

Procès-verbal

Présents Geert Glas (président), Loek Penders (VNO-NCW), Andrée Puttemans, Antoon Quaedvlieg, Michiel Verhamme (UNIZO), Reina Weening, Peter Blok, Martin Gutwillinger, Michiel Haegens (BMM)

Lieu OBPI

Date 16 avril 2013

Edmond Simon, Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (OBPI)

Réunion Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux)

1. Fixation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

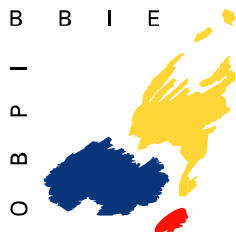
Christo Hensen a indiqué qu'il ne voulait pas prolonger son mandat, parce qu'il a été affecté à un autre domaine du droit au tribunal de La Haye. Le Conseil Benelux le remercie pour son apport au cours des quatre années écoulées.

Sam Granata a été nommé comme nouveau membre, son suppléant étant Peter Blok. Tous deux se voient souhaiter la bienvenue!

2. Propositions de la Commission européenne visant à modifier la Directive 2008/95 et le Règlement 207/2009

Ces propositions ont été rendues publiques, avec quelque retard, le 27 mars 2013. L'OBPI a dressé un aperçu des modifications en surlignant les points qui ont des conséquences directes pour le travail de l'Office. Il est convenu de traiter ces points en premier lieu. Il n'en reste pas moins que parmi les autres modifications, il y a des points sur lesquels le Conseil Benelux peut donner un avis.

Le timing est assez strict. Une réunion a lieu à Bruxelles le 18 juin, l'idéal serait donc que le Conseil Benelux puisse finaliser son avis avant cette date. C'est pourquoi il est convenu de fixer au plus vite une date pour une prochaine réunion (fin mai/début juin).

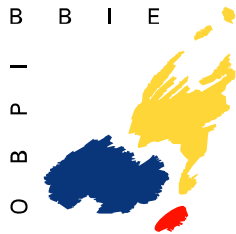


L'OBPI donne une introduction générale. Les propositions trouvent leur origine dans le « package deal » qui a été convenu en 2008 au sein du Conseil d'Administration de l'OHMI. Les accords portaient sur (1) la réduction des taxes de la marque communautaire, (2) la création d'un « fond de coopération » avec divers projets (la plupart dans le domaine de l'informatisation), (3) la redistribution de 50% des taxes de renouvellement des marques communautaires entre les offices nationaux et (4) une étude sur le fonctionnement du droit des marques en Europe, laquelle a été réalisée, comme l'on sait, par l'institut Max Planck (MPI). Ces éléments ont été repris et confirmés officiellement dans les conclusions du Conseil de l'UE en 2010 ⁽¹⁾.

Lors de la publication du rapport du MPI, la Commission avait indiqué qu'elle voulait se distancer de différentes conclusions de l'étude et que celles-ci n'étaient qu'un élément parmi d'autres pour la révision de la réglementation européenne. Sur différents points, les propositions s'écartent donc de l'étude du MPI. Les propositions visent en particulier la modernisation et l'harmonisation. L'harmonisation reste partielle, mais tout de même beaucoup plus étendue et avec beaucoup plus de dispositions obligatoires que la Directive actuelle (comme l'atteste déjà le nombre d'articles – actuellement : 19, proposition: 57), non seulement au niveau du droit matériel, mais aussi au niveau de la procédure. D'autre part, une obligation de coopération (art. 52-53 Richtlijn) est instaurée entre les offices nationaux et l'Agence (nouveau nom de l'OHMI : Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles).

