

Approche économique de la procédure d'opposition en droit des marques

NICOLAS GUYOT YOUN*

L'auteur cherche à identifier les éléments qui déterminent le recours à la procédure d'opposition par rapport à une solution négociée. L'auteur compare les prédictions d'un modèle économique adapté à la procédure d'opposition aux décisions rendues en matière d'opposition par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) entre 2002 et 2009. Les écarts entre les prédictions du modèle et les données empiriques suggèrent que la divergence d'intérêts en jeu entre les parties est un élément déterminant dans le choix du recours à une décision de l'autorité.

Der Autor untersucht die Gründe, die zur Einleitung eines Widerspruchsverfahrens anstelle der Aushandlung einer einvernehmlichen Lösung führen. Der Autor vergleicht die Vorhersagen eines auf Widerspruchsverfahren angepassten ökonomischen Modells mit den Entscheidungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) in Widerspruchsverfahren zwischen 2002 und 2009. Die Diskrepanz zwischen den Vorhersagen des Modells und den empirischen Daten legt nahe, dass die Wahl des Widerspruchsverfahrens mit Behördenentscheid insbesondere aufgrund divergierender Interessen der Parteien erfolgt.

- I. Introduction**
 - II. Exercice du droit exclusif et procédure d'opposition**
 - III. Modélisation de la procédure d'opposition**
 - 1. Modèle de base
 - 2. Symétrie et asymétrie des enjeux
 - 3. Développement du modèle avec enjeux symétriques
 - 4. Développement du modèle avec enjeux asymétriques
 - 5. Relation avec les données empiriques
 - IV. Sélection des litiges selon le modèle de PRIEST/KLEIN et indices d'enjeux divergents**
 - 1. Le standard décisionnel \bar{D} en procédure d'opposition
 - 2. Formation des estimations W et w
 - 3. Processus de sélection des litiges
 - 4. 50% de chance pour l'opposant
 - V. Résultats empiriques et commentaires**
- Résumé / Zusammenfassung
Annexe: Données relatives aux oppositions devant l'IPI (2002–2009)

I. Introduction

L'analyse économique du droit offre des moyens d'étudier l'impact des règles de droit sur les choix des individus ainsi que la façon dont les agents, soumis à ces règles, interagissent entre eux. En particulier, les modèles économiques qui touchent à l'organisation du système judiciaire contribuent à expliquer le déroulement et l'issue des procès.

L'analyse économique des conflits juridiques a donné le jour à une abondante littérature¹. Dans le cadre des droits de propriété intellectuelle (DPI), ce sont principalement les brevets d'inventions qui ont fait l'objet d'analyses². En comparaison, l'intérêt s'est moins porté aux litiges issus du droit des

* Dipl. Biol., MA HSG Law & Economics, juriste-examineur dans la Division des marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Les conceptions présentées dans l'article n'engagent que l'auteur et ne lient ni l'IPI, ni le Département Fédéral de Justice et Police. L'auteur remercie IRIS SIDLER, ROLAND HUTMACHER et le Dr. ERIC MEIER pour leur soutien.

¹ Parmi beaucoup d'autres: R. D. COOTER/D.L. RUBINFELD, Economic analysis of legal dispute and their resolution, *Journal of Economic Literature*, 27(3), 1067–1097, 1989; J. O. LANJOUW/J. LERNER, The enforcement of intellectual property rights: A Survey of the empirical literature, *Annales d'Economie et de Statistiques* 49/50, 223–246, 1989; E. LANGLAIS/N. CHAPPE, Analyse économique de la résolution des litiges, in: E. Langlais & B. Deffains (éds.), *Analyse économique du droit. Principes, méthodes, résultats*, Bruxelles 2009.

² Par exemple: K. Cremers, Determinants of patent litigation in Germany. ZEW Discussion Paper No. 04-72, 2007; C. Crampes/C. Langinje, Litigation and Settlement in Patent Infringement Cases, *The RAND Journal of Economics*, Vol. 33, No. 2, 2002, 258–274.

marques et particulièrement au niveau des oppositions aux enregistrements³.

Cet article s'inscrit dans l'optique d'analyser la manière avec laquelle les agents font usage des procédures judiciaires pour défendre leurs DPI ainsi que l'influence que ces comportements peuvent avoir sur la valeur attachée à ces droits. Le but de cet article est d'identifier les éléments qui déterminent le recours à la procédure d'opposition par rapport à une solution négociée. L'objectif est de développer une hypothèse qui explique pourquoi le recours à la procédure d'opposition est relativement fréquent.

On considère que les agents ont des comportements rationnels et qu'ils favorisent la solution la plus avantageuse. Dans une perspective coasienne, et en situation d'information complète, un accord négocié est la solution la plus avantageuse de régler un litige. Si les parties n'arrivent pas à transiger, cela signifie qu'elles n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'affectation des pertes. Les raisons de cet échec peuvent être diverses et varient certainement selon la nature du litige et le domaine du droit considéré. Afin de comprendre les raisons de cet échec dans le cas des litiges résultant des oppositions aux nouveaux enregistrements et de tenir compte au mieux des spécificités de la procédure d'opposition, l'article adapte à cette procédure un modèle économique. Sur la base de ce modèle, des prédictions sont déduites lesquelles sont ensuite confrontées aux données empiriques. L'écart entre les prédictions et les résultats empiriques permet de former des hypothèses sur les déterminants des litiges et sur les motivations des parties.

La première étape consiste à présenter un modèle qui décrit dans quelle mesure les accords amiables échouent. Ce modèle, dit «optimiste»⁴, explique le recours à la décision de l'autorité par une divergence entre les estimations subjectives que les parties forment sur l'issue de la procédure. En d'autre terme, l'échec de l'accord amiable est dû au sur-optimisme de l'une des parties par rapport à l'autre.

