



Covid-19 : Quels impacts sur les procédures en matière de marques et de modèles devant les offices de propriété intellectuelle ?

L'épidémie de COVID-19 se propage en France et dans le monde.

Cette épidémie est susceptible d'avoir un impact sur la gestion par les directions juridiques de leur portefeuille de marques et de dessins et modèles, ainsi que des procédures y afférentes.

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l'Office de l'Union Européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO) et l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) viennent d'annoncer des prorogations de délais.

- **Délais devant l'INPI**

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020¹ relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire **sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d'un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.**

Comme explicité par l'INPI dans son communiqué en date du 26 mars 2020, à titre d'illustration, cela signifie que si la fin de l'état d'urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d'un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.

Cette ordonnance s'applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens.

Ce report concerne notamment les échéances :

- pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant ;
- pour faire opposition à une marque ;

¹https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFB73DB8FA515A6C634BD7834DFF5123.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&catégorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510

- pour introduire un recours administratif ou juridictionnel ;
- pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l'INPI.



Ce report ne concerne pas les délais de priorité pour une extension internationale qui relèvent de dispositions supra-nationales.

Afin d'assurer la cohérence avec les reports de délais établis par cette ordonnance, la décision du 16 mars 2020 du Directeur général de l'INPI, prise dans l'attente de l'ordonnance, a été rapportée.

A noter que dans l'hypothèse où un délai ne serait pas respecté, il est toujours possible de faire appel à la procédure en relevé de déchéance.

Cette procédure permet au titulaire d'une marque (article L.712-10 du Code de la propriété intellectuelle) ou d'un dessin ou modèle (article L.512-3 du Code de la propriété intellectuelle) qui n'aurait pas respecté un délai de procédure d'être restauré dans ses droits sous réserve de justifier d'un empêchement qui n'est pas imputable à sa volonté, à sa faute ou sa négligence.

- **Délais devant l'EU IPO**

Dans une décision du 16 mars 2020 (décision EX-20-3), l'EU IPO a indiqué que l'ensemble des délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 et affectant toutes les Parties devant l'Office sont prorogés **jusqu'au 1^{er} mai 2020**. (compter en pratique le 4 mai, le 1^{er} mai étant un jour férié, et les 2 et 3 mai un week-end)².

L'EU IPO a précisé sa décision dans un communiqué du 19 mars 2020 en indiquant que cette prorogation concerne **tous les délais procéduraux** pour **toutes les parties en cours de procédure devant l'EU IPO**, que ces délais aient été fixés par les instances de l'EU IPO ou par les Règlements de l'UE³.

Cela couvre ainsi :

- Les délais fixés par les différentes instances de l'EU IPO, dans toutes procédures devant l'EU IPO, incluant la Chambre de Recours ;

² https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf

³

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5657728&journalRelatedId>manual/

- Les délais fixés par le Règlement sur la marque de l'UE (RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, par le Règlement délégué sur la marque de l'UE (Règlement 2018/625, par le Règlement d'exécution sur la marque de l'UE (Règlement 2018/624), par le Règlement sur les dessins et modèles communautaires (Règlement 6/2002), par le Règlement portant modalités d'application du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (Règlement n°2245/2002).

Les procédures suivantes sont notamment concernées :

- Paiement de la taxe de dépôt ;
- Droit de priorité ;
- Délai d'opposition ;
- Paiement de la taxe d'opposition ;
- Requête en renouvellement ;
- Conversion ;
- Recours devant les Chambre des Recours.

La prorogation est automatique, il est donc pas nécessaire de déposer une requête auprès de l'EUIPO pour en bénéficier.



La prorogation des délais concerne uniquement les procédures devant l'EUIPO. Cela ne concerne donc pas, par exemple, un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne.

- **Délais devant l'OMPI**

L'OMPI a apporté des précisions en ce qui concerne les marques internationales (dans le cadre du Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques) dans un avis du 19 mars 2020 (avis n°7/2020)⁴, complété par un communiqué du 20 mars 2020⁵.

En premier lieu, l'OMPI prévoit la **prorogation automatique des délais** dans le cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public.

En outre, l'OMPI ajoute des précisions en cas de perturbation dans les services postaux ou d'acheminement du courrier : Si une telle perturbation devait entraîner une **inobservation d'un délai** pour une communication adressée à l'OMPI, alors l'utilisateur pourrait être **excusé** à condition qu'une telle communication intervienne dans les 5 jours suivant la reprise des services postaux. Elle pose toutefois la limite de 6 mois après la date d'expiration du délai pour recevoir cette correspondance.

⁴ OMPI, avis n° 7/2020, 19 mars 2020

⁵ https://www.wipo.int/madrid/fr/news/2020/news_0007.html