L'OBPI estime que l'harmonisation et la coopération sont en général dans l'intérêt des utilisateurs et soutient donc cette idée. Toutefois, l'OBPI déplore que les propositions se bornent à créer une base pour la coopération et non pour la coexistence. La proposition de règlement (article 123quater) prévoit en effet exclusivement une intervention financière dans les projets de coopération, mais non un soutien qui permettrait aux offices nationaux de continuer à offrir leurs services à un tarif raisonnable de manière à jeter les bases d'une coexistence durable et saine. Le point 3 du package deal, la redistribution de 50% des taxes de renouvellement, à laquelle le MPI était favorable dans son étude et qui avait été nettement préconisée par le Conseil de l'UE, n'est donc pas repris par la Commission. L'OBPI le déplore d'autant plus que les propositions entraînent un sérieux alourdissement des tâches, de sorte que le travail quotidien des offices nationaux s'accroît de manière structurelle et permanente, sans la moindre compensation financière. L'OBPI rappelle dans ce contexte qu'il est entièrement self supporting et que les taxes sont restées stables ces dernières années. La situation actuelle et la perspective d'avenir ne sont cependant pas brillantes et si rien ne change, les taxes devront être majorées pour garder le budget en équilibre. Le coût de l'alourdissement des tâches serait supporté intégralement par les déposants Benelux, le plus souvent des PME. En outre, l'OBPI redoute l'apparition d'une spirale négative si les marques nationales deviennent de plus en plus coûteuses et que les marques communautaires sans cesse meilleur marché. L'OBPI estime qu'une coexistence

¹ Conseil de l'Union européenne (Compétitivité), Conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne, Doc. 9412/10.



saine entre la marque communautaire et les marques nationales sera bénéfique au système européen des marques et le corollaire est que le prix soit, jusqu'à un certain point, proportionné à l'étendue du droit qui est obtenu.

Monsieur Penders fait remarquer que différentes organisations d'utilisateurs ne sont pas opposées en principe à un certain degré de redistribution des fonds, mais il y a quand même des limites. Il demande dans quelle mesure un "sponsoring" est nécessaire et si l'on a réfléchi à une clé de répartition. L'OBPI répond que depuis 2008, il existait une proposition concrète pour un pourcentage fixe des taxes de renouvellement et que l'étude du MPI a également fait des propositions pour une clé de répartition. Ce que la Commission propose à présent est cependant un paiement pour la participation à des projets et c'est un principe foncièrement différent. Le budget disponible s'écarte aussi du projet initial : au lieu de 50% des taxes de renouvellement, on parle maintenant de 10% des recettes de l'OHMI.

Monsieur Penders fait remarquer que ceci peut entraîner un nivellement parce que les offices moins informatisés peuvent profiter davantage des projets que les offices plus modernes tels que l'OBPI. L'OBPI convient que tel peut être le cas. Le nombre de projets n'est en outre pas infini ; à un moment donné, tout le monde aura un registre en ligne, l'e-filing, les outils électroniques, etc.

Madame Puttemans demande si l'OBPI ne pourrait pas jouer un rôle de pionnier dans certains projets et être payé à ce titre. L'OBPI trouve que c'est en soi une bonne idée, mais pense qu'une certaine modestie est de mise. L'OBPI a plutôt bien organisé ses propres procédures, mais il est moins évident de développer un standard que le reste de l'Europe voudrait utiliser. En outre, même si l'OHMI prenait en charge les coûts opérationnels, il est malaisé pour un petit office comme l'OBPI de mobiliser les effectifs nécessaires pour des projets limités dans le temps.

Après cette discussion générale, les dispositions sont parcourues article par article, en commençant, comme convenu, par les articles de la Directive qui ont un impact direct sur le travail de l'OBPI. Faute de temps, on ne peut pas malheureusement pas tout aborder. L'examen se poursuivra donc à la prochaine réunion.

Article 4, alinéa 2: Motifs de refus absolus

Le paragraphe 2 proposé dispose que les motifs de refus sont applicables même s'ils existent :

- a) dans d'autres Etats membres que ceux où la demande d'enregistrement a été introduite ;
- b) uniquement lorsqu'une marque en langue étrangère est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans les États membres.