Le postulat adopté dans cet article est que les paramètres d'incertitude liés à la formation de ces estimations des parties sont relativement faibles dans le cadre de la procédure d'opposition, et donc les parties devraient former des estimations semblables ou très proches. En effet, les parties ont sous les yeux l'ensemble des faits, soit les deux marques en conflit. D'autre part, la pratique établie en matière de motifs relatifs d'exclusion est homogène et ne laisse que peu de marge à l'incertitude. De plus, l'incertitude quant à la capacité d'emporter la conviction du juge au moyen de preuves est ici très faible car elle ne porte en principe que sur l'invocation d'une imposition. Il n'y a pas non plus en procédure d'opposition d'incertitude relative à l'interprétation d'accords contractuels. Les éléments qui génèrent une incertitude en procédure civile classique sont ici beaucoup moins présents. Si l'incertitude est faible, le recours à la décision de l'autorité devrait donc être peu fréquent.

La seconde étape est de chercher à expliquer pourquoi les parties ont malgré tout relativement fréquemment recours à une décision de l'autorité. Une piste d'explication est donnée par VON GRAEVENITZ (2007) qui, s'appuyant sur une analyse des oppositions devant l'Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), conclut que l'opposition serait utilisée par les entreprises pour bâtir et renforcer la réputation liée à la marque. Il ressort de ses recherches que les entreprises qui se comportent de manière agressive en matière d'opposition obtiennent des issues plus favorables dans les oppositions ultérieures. Cette stratégie permettrait d'augmenter la probabilité de régler des conflits ultérieurs à l'amiable, ce qui réduirait les coûts liés à la défense du portfolio.

Afin de mettre en évidence les éléments qui déterminent le recours aux décisions par rapport aux accords amiables, le modèle de la sélection des litiges développé par PRIEST et KLEIN en 1984⁵ est confronté aux décisions prises par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) entre 2002 et 2009 en matière d'opposition. Selon le modèle de Priest et Klein, lorsque les parties ont des enjeux égaux et que l'incertitude est faible, le plaignant obtient gain cause devant le tribunal dans 50% des cas. On verra que les résultats en matière d'opposition s'écartent significativement de cette valeur médiane, ce qui suggère une divergence des intérêts des parties.

³ G. von Graevenitz, Which Reputations Does a Brand Owner Need? Evidence from Trade Mark Opposition, GESY Discussion Paper No. 215, 2007.

⁴ Les modèles dit «stratégiques» basés sur une asymétrie d'information se prêtent relativement mal au cas de la procédure d'opposition, car l'incertitude quant à la formation des estimations est faible en procédure d'opposition. En particulier, l'asymétrie d'information qui existe avant l'échange d'écriture est ici moindre en comparaison d'une procédure civile classique.

⁵ G. Priest/B. Klein, The Selection of Disputes for Litigation. The Journal of Legal Studies, Vol. 13, No. 1, 1-55, 1984.

La procédure d'opposition est brièvement expliquée dans la partie II. Le modèle «optimiste» est développé dans la partie III. La partie IV présente l'adaptation du modèle de Priest et Klein à la procédure d'opposition et les prédictions du modèle. Les résultats des décisions d'opposition sont comparés à ce modèle et discutés dans la partie V. Les données empiriques sont présentées en annexe.

II. Exercice du droit exclusif et procédure d'opposition

Le système des marques repose sur la protection pour le titulaire de l'exclusivité d'utilisation de sa marque. Le titulaire d'une marque ne sera effectivement enclin à développer une qualité et une réputation pour les produits et services liés à sa marque seulement s'il a l'assurance du monopole d'utilisation de sa marque. Ce monopole d'utilisation fournit un mode de distinction des produits et services sur le marché et permet aux consommateurs de retrouver la qualité connue. L'entreprise, quant à elle, peut récupérer l'investissement engagé à développer cette qualité pour laquelle les consommateurs sont prêts à payer.

Cependant le système de l'enregistrement des marques ne peut pas supporter seul ce mécanisme. Pour cette raison, les droits d'exclusion liés aux marques sont des droits passifs que les titulaires doivent eux-mêmes exercer et faire valoir, le cas échéant, devant les tribunaux. La loi fédérale sur la protection des marques (RS 232.11; LPM) prévoit des actions civiles et pénales, ainsi qu'une procédure d'opposition ouverte contre un nouvel enregistrement en se fondant sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 LPM)⁶. Au sens de cette disposition, sont exclus de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits et services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. L'opposition peut être formée par le titulaire d'une marque antérieure contre un nouvel enregistrement dans les trois mois suivant la publication de ce dernier. Elle est portée en première instance devant l'IPI. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) fonctionne comme dernière instance de recours contre les décisions de l'IPI en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque⁷.

La procédure d'opposition, bon marché et en principe rapide, offre au titulaire d'une marque une première ligne de défense. Cette procédure a toutefois une portée limitée pour le titulaire par rapport au procès civil car elle ne permet pas d'interdire l'utilisation d'un signe, ni d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, mais seulement d'empêcher son enregistrement en tant que marque.

La procédure administrative d'opposition s'apparente à un procès civil dans lequel deux parties (ou plus) se font face: d'un côté l'opposant, titulaire de la marque antérieure, et de l'autre le défendeur, titulaire de la nouvelle marque. Pour cette raison, les théories économiques développées dans le cadre de la résolution des litiges s'appliquent a priori aussi à la procédure d'opposition.

