déposant à l'extérieur du territoire a été considéré suffisant pour prononcer l'enregistrement et le reconnaître comme légitime titulaire de la marque CORDON BLEU. Le Directeur général a également conclu dans cette affaire que ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC. s'était injustement approprié la marque CORDON BLEU. Cette décision a ensuite été confirmée en appel le 23 décembre 2008 puis par le Cour Suprême dans une décision du 5 juin 2013<sup>37</sup>. Cette bataille judiciaire aura donc duré 20 ans !

Les offices singapourien et malais, conscients du problème, ont récemment pris des mesures pour accélérer les procédures d'opposition, en raccourcissant les délais et en limitant le nombre d'extensions possibles. Ainsi, la plupart des actions en opposition devant l'IPOS aboutissent désormais à une décision dans les deux ans. C'était le cas pour les dernières procédures d'opposition en date ; celle relative à la marque CHAMPENGWINE<sup>38</sup> et celle qui a opposé le fabricant de montres Longines à POINT tec Products Electronic GmbH<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Cour Suprême des Philippines, G.R. No. 185830, June 05, 2013 - ECOLE DE CUISINE MANILLE (CORDON BLEU OF THE PHILIPPINES), INC., Petitioner, v. RENAULD COINTREAU & CIE AND LE CORDON BLEU INT'L., B.V., Respondents.

<sup>38</sup> Voir note de bas de page n°14. La décision a été rendue en 21 mois.

<sup>39</sup> IPOS, Montres Longines, Francillon S.A. (Longines Watch Co., Francilon Ltd.) v POINT tec Products

## 2. Le recours à la médiation

Singapour abrite l'un des centres d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui couvre la région Asie-Pacifique. Les modes alternatifs de règlements des litiges en matière de propriété intellectuelle occupent une place particulièrement importante dans ce pays qui collabore étroitement avec les offices nationaux des autres pays de la région pour encourager le recours à ces outils. Aux Philippines, par exemple, il existe un service de médiation obligatoire pour certains types de litiges, procédures d'opposition comprises.

Le recours à la médiation peut s'avérer très utile et est souvent favorable aux parties. L'entremise du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI permet ainsi souvent d'offrir une vraie alternative pour les procédures d'opposition de marques ouvertes auprès de l'IPOS. On trouve un exemple de résolution amiable d'un litige commercial transfrontalier qui concernait aussi la propriété intellectuelle seulement quatre mois après le début de la médiation. Dans cette affaire, les demandes de protection de marques avaient été déposées par des entités liée commercialement et domiciliées à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Les oppositions ont toute été déposées sur la base de la similarité de ces marques et produits et services désignés avec une marque antérieure enregistrées au nom d'une société de construction de Singapour. La procédure de médiation a ainsi permis de régler globalement toutes les procédures en cours dans l'ensemble des pays concernés<sup>40</sup>. Cette démarche s'est même parfois avérée fructueuse avec un accord trouvé par les parties en un jour seulement. Il est intéressant de noter que le litige dans cette dernière affaire opposait un citoyen Thaïlandais, Suravit Kongmebhol, à une entreprise américaine, Aftershokz, LLC. Là

*Electronic GmbH [2020]* : Une décision a également été rendue dans les 21 mois. Le risque de confusion entre les marques n'a pas été admis et l'opposition a été rejetée.

<sup>40</sup> Joyce A. Tan, in *Guide de l'OMPI sur les modes extrajudiciaires de règlements des litiges (méthode ADR) à destination des offices de propriété intellectuelle et des tribunaux*, 2018, let. A.3.1, p. 69.

encore, la médiation a permis de résoudre favorablement et globalement toutes les procédures en cours puisque ce litige s'étendait aussi aux Vietnam, aux Philippines, à l'Indonésie et à la Malaisie, dans un temps record.<sup>41</sup>

## Conclusion

Les efforts grandissant de certains offices nationaux en faveur des modes alternatifs de règlements des litiges ont permis de mettre fin à un nombre substantiel de procédures d'opposition avant qu'elles n'arrivent à leur terme. Il serait par conséquent intéressant que les autres pays de la zone facilitent également leur accès en accordant des opportunités supplémentaires aux parties pour négocier ou discuter d'un recours à la médiation ou à l'arbitrage. D'un autre côté, les seconds systèmes décrits ci-dessus, pourraient eux aussi être modifiés en vue de simplifier, rationaliser la procédure d'opposition et la rendre plus accessible.

Rappelons cependant que la fonction essentielle de la marque est de servir d'identification de l'origine des biens ou services pour le consommateur, en permettant à ce dernier, sans aucune confusion, de distinguer les biens ou les services provenant d'autres entreprises, c'est-à-dire ayant une origine différente. On peut alors s'interroger sur le fait de savoir si pousser les parties à contourner leurs différends est toujours en accord avec l'accomplissement de cette fonction. Est-ce le cas, par exemple, lorsque de la médiation résulte un accord de coexistence ?

Une coopération des offices et des gouvernements des pays d'Asie du Sud-Est sur ce point serait souhaitable pour permettre l'élaboration d'un système d'opposition harmonisé, empruntant à la fois aux premiers régimes et aux seconds, afin d'assurer un mécanisme de protection et de défense optimale dans tous les pays de l'ANASE.

**M.T.**<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Centre OMPI), Médiateur Joyce A. Tan, of Joyce A. Tan & Partners LLC, 30 août 2019 au 31 août 2019.

<sup>42</sup> Je remercie Dorothée Frey, fondatrice du Cabinet IPHub Asia pour sa relecture.