Il manque hélas un commentaire de cette disposition dans la proposition de la Commission. Le Conseil Benelux n'est pas enthousiaste à première vue. On fait remarquer que les droits de marque sont déterminés géographiquement par leur nature (principe de territorialité) et que l'on ne comprend pas

pourquoi un signe qui peut parfaitement fonctionner comme marque sur le territoire pour lequel la marque est revendiquée ne pourrait pas être enregistré au seul motif qu'il n'en est pas ainsi ailleurs. Il est logique de reprendre une telle disposition dans le Règlement, mais elle s'explique moins dans la Directive. De plus, la disposition ne vise pas seulement les signes descriptifs (la problématique "Matratzen"), mais en général les motifs de refus qui existent dans d'autres Etats membres (il peut s'agir aussi de motifs très spécifiques tels que les questions d'ordre public). On fait encore remarquer que ceci limiterait le choix des titulaires de marques, alourdirait la charge de travail de l'OBPI et donc accroîtrait les coûts, sans qu'il y ait de bonne justification pour cette règle.

Article 8: Absence de caractère distinctif ou de renommée comme moyen de défense dans les procédures de nullité relative

La disposition proposée semble vouloir permettre l'invocation de l'absence de caractère distinctif ou de renommée de la marque antérieure comme moyen de défense dans les procédures en nullité. Le contexte de cette modification n'est pas clair (il manque ici aussi un commentaire) ; lors de l'appréciation du risque de confusion, on doit de toute manière tenir compte de tous les faits et circonstances, notamment le degré de caractère distinctif ou la renommée. La disposition est sans doute conçue comme une « réparation » des conséquences de l'affaire F1 (CJUE, C-196/11), dont on pourrait déduire que dans une affaire d'opposition, on ne peut pas conclure à l'absence (totale) de caractère distinctif d'une marque antérieure invoquée lorsqu'elle a été enregistrée par un autre office. On fait remarquer que les termes du point a de cette disposition sont sans doute assez malheureux (« la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle ... »), parce qu'ils suggèrent une sorte d'action reconventionnelle, dont il ne peut être évidemment question (en particulier lorsque la marque antérieure a été enregistrée par un autre office que celui où l'affaire est pendante).

Article 16: Usage sérieux

Il manque un commentaire également pour cette disposition. La modification au paragraphe 1 (« à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée » devient « à compter de la date d'enregistrement ») est destinée probablement à permettre de déterminer plus facilement la date à laquelle commence l'obligation d'usage (la date d'enregistrement est en effet mentionnée dans le registre ; voyez sur cette question CJUE, C-246/05). Le paragraphe 2 fait une exception pour les pays qui prévoient une procédure d'opposition après enregistrement. En vertu de la CBPI, la procédure d'opposition a lieu normalement avant l'enregistrement, mais dans le cas d'un « enregistrement accéléré » (article 2.8, paragraphe 2), elle est possible aussi après l'enregistrement. Dans ce cas, selon la proposition de la Commission, la période de cinq ans commencerait « à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée et n'a pas été retirée, à partir de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive. » Cette dernière date en particulier est souvent difficile à déterminer (les parties négligent fréquemment d'informer l'OBPI lorsqu'un recours est introduit contre une décision d'opposition et il

n'est pas facile de vérifier à partir de quelle date une décision est passée en force de chose jugée). L'OBPI n'est donc pas enthousiasmé par le paragraphe 2 et préconise de s'en tenir simplement à l'application de la règle principale (donc la date d'enregistrement). Il fait remarquer que le fait que l'obligation d'usage court à compter de la date de l'enregistrement (et non à compter de la date du dépôt) trouve sa raison d'être dans la protection du titulaire de la marque, qui ne doit utiliser sa marque qu'à partir du moment où elle est effectivement protégée. Dans le cas d'un enregistrement accéléré, le titulaire de la marque a fait lui-même ce choix et il ne paraît donc pas injustifié qu'il supporte les conséquences moins avantageuses de ce choix (prise d'effet anticipée de l'obligation d'usage). Différents membres du Conseil Benelux déclarent se rallier à la critique de l'OBPI. L'intérêt public qui veut que la date à laquelle commence l'obligation d'usage ressorte clairement du registre l'emporte, en ce qui les concerne, sur l'intérêt individuel éventuel du titulaire de pouvoir attendre, en cas d'enregistrement accéléré, l'issue d'une opposition éventuelle avant de devoir utiliser sa marque. Du reste, une procédure d'opposition qui traîne en longueur pourrait être considérée comme un juste motif, de sorte que le titulaire de la marque pourrait se prévaloir de cette circonstance.