III. Modélisation de la procédure d'opposition

1. Modèle de base

Dans un litige, le fait d'arriver à un accord sans l'intervention du juge signifie que les parties sont parvenues par une négociation à s'entendre sur un «prix» correspondant au montant de la compensation que l'offenseur versera directement au plaignant. Les situations de négociation lors de litiges sont typiquement un jeu dont le résultat est déterminé par les croyances respectives qu'ont les parties à propos du résultat attendu du procès. Les parties peuvent coopérer (c'est-à-dire trouver un accord à l'amiable) ou ne pas coopérer (c'est-à-dire recourir à la décision du tribunal), cela dépend de la perception qu'ont les parties du surplus lié à la conclusion d'un accord extrajudiciaire. Ce que chacune des parties peut gagner sans coopérer représente sa prétention. La prétention des parties est déterminée par les anticipations respectives qu'elles forment quant à la décision du juge à leur endroit. De façon à pouvoir former une attente rationnelle sur l'issue du procès, les parties doivent attacher à chacune des issues possibles du procès un gain combiné à une probabilité. La valeur attendue d'un procès est la probabilité d'une décision favorable multipliée par le gain obtenu moins la probabilité de perdre multipliée par les pertes qui s'ensuivent, net de frais et dépens.

⁶ Art. 31 à 34 LPM en relation avec l'art. 3 LPM.

⁷ Art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32; LTAF). Contre la décision du TAF, le recours au Tribunal fédéral n'est pas ouvert (art. 73 de la loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; LTF). Pour simplifier, il ne sera tenu compte par la suite que de l'IPI comme instance prenant des décisions en matière d'opposition.

Dans le cas d'une procédure d'opposition, une marque nouvellement enregistrée (celle du défendeur) est opposée à une marque antérieure (celle de l'opposant). Les prétentions de part et d'autre peuvent se traduire dans le modèle (non stratégique) suivant:

Prétention de l'opposant: $Y + WJ - (1 - W)c$	Prétention du défendeur: $y - wj - wc$
<p>Y = gain atteignable avec le dommage D</p> <p>W = probabilité subjective de l'opposant de gagner</p> <p>J = valeur que l'opposant s'attend à gagner en cas de décision en sa faveur (= enjeu)</p> <p>WJ = gain attendu</p>	<p>Y = gain atteignable avec le dommage causé à l'opposant</p> <p>w = probabilité subjective du défendeur de perdre le procès</p> <p>j = valeur que le défendeur s'attend à perdre si la décision est en sa défaveur (ce qui équivaut à la perte subie due au retrait de l'enregistrement)</p> <p>wj = perte attendue</p>
<p>c = frais de justice pour les deux parties = $(c_1 + c_2)$.</p>	

2. Symétrie et asymétrie des enjeux

Dans la mesure où, lors d'un litige, les dommages ou indemnités alloués à la partie gagnante ou la valeur gagnée par la radiation de l'enregistrement correspondent exactement à ce que le gagnant gagne et le perdant perd effectivement, les enjeux (J et j) des parties sont égaux. Par contre, si l'une ou l'autre des parties dérive de l'issue du procès des coûts ou gains additionnels, il y aura par définition une asymétrie des enjeux ($J \neq j$). Ces bénéfices additionnels peuvent être intrinsèques à la marque ou extrinsèques (tels qu'une réduction des coûts de défense de la marque).

Les enjeux intrinsèques dépendent principalement de la valeur que les parties donnent à leur marque. La valeur d'une marque se traduit par son *Goodwill* (G). Le *Goodwill* attaché à une marque peut se définir comme la capacité de cette marque d'influencer positivement les décisions d'achat des consommateurs.

Le degré de similarité entre deux marques correspond à la reprise d'éléments distinctifs d'une marque dans une autre. La similarité peut alors être envisagée comme une portion de *Goodwill*, attaché à la marque de l'opposant, que le défendeur s'approprie par la copie ou la reprise d'éléments de la marque de l'opposant. Si l'on évaluait la similarité en chiffre, elle correspondrait alors à:

Similarité = δG , avec $0 < \delta < 1$ où $\delta = 1$ correspondrait à une copie identique de la marque.

L'introduction sur le marché d'une marque similaire à une autre marque déjà existante correspond non seulement à l'appropriation illégitime du *Goodwill* attaché à la marque antérieure, elle peut aussi entraîner une diminution du *Goodwill* de la marque antérieure due au fait que les consommateurs, ayant confondu les deux marques, ne retrouvent pas dans le produit concurrent les qualités attendues liées à la marque antérieure.

3. Développement du modèle avec enjeux symétriques

Valeur non-coopérative du jeu = somme des prétentions de chacune des parties

$$\begin{aligned}
 & [Y + WJ - (1 - W)c] + [y - wj - wc] = \\
 & Y + y + WJ - c + Wc + y - wj - wc = \\
 & (Y + y) + WJ - wj - c(1 - W + w)
 \end{aligned}$$

Les enjeux sont symétriques ($J = j$)

$$\begin{aligned} & \text{Valeur non-coopérative du jeu} \\ & = (Y + y) + J(W - w) - c(1 - W + w) \end{aligned}$$

Si les parties trouvent un accord, le défendeur retire sa marque. J est en principe acquis à l'opposant et symétriquement le défendeur perd j.

La valeur coopérative du jeu est la somme des prétentions de chacune des parties en cas d'accord. L'opposant prétend: Y + J; le défendeur: y - j. Si les coûts de transaction liés à la négociation sont nuls, la valeur coopérative est Y + y.

$$\text{Valeur coopérative} = (Y + J) + (y - j) = Y + y$$

Le surplus anticipé par la coopération est simplement la différence entre la valeur de la coopération et celle de la non-coopération.

$$\begin{aligned} & \text{Surplus anticipé } S \text{ (si } J = j) \\ & S = (Y + y) - [(Y + y) + J(W - w) - c(1 - W + w)] \\ & = Y + y - Y - y - J(W - w) + c(1 - W + w) \\ & S = c(1 - W + w) - J(W - w) \end{aligned}$$

Les parties arrivent à un accord si la valeur du surplus coopératif est positive, c'est-à-dire si $S > 0$. Si le surplus anticipé est négatif, les parties rationnelles auront toujours recours au juge:

$$\begin{aligned} & - J(W - w) + c(1 - W + w) > 0 \\ & c - a - d, \text{ les parties s'accordent si:} \\ & \mathbf{J(W - w) < c(1 - W + w)} \end{aligned}$$