Articles 28-37: Marques collectives / marques de garantie ou de certification (art. 29)

La proposition de la Commission prévoit un dispositif beaucoup plus détaillé pour les marques collectives (obligatoires) et les marques de garantie ou de certification (facultatives). Dans le cas d'une marque de garantie ou de certification, il s'agit de certifier certaines caractéristiques des produits ou services. Une marque collective est définie comme une marque qui peut être utilisée sous certaines conditions par les membres d'une association. Comme l'on sait, la CBPI ne connaît que les marques collectives et, à la différence de la proposition de la Commission, n'impose pas de conditions pour la détention. On pourrait donc dire que la définition d'une marque collective dans la CBPI couvre aussi bien la marque collective que la marque de garantie ou de certification selon les termes des propositions de la Commission.

Différents membres se demandent pourquoi un dispositif aussi détaillé est proposé pour ces marques. Le commentaire sur ce point est assez sommaire et mentionne seulement que, protégées dans un certain nombre d'États membres, les marques collectives se sont révélées particulièrement efficaces comme instrument commercial de protection de la valeur économique et qu'en raison de règles disparates, il est difficile de leur conserver un caractère clairement distinct des marques de certification. La question est naturellement de savoir pourquoi il est tellement important d'établir une distinction bien nette entre ces deux types de marques, surtout lorsque ces deux marques semblent être couvertes par une définition unique dans la CBPI et que rien ne changerait donc pour l'utilisateur.

Si cette proposition de la Commission était adoptée, ce ne serait probablement pas une option – même si la CBPI actuelle semble pouvoir englober ces deux types de marques – de ne pas modifier la CBPI. En effet, le passé a montré qu'il est plus avisé de transposer le plus littéralement possible les dispositions de la directive. Il serait dès lors logique d'introduire les marques de garantie ou de

certification (facultatives), d'autant plus qu'il y a sans aucun doute des marques collectives enregistrées qui ne seraient plus une marque collective sous la nouvelle définition, mais une marque de garantie ou de certification. Différents membres font remarquer dans ce contexte que dans l'hypothèse d'une modification, on doit certainement veiller à prévoir une règle transitoire pour les droits existants.

Article 40: Classification

La disposition constitue une codification de l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10). L'OBPI déclare être préoccupé par le paragraphe 4, dans la mesure où on pourrait y lire que les offices ont une obligation (pas une obligation de moyen, mais une obligation de résultat) de refuser des termes qui ne sont pas « conformes IP Translator », de sorte que l'on donnerait l'impression que quand un terme est accepté, c'est la garantie que ce terme est suffisamment clair et précis. L'OBPI estime que la responsabilité d'une description claire et précise des produits et services doit incomber en tout temps au déposant lui-même et non à l'office. L'OBPI ajoute qu'il ne contrôle absolument pas la classification des dépôts internationaux, parce que ce contrôle a déjà été effectué par le pays d'origine et l'OMPI. Si cette disposition était introduite (et effectivement interprétée dans un sens aussi contraignant que le redoute l'OBPI), elle entraînerait donc un alourdissement très substantiel des tâches pour l'Office.

Différents membres indiquent qu'ils jugent important que le registre apporte la clarté sur le point de savoir quelles marques sont protégées pour quels produits et services ; l'emploi de termes clairs et précis est d'intérêt général. Monsieur Quaedvlieg et madame Weening indiquent qu'ils doutent que le paragraphe 4 impose effectivement une obligation à l'OBPI. Madame Puttemans fait remarquer à ce propos que le texte français (« dans un souci de ... ») est sans doute formulé de manière plus nuancée. Monsieur Quaedvlieg ajoute que, dans la mesure où le paragraphe 4 renfermerait effectivement une obligation, les dépôts internationaux pourraient être exceptés en prévoyant que l'obligation s'impose uniquement au premier office qui reçoit un dépôt. En ce qui concerne l'obligation pour les offices d'établir en coopération les uns avec les autres une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services, monsieur Quaedvlieg déclare qu'il est d'avis que l'on ne doit pas non plus tomber dans l'excès en établissant toutes sortes de listes administratives.