Trois éléments influencent la probabilité qu'un accord aboutisse:

- *Le degré d'incertitude*: Si les deux parties anticipent de manière identique l'issue du procès ($W = w$), elles trouveront toujours un accord (car $c > 0$). Ce qui détermine la probabilité d'un accord respectivement d'un recours au tribunal n'est pas la probabilité que chacune a de gagner, mais bien la différence entre les estimations subjectives que font les parties, autrement dit l'optimisme.
- *Les enjeux*: Un enjeu J élevé augmente la probabilité d'une procédure d'opposition, même si les estimations des parties sont très proches.
- *Les coûts de procédure*: De faibles coûts de procédure favorisent le recours au juge par rapport aux accords négociés. Dans la procédure d'opposition, les coûts sont très faibles⁸, ce qui tend à favoriser le recours à la procédure. On parle là d'accord avant l'introduction de la procédure. Cependant, les parties peuvent encore négocier une fois la procédure introduite.

On a ignoré les coûts de transaction liés à la négociation. Des coûts de transaction élevés peuvent annuler les bénéfices du surplus coopératif. La procédure peu coûteuse de l'opposition permet certainement de réduire les coûts de transaction, car elle offre aux parties une plateforme de négociation tout en laissant planer la menace d'une décision institutionnelle.

4. Développement du modèle avec enjeux asymétriques

En cas d'asymétrie des enjeux ($J = \gamma j$; $\gamma \neq 1$), le modèle se développe comme suit:

$$\begin{aligned} & \text{Valeur non coopérative} = (Y + y) + W \\ & \gamma j - w j - c(1 - W + w) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Valeur coopérative} = (Y + \gamma j) + (y - j) = \\ & (Y + y) + j(1 - \gamma) \end{aligned}$$

⁸ La partie qui succombe supporte les débours, et cela dans une mesure limitée (CHF 1000.- par échange d'écriture) et les frais de procédure, soit CHF 800.-.

Lors de la négociation, le défendeur proposera au maximum $j + c$, c'est-à-dire ce qu'il perdrait si l'Institut décidait en sa défaveur, puisqu'il ne risque pas à l'issue de la procédure de devoir payer des dommages-intérêts.

Les parties s'accordent si:

$$j(W - w) < j(1 - \gamma) + c(1 - W + w)$$

Lorsque augmente (c'est-à-dire lorsque les enjeux de l'opposant augmentent par rapport à ceux du défendeur), la probabilité de régler un litige à l'amiable diminue.

Si γ tend vers l'infini alors: $d_j W < -d_j$ est insolvable (W ne peut pas être négatif), les parties ont toujours recours à la décision de l'autorité.

5. Relation avec les données empiriques

Durant les années 2002 à 2009, on note en moyenne environ 3% d'opposition à des enregistrements de marques déposés en Suisse. Ce chiffre se rapporte à l'ensemble des enregistrements. Cependant, tous les enregistrements ne sont pas litigieux. Le nombre d'enregistrements litigieux par rapport à l'ensemble des enregistrements n'est pas connu. Il n'est donc pas possible de savoir la proportion de cas litigieux qui font l'objet d'une procédure d'opposition. Cette proportion est en tous les cas supérieure à 3%.

Comme évoqué précédemment dans l'introduction, les estimations subjectives des chances de succès (W et w) devraient en principe être très semblables entre les parties. Si tel est le cas, le sur-optimisme des parties n'est pas la raison principale expliquant pourquoi les parties portent leur litige devant l'autorité. Deux hypothèses peuvent alors expliquer le recours à la procédure: 1. les parties ne sont pas rationnelles; 2. Les enjeux entre les parties sont globalement inégaux.

Il est évidemment très difficile de déterminer si et dans quelle mesure les enjeux des parties sont inégaux. Le modèle de sélection des litiges développé par Priest et Klein (1984) permet cependant de fournir des indices quant à la présence de divergences d'intérêts en jeu. La partie qui suit applique ce modèle à la procédure d'opposition.

IV. Sélection des litiges selon le modèle de PRIEST/KLEIN et indices d'enjeux divergents

Basé sur les probabilités subjectives des parties quant à la qualité du cas d'espèce, PRIEST et KLEIN (1984) ont développé une théorie expliquant quels sont, parmi l'ensemble des litiges, ceux qui font l'objet d'un procès. La qualité d'un cas se détermine par rapport à un standard décisionnel. La conclusion des auteurs est que les litiges dont la qualité est éloignée du standard seront résolus à l'amiable, inversement ceux dont la qualité est proche du standard feront l'objet d'un procès. Lorsque le nombre de cas donnant lieu à une décision de l'autorité diminue, la probabilité que la décision soit en faveur du plaignant atteint 50%.

1. Le standard décisionnel D en procédure d'opposition

De manière à illustrer la nature et l'aspect constant du standard décisionnel, imaginons l'ensemble des litiges entre particuliers en matière d'enregistrements de marques représenté sur la base d'une mesure scalaire D (figure 1)⁹. D est une unité de mesure de la qualité des litiges entre deux marques. Plus deux marques en litige sont différentes l'une de l'autre, plus la qualité du litige est basse. D est une fonction de X ($D = f(X)$), où X correspond à l'ensemble des éléments qui caractérisent les différences entre deux marques (aspect visuel, nombre de lettres, longueur, phonétique, ordre des voyelles, signification, reprise d'éléments du domaine public, ...) (voir figure 1).

⁹ Le graphique ne comprend pas l'ensemble des enregistrements effectués, mais uniquement ceux qui portent potentiellement atteinte à une marque antérieure. Les figures présentées ici sont librement adoptées de PRIEST et KLEIN (1984).

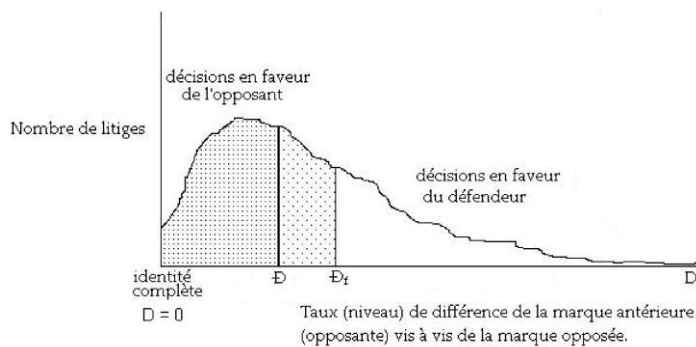


Figure 1: Exemple d'une distribution des litiges entre particuliers en matière d'enregistrement de marques

Le point Δ représente le standard décisionnel de l'IPI. Il peut être interprété comme un point limite représentant le taux minimum de «différences»¹⁰ entre les deux marques en litige à partir duquel l'Institut décide en faveur du défendeur. La partie de la figure en pointillé à la gauche de Δ correspond aux cas pour lesquels la marque opposée ne présente pas assez de différences vis-à-vis de la marque antérieure. En cas d'opposition, ces cas seront tranchés en faveur de l'opposant. Par contre, pour les cas situés à la droite de Δ , les marques présentent suffisamment de différences vis-à-vis l'une de l'autre, soit parce qu'il n'y a pas de similitude entre les deux marques, soit parce qu'il n'y a pas de risque de confusion. Ces cas seront décidés en faveur du défendeur.

Il faut tenir compte d'une particularité propre au droit des marques. Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en fonction du champ de protection dont la marque jouit, lequel se détermine selon le caractère distinctif de la marque. Autrement dit, plus la marque est distinctive, plus son champ de protection est étendu. Le champ de protection d'une marque ne s'étend cependant pas aux éléments appartenant au domaine public. Cet aspect est pris en compte dans la définition du standard décisionnel Δ . Il est donné toutefois à l'opposant la possibilité de démontrer que sa marque a acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble et qu'ainsi l'élément appartenant au domaine public participe au champ de protection élargi¹¹. Dans ce cas, l'IPI exige dans la marque opposée plus de « différences » vis-à-vis de la marque opposante. Le standard décisionnel est ainsi décalé vers la droite par rapport à Δ . Il est représenté par le point Δ_f sur la figure 1.

2. Formation des estimations W et w

Il s'agit maintenant de voir comment les parties forment leurs attentes par rapport au procès, c'est-à-dire comment elles se forgent une représentation de la probabilité (subjective) de leurs chances respectives de gagner l'opposition devant l'IPI.

Prenons un litige au hasard tiré de l'ensemble des litiges présentés dans la figure 1. En se basant sur les caractéristiques X propres à ces deux marques, il existe, pour ce couple de marques, un point D' sur la figure, lequel correspond à la différence exacte entre les deux marques dans ce cas précis. Ce point correspond à la qualité du cas d'espèce. Dans son examen, l'IPI ne va pas déterminer la valeur exacte de D' , il va simplement déterminer si D' est supérieur ou inférieur au standard Δ .

Les parties vont, de leur côté, estimer la valeur de D' de manière à pouvoir prédire la probabilité qu'elles ont de gagner. Chacune forme donc une estimation. Ces estimations ne sont pas forcément correctes, elles contiennent une marge d'erreur. Si l'on définit γ_o comme étant l'estimation de la valeur D' (la valeur exacte de D pour le cas d'espèce) d'un litige faite par l'opposant et γ_d celle faite par le défendeur, les estimations des parties quant au résultat du litige peuvent se noter de la manière suivante:

$$\text{pour l'opposant:} \quad \check{D}'_o = D' + \varepsilon_o$$

$$\text{pour le défendeur:} \quad \check{D}'_d = D' + \varepsilon_d$$

¹⁰ La *différence* est ici comprise comme comprenant la « similitude entre signes » et « le risque de confusion » qui en résulte au sens de l'art. 3 LPM.

¹¹ Voir IPI, Directives en matière de marques, Berne, 2011, Partie 5, ch. 7.7, 176–177.

où ε_o et ε_d représentent les résidus, soit la marge d'erreur par rapport à l'évaluation de D' par l'opposant et le défendeur respectivement. On admet que ε_o et ε_d suivent une loi normale avec une erreur standard σ_ε égale pour les deux parties. σ_ε se définit alors comme le paramètre d'incertitude. Sur la base de la distribution de l'erreur, l'opposant détermine un intervalle de confiance autour de la valeur médiane \check{D}_o qui inclut toutes les estimations de la valeur de D' avec leur probabilité. Cette relation statistique est présentée sur la figure 2. Dans le cas choisi ici, D' est situé à droite du standard \check{D} . Si l'opposant introduit une opposition, il perdra le cas. Dans son estimation moyenne de la qualité du cas \check{D}_o , l'opposant juge qu'il va perdre en cas d'opposition (\check{D}_o est situé à droite du standard \check{D}). La courbe $f_o(D')$ sur la figure 2 représente la densité de probabilité associée aux estimations formées par l'opposant sur la qualité de son cas. La surface ombrée sous la courbe correspond à W , soit à la probabilité estimée par l'opposant que l'issue de la procédure sera à son avantage. Cette probabilité peut s'exprimer comme suit: $W = \text{Prob}(D' < \check{D} \mid f_o(D'))$. Le même raisonnement peut être fait pour l'estimation du défendeur (voir figure 2).