L'article correspondant du Règlement (article 28) comporte un paragraphe 8 supplémentaire, qui prévoit que les titulaires de marques communautaires dans lesquelles les intitulés de classes ont été utilisés avant l'arrêt IP Translator disposent d'un délai de quatre mois (à partir de l'entrée en vigueur) pour déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de faire valoir la liste alphabétique (dans l'édition en vigueur à cette époque). Monsieur Haegens fait remarquer que l'on revient ainsi sur la Communication No 2/12 du président de l'OHMI. On fait encore remarquer que, d'une part, il est naturellement difficile – et difficilement contrôlable – de déterminer quelles étaient les intentions de quelqu'un parfois des années auparavant, mais que, d'autre part, c'est une bonne chose

qu'on ne laisse pas perdurer indéfiniment les incertitudes, que l'on fixe un délai et que les produits ou services concernés soient effectivement mentionnés dans le registre.

Article 42: Introduction des observations de tiers

La disposition proposée introduit la possibilité pour des tiers de présenter des observations et de mentionner pourquoi l'enregistrement d'un dépôt déterminé devrait être refusé à leurs yeux pour des motifs absolus. Il est mentionné explicitement que ce tiers ne devient pas partie dans la procédure.

Une telle procédure existe déjà à l'OHMI (l'article 40 actuel du RMC). L'OHMI transmet les observations au demandeur et les joint au dossier. Celui qui présente les observations reçoit un accusé de réception et rien d'autre ; donc pas d'acceptation ou de rejet motivé et pas d'autres informations sur la suite éventuellement donnée à ses observations. Le manuel de l'OHMI mentionne à ce sujet :

"The Office will issue a receipt to the observer confirming the receipt of the observations and their transmission to the applicant. However, the observer will not become a party to the proceedings before the Office and may consult CTM-ONLINE in order to check the status of the relevant CTMA. The examiner will not inform the observer on action taken, namely whether or not the observations gave rise to an objection."

La CBPI ne règle rien au sujet des observations de tiers. L'OBPI explique qu'il arrive néanmoins de temps à autre que des tiers écrivent une lettre à l'Office pour dire qu'ils estiment d'un dépôt déterminé devrait être rejeté. En pareil cas, la manière de procéder de l'OBPI ne s'écarte pas foncièrement en pratique de celle de l'OHMI ; l'OBPI envoie un accusé de réception et indique que le statut du dossier peut être consulté dans le registre en ligne.

Différents membres s'interrogent quand même au sujet de cette disposition et se demandent si l'on peut effectivement prendre autant de libertés avec les observations ou si l'on doit prendre à tout le moins une décision motivée sur les observations. La comparaison est faite avec la position d'un tiers intéressé en droit administratif, on évoque le principe de rigueur et la question de savoir si l'on peut faire appel de la décision de rencontrer ou non les observations.

Le Conseil Benelux se pose, en bref, des questions sur les conséquences de cette disposition et préconiserait soit de la supprimer, soit de la clarifier.

Article 44: Taxe par classe pour le dépôt et le renouvellement

La proposition abandonne le principe qui veut que la taxe de base couvre trois classes ; il faut désormais payer par classe pour le dépôt et le renouvellement. Pour les marques communautaires (règlement sur les taxes), un tarif progressif est proposé au fur et à mesure que l'on ajoute des classes.

Le Conseil Benelux estime de manière générale qu'il est important que le registre soit le reflet le plus fidèle possible de la réalité. Cette disposition peut être un incitant à se montrer plus rigoureux dans la liste des produits et services et apporter ainsi une contribution positive au problème de l'encombrement du registre. Le Conseil Benelux applaudit cette disposition.