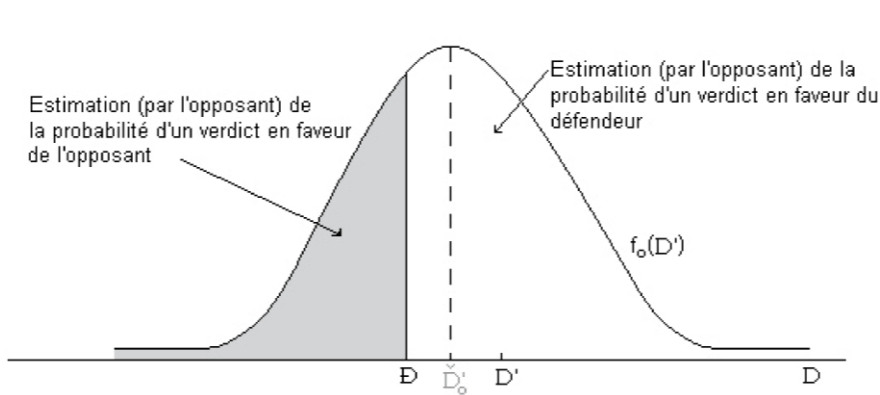


Figure 2: Densité de probabilité associée aux estimations formées par l'opposant sur la qualité de son cas.

3. Processus de sélection des litiges

Sous le concept de «sélection des litiges», on entend le processus et les critères qui déterminent quels litiges, parmi l'ensemble des litiges, font l'objet d'une décision de justice.

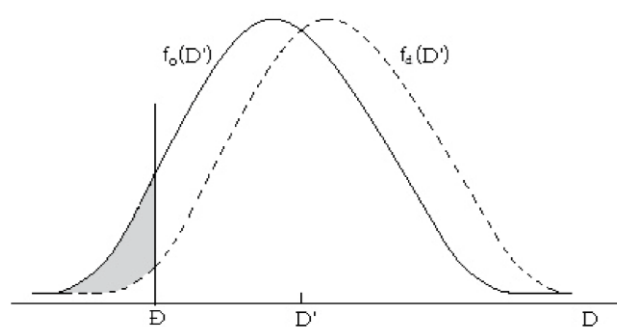


Figure 3: Différence entre les prédictions de l'opposant et du défendeur concernant la probabilité d'un verdict en faveur de l'opposant.

La figure 3 représente les distributions de l'opposant et du défendeur correspondant aux estimations quant aux chances d'un verdict en faveur de l'opposant (comme définie dans la figure 2).

La différence entre les densités de probabilité de l'opposant et du défendeur, représentée en ombragé sur la figure, correspond à $W - w$. Plus la valeur effective D' de la qualité du cas est située loin du standard décisionnel \check{D} , plus l'aire en gris est petite, autrement dit plus la probabilité d'un recours à une décision de l'IPI est faible. Au contraire, les litiges dont la valeur D' est relativement proche du

standard décisionnel ont beaucoup plus de chance de donner lieu à une procédure d'opposition. En conséquence, les litiges qui donnent lieu à une procédure d'opposition ne sont pas tirés au hasard parmi l'ensemble des litiges résultant de l'enregistrement des marques, mais ils sont au contraire concentrés parmi les litiges dont la qualité D' est proche du standard décisionnel.

La même conclusion se déduit implicitement: les litiges dont la valeur D' est proche du standard décisionnel génèrent une plus grande incertitude quant à l'issue de la procédure. Il est donc plus probable que les parties dans ces cas n'arrivent pas à trouver un accord et s'en remettent à la décision de l'autorité.

4. 50% de chance pour l'opposant

Le modèle a l'implication suivante: si l'erreur des parties par rapport à l'évaluation de D' est faible et que cette marge d'erreur est identique entre les parties, alors la proportion des décisions en faveur de l'opposant avoisine 50%. Cette convergence est illustrée par la figure 4.

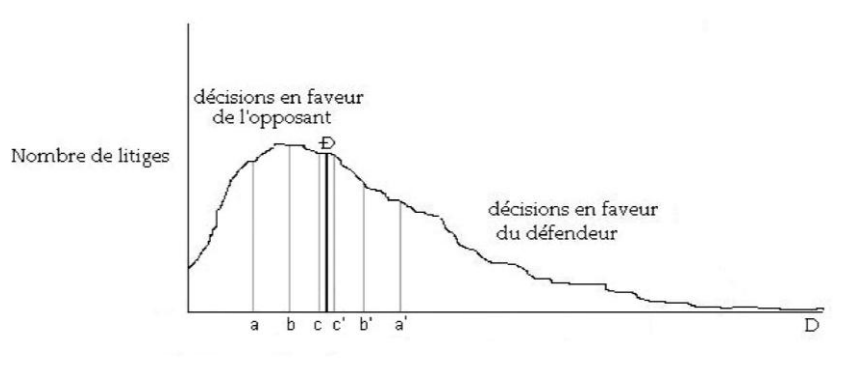


Figure 4: Exemple d'une distribution des litiges non normale

Les trois sets d'intervalles (a, a'; b, b'; c, c') positionnés autour du standard décisionnel \bar{D} correspondent aux différents niveaux d'erreurs des estimations des parties. Si par exemple tous les litiges situés entre a et a', et pas en dehors de cet intervalle, donnaient lieu à une procédure d'opposition, il y aurait plus de décisions rendues en faveur de l'opposant. Lorsque la différence entre les estimations se réduit, par exemple les cas se situant exclusivement à l'intérieur de l'intervalle compris entre b et b', la proportion de décisions en faveur de l'opposant diminue. Lorsque enfin la différence entre les estimations devient minime, et que seuls les cas situés dans l'intervalle compris entre c et c' donnent lieu à une procédure opposition, alors la proportion de décisions en faveur de l'opposant tend vers 50%. Plus la différence entre les estimations des parties se réduit, plus le nombre de litiges tranchés par l'autorité diminue et plus la proportion de décisions en faveur de l'opposant s'approche de 50%.