Il se pose cependant des questions sur l'impact financier. Dans la proposition sur les marques communautaires, le montant pour 3 classes reste identique, ce qui implique qu'un dépôt pour 1 ou 2 classes devient meilleur marché. L'OBPI devra fort probablement procéder autrement vu sa situation financière, en ce sens qu'un dépôt pour une seule classe ne devient pas meilleur marché mais qu'un dépôt pour plusieurs classes devient plus coûteux. Pour le reste, il est naturellement difficile de prédire si les déposants seront poussés à changer leur pratique par cette disposition. Il est à prévoir qu'à l'avenir on désignera moins vite trois classes ("trois pour le prix d'une"), mais combien exactement reste évidemment une inconnue.

Article 45: Instauration obligatoire d'une procédure administrative d'opposition / article 47: instauration obligatoire d'une procédure administrative en nullité ou déchéance

La proposition de la Commission comporte l'obligation d'instaurer des procédures administratives pour l'opposition et la nullité ou la déchéance. La CBPI prévoit une procédure d'opposition dont les motifs seront élargis et introduira une procédure en nullité ou déchéance. Les motifs de ces deux procédures sont toutefois moins étendus que ce que la Commission propose.

Il n'y pas si longtemps que le Conseil Benelux a longuement débattu de ces motifs. L'avis relatif à l'introduction de la procédure en nullité ou déchéance (juin 2010) dit à ce propos :

« D'une part, ces motifs correspondent à la matière dans laquelle l'OBPI a déjà de l'expérience et ces motifs semblent être, d'autre part, les principaux pour la pratique. Sont dès lors exclus les motifs à propos desquels le Conseil Benelux juge important qu'ils restent réservés de manière exclusive à l'appréciation du juge (par exemple, le dépôt de mauvaise foi). »

Monsieur Penders fait remarquer qu'il balance entre deux idées : d'une part, c'est une bonne chose qu'il existe des procédures administratives très accessibles pour toutes les actions possibles, mais d'autre part l'introduction de certains motifs irait probablement de pair avec des coûts qui rendraient ces procédures moins attractives.

Monsieur Haegens rappelle la discussion menée à ce sujet au sein du Conseil Benelux et souligne que certains motifs sont très complexes et qu'il est sans doute préférable de laisser au juge le soin de trancher.

Le président fait remarquer que les circonstances n'ont pas changé dans le laps de temps relativement court qui s'est écoulé depuis les avis du Conseil Benelux sur ce sujet. Il souligne aussi qu'il serait difficile de respecter le timing pour l'introduction d'une procédure en nullité ou déchéance s'il fallait à nouveau la modifier après ce court laps de temps.

L'OBPI fait remarquer qu'il a une position assez neutre vis-à-vis de nouveaux motifs éventuels et souscrit que les avis antérieurs sont toujours d'actualité. Du reste, s'il fallait changer quand même quelque chose, ce serait assez simple du point de vue légistique, puisqu'il s'agirait d'une adaptation obligatoire à la Directive, auquel cas la procédure accélérée visée à l'article 1.7, alinéa 1^{er}, CBPI peut être utilisée.

Article 49: Effets de la déchéance et de la nullité

Cette disposition mentionne explicitement que la nullité produit ses effets ex tunc et la déchéance ex nunc, une date antérieure pouvant être fixée à la demande des parties. Il manque cependant une disposition dans le sens de l'actuel article 55, paragraphe 3, RMC, qui prévoit que l'effet rétroactif n'affecte pas les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, ainsi que les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité.

La CBPI ne contient pas une disposition similaire. Ce sujet a été évoqué à l'époque en marge de la discussion sur l'introduction de la procédure en nullité ou déchéance. Le compte rendu de la réunion du Conseil Benelux du 5 octobre 2009 énonce ce qui suit à ce sujet :

« Le document rédigé par l'OBPI est issu d'une suggestion de la commission consultative néerlandaise PI. La question posée est de savoir s'il est souhaitable de reprendre dans la CBPI une disposition analogue à l'article 54 [présentement 55] du règlement sur la marque communautaire, qui règle les conséquences patrimoniales en cas d'annulation d'une marque. L'OBPI n'est pas confronté lui-même à ce genre de questions et soumet dès lors volontiers la question aux praticiens, en particulier les avocats qui pourraient être confrontés à ce problème dans leurs activités.