Cette proportion est atteinte si la distribution est normale et centrée autour du standard décisionnel. En effet ces deux éléments ont une influence sur le taux de succès de l'opposant. Dans le cas de la figure 4 par exemple, le standard est situé de sorte que sur l'ensemble des litiges, l'opposant a plus de chance de gagner que le défendeur. Dans cette configuration, le taux de décisions pour l'opposant sera plus élevé que 50% et cette proportion augmentera à mesure que l'erreur d'estimation des parties augmente, car l'aire directement à la gauche du standard est plus importante que celle à sa droite.

A côté de la marge d'erreur des parties dans l'estimation de la valeur de D' (paramètre d'incertitude) et de la position du standard décisionnel, un troisième élément conduit à une divergence par rapport à la proportion de 50%, il s'agit de l'asymétrie des enjeux. En effet, plus les enjeux pour l'opposant augmentent par rapport à ceux du défendeur, plus le taux de succès de l'opposant augmente.

V. Résultats empiriques et commentaires

Les résultats des oppositions traitées par l'IPI entre juillet 2002 et juin 2009 sont présentés en annexe. Le taux d'oppositions tranchées par l'autorité par rapport à l'ensemble des procédures introduites atteint en moyenne 43%. Plus de la moitié des procédures introduites sont ainsi résolues à l'amiable (opposition sans objet). La procédure d'opposition ouvre donc un terrain de négociation efficace pour

les parties. On ignore cependant quelle est la proportion de ces accords qui sont en faveur de l'opposant.

Lorsque les parties ne trouvent pas d'arrangement et s'en remettent à la décision de l'autorité, le taux du succès de l'opposant (oppositions admises et partiellement admises) est en moyenne d'environ 65%, alors qu'environ 35% des décisions sont en faveur du défendeur. Dans la perspective de ce papier, on peut considérer que les oppositions partiellement admises sont des oppositions admises. En effet, pour les oppositions partiellement admises, la similarité des signes et le risque de confusion sont reconnus, mais la procédure n'est admise que contre une partie des produits et services de la marque attaquée. La formation des estimations des parties se base cependant sur la qualité du cas et celle-ci se rapporte à la similarité et au risque de confusion. La question de savoir si les produits et services sont similaires n'influence peu ou pas la qualité du cas.

Par rapport aux prédictions du modèle de Priest et Klein, la proportion de 65% en faveur de l'opposant représente un écart significatif. En admettant que les postulats de départ sont remplis, à savoir les parties agissent rationnellement et le degré d'incertitude en procédure d'opposition est faible, l'écart suggère une différence d'enjeux significative¹².

Les travaux de SIEGELMAN et WALDFOGEL (1999)¹³, basés sur des procédures civiles initiées dans le district sud de New York, montrent que les litiges impliquant des DPI sont ceux pour lesquels le degré d'incertitude est le plus bas. Ils montrent d'autre part que ces litiges connaissent un degré d'asymétrie d'enjeux élevé. Les auteurs suggèrent que l'asymétrie d'enjeux est liée aux bénéfices tirés d'une augmentation de la réputation. Ainsi, les agents qui ont tendance à introduire des procédures de manière répétée ont une sensibilité plus grande aux aspects liés à la réputation et aux questions de précédents judiciaires. Ils ont ainsi des enjeux plus élevés. Ces auteurs présentent deux indicateurs permettant d'estimer l'importance de la réputation dans le choix d'introduire un procès. Le premier indicateur est le taux de plaignants institutionnels et le second le taux de litiges introduits antérieurement par la même partie. Pour les deux indicateurs, ils trouvent que les litiges en matière de DPI sont ceux qui présentent les taux les plus élevés et que ces taux sont positivement corrélés au taux de succès du plaignant.

Dans le cadre de la procédure d'opposition en Suisse, des données empiriques concernant l'issue des accords amiables et, d'autre part, renseignant sur la nature et les comportements des opposants eux-mêmes, à l'instar des indicateurs précédemment décrits, permettraient de mieux comprendre l'origine de l'écart par rapport aux prédictions du modèle présenté. Cela permettrait notamment de déterminer si des questions relatives à la réputation influencent les décisions des opposants quant à l'introduction d'une procédure d'opposition, et le cas échéant, si ces motivations sont prédominantes.

Résumé

La procédure d'opposition prévue par le droit des marques donne au titulaire d'une marque antérieure la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une nouvelle marque en invoquant contre celle-ci des motifs relatifs d'exclusion. Bien que dirigée contre une décision de l'autorité d'enregistrement, l'opposition s'apparente à un procès civil dans lequel les deux titulaires se font face.

Appliquant les modèles développés en théorie de la résolution des différends, l'auteur cherche à identifier les éléments qui déterminent le recours à la procédure d'opposition par rapport à une solution négociée.

L'auteur montre que les parties en litige concernant l'enregistrement d'une nouvelle marque arrivent à un accord lorsque leur estimation quant à leurs chances respectives de gagner la procédure sont

¹² Les coûts faibles de la procédure d'opposition peuvent en principe avoir une influence sur le taux de réussite dans la mesure où ils favorisent l'introduction d'une procédure et donc contribuent à augmenter le nombre de litiges non résolus à l'amiable. Cela peut conduire à une modification du profil de la distribution des litiges et de la position du standard. Par exemple, si les coûts de procédure sont considérablement inférieurs à ceux d'une résolution à l'amiable, la plupart des litiges finiront devant l'autorité et le taux de succès de l'opposant approchera celui de la distribution globale des litiges. Cela ne semble toutefois pas le cas dans la procédure d'opposition où la proportion de litiges résolus à l'amiable après l'introduction de la procédure est élevée.

¹³ P. SIEGELMAN/J. WALDFOGEL, Toward a taxonomy of disputes: new evidence through the prism of the PRIEST/KLEIN model, *Journal of Legal Studies*, vol. 28, January 1999, 101-130.

identiques. Le paramètre d'incertitude en matière d'opposition étant relativement faible, les parties devraient trouver un accord amiable à leur litige.

Afin d'identifier les motifs qui expliquent pourquoi le recours à la décision de l'autorité est tout de même relativement fréquent, l'auteur confronte le modèle de la sélection des litiges développé par PRIEST et KLEIN aux décisions prises par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) entre 2002 et 2009 en matière d'opposition. Selon ce modèle, lorsque les parties ont des enjeux égaux et que l'incertitude est faible, le plaignant obtient gain cause devant le tribunal dans 50% des cas. Il apparaît que sur la période de 2002 à 2009, seules 34% en moyenne des oppositions décidées par l'IPI ont été rejetées. En admettant que le degré d'incertitude est faible dans la procédure d'opposition, ces résultats incitent à penser qu'il y a une asymétrie d'enjeux significative entre les parties en litige dans la procédure d'opposition.

Zusammenfassung

Im Markenrecht gewährt das Widerspruchsverfahren dem Inhaber einer älteren Marke die Möglichkeit, durch das Vorbringen relativer Ausschlussgründe gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch zu erheben. Obwohl sich der Widerspruch gegen den Entscheid der Registrierbehörde richtet, gleicht er einem Zivilverfahren, in welchem sich die zwei Rechtsinhaber gegenüberstehen.

In Anwendung von in der Streitbeilegungstheorie entwickelten Modellen untersucht der Autor Gründe, die zur Einleitung eines Widerspruchsverfahrens anstelle der Aushandlung einer einvernehmlichen Lösung führen.

Der Autor zeigt auf, dass die Parteien in einem Streit betreffend die Registrierung einer neuen Marke zu einer Einigung gelangen, sobald sie ihre jeweiligen Chancen, das Verfahren zu gewinnen, als identisch einschätzen. Da der Grad an Unsicherheit in Widerspruchssachen relativ gering ist, sollten die Parteien deshalb zu einer einvernehmlichen Lösung des Streits kommen.

Um zu erklären, warum ein behördlicher Entscheid einem Vergleich dennoch relativ häufig vorgezogen wird, wendet der Autor das von PRIEST und KLEIN entwickelte Modell des Prozessverhaltens auf Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) in Widerspruchsverfahren zwischen 2002 und 2009 an. Diesem Modell zufolge erhält der Kläger vom Gericht in 50% der Fälle Recht, falls die Parteien vergleichbare Interessen verfolgen und die Unsicherheit gering ist. In der Zeitspanne zwischen 2002 und 2009 wurden aber im Durchschnitt lediglich 34% der Widersprüche vom IGE abgewiesen. Unter der Annahme, dass der Grad an Unsicherheit in Widerspruchsverfahren gering ist, führen diese Resultate zum Schluss, dass die von den Parteien in Widerspruchsverfahren verfolgten Interessen nicht gleichwertig sind.

Annexe: Données relatives aux oppositions devant l'IPI (2002-2009)

Table 1: Nombre d'enregistrements de marques déposées en suisses (CH) et de marques internationales faisant l'objet d'une extension de la protection à la Suisse (IR) et les oppositions formées devant l'IPI.

Année commerciale	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003
Enregistrements totaux (CH)	14567	13855	12199	12322	11916	10855	12131
Opposés *	460 (3,2%)	410 (3,0%)	404 (3,3%)	404 (3,3%)	383 (3,2%)	331 (3,0%)	381 (3,1%)
Enregistrements totaux (IR)	14116	14417	15359	13804	15117	10503	10 570
Opposés *	332 (2,4%)	328 (2,3%)	268 (1,7%)	247 (1,8%)	223 (1,5%)	228 (2,2%)	263 (2,5%)
Total Opposés % des enregist. CH + IR	792 (2,76%)	738 (1,9%)	672 (2,4%)	651 (2,5%)	606 (2,2%)	559 (2,6%)	644 (2,8%)

* Le délai d'opposition étant de trois mois, une opposition peut être formée contre une marque qui a été enregistrée l'année commerciale précédente. De même, en lien avec le tableau suivant, une opposition introduite une certaine année commerciale peut être traitée par l'IPI l'année commerciale suivante.

Table 2: Issues des oppositions introduites devant l'IPi

Année commerciale	2008/2009	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003
Oppositions classées	625	569	714	566	64	790	851
– décisions matérielles	240 (38%) ^a	234 (41%)	326 (46%)	258 (46%)	248 (39%)	402 (51%)	382 (45%)
Oppositions admises	116 (18%) ^a (48%) ^b	113 (20%) (48%)	181 (25%) (56%)	113 (20%) (44%)	114 (18%) (45%)	156 (20%) (39%)	116 (14%) (30%)
Oppositions partiel. admises	48 (8%) ^a (20%) ^b	39 (7%) (17%)	56 (8%) (17%)	53 (10%) (20%)	44 (7%) (18%)	108 (14%) (27%)	101 (12%) (27%)
Oppositions rejetées	76 (12%) ^a (32%) ^b	82 (14%) (35%)	89 (13%) (27%)	92 (16%) (36%)	94 (14%) (38%)	138 (17%) (34%)	165 (19%) (43%)
– sans objet (résolues à l'amiable)**	369 (59%) ^a	321 (57%)	382 (54%)	298 (53%)	388 (61%)	353 (45%)	469 (55%)
– non entrée en matière	10 (3%) ^a	11 (2%)	6 (< 1%)	10 (1%)	4 (<1%)	35 (4%)	0

^a: Ces pourcentages se rapportent aux «oppositions classées» par année commerciale.

^b: Ces pourcentages se rapportent aux «décisions matérielles».

* L'opposition n'a été admise que pour une partie des produits et services.

** Classées suite à la remise d'un règlement transactionnel.