Les différents participants déclarent ne pas connaître de situations où l'absence d'une règle analogue dans la législation aurait conduit à des conséquences néfastes et inopportunes en droit. Monsieur Quaedvlieg ajoute que les Pays-Bas ont tenté un jour, en ajoutant le livre 9 au Code civil, de régler de manière uniforme les aspects patrimoniaux du droit PI. Cette entreprise s'est avérée trop complexe à l'époque. Il déclare dès lors qu'il sera probablement encore plus malaisé d'introduire une telle législation dans un instrument international pour les trois pays.

Le président conclut que le Conseil Benelux n'est pas partisan de l'ajout d'une règle en la matière dans la CBPI. »

Bref, le Conseil Benelux n'était pas enthousiaste sur ce point dans un passé récent. On signale encore en passant que la formulation de la proposition « les effets prévus dans la présente directive » paraît

peu précise. Quels sont exactement les effets prévus ? L'OBPI fait remarquer que la fixation d'une date « à laquelle est survenu un motif de déchéance » ne semble pas être une mission facile.

3. Quelques questions relatives au Traité sur les Dessins et Modèles Industriels

Au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) de l'OMPI, on travaille à un traité sur le droit des dessins et modèles industriels (Design Law Treaty (DLT)), un traité qui doit harmoniser les aspects procéduraux du droit des dessins et modèles. Les travaux sont à un stade avancé. Il reste encore quelques questions en suspens. Les pays du Benelux voudraient connaître l'opinion des utilisateurs et ont établi à cette fin un questionnaire. Les questions sont de nature très administrative et ne présentent donc probablement pas le même intérêt pour tous les membres du Conseil Benelux. C'est pourquoi il est convenu que ceux qui veulent compléter le questionnaire le renvoient par courriel à l'OBPI.

4. Etat du suivi des avis antérieurs

L'OBPI expose l'état de la situation.

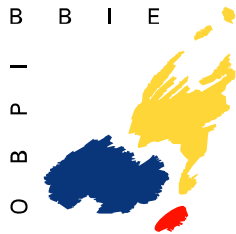
Cour de Justice Benelux (centralisation des recours)

Le Comité de Juristes du Benelux a posé quelques questions sur la proposition de modification de la CBPI qui a été présentée antérieurement (mars 2012) au Conseil Benelux. A la suite de ces questions, la définition notamment des décisions susceptibles de recours a été précisée. Il subsiste encore une question plus administrative en suspens, à savoir qui doit agir comme dépositaire du protocole modificatif. Selon les prévisions, un accord interviendra rapidement sur ce point, après quoi le protocole peut être soumis au Comité de Ministres. La Cour de Justice Benelux est en train d'élaborer un règlement de procédure.

Opposition et annulation

Il existe une proposition de texte finalisé qui a aussi été présentée précédemment (mars 2012) au Conseil Benelux. Comme quelques dispositions sont modifiées en rapport avec la Cour de Justice Benelux, on a attendu que ces modifications soient définitives avant de présenter ce protocole. D'autre part, il est à prévoir, ainsi qu'il est déjà apparu, que les propositions de la Commission européenne auront un impact sur ce sujet. On pourrait recourir pour cela à la procédure accélérée visée à l'article 1.7, alinéa 1^{er}, CBPI.

Ajout de l'anglais à l'OBPI



L'OBPI a créé en son sein un groupe de projet qui prépare l'ajout de l'anglais comme langue de travail. L'échéance du 30 septembre 2013 a été inscrite dans la mission du projet. Il est à noter cependant qu'il a été décidé de ne pas introduire l'anglais avant que le protocole du 22 juillet 2010 soit entré en vigueur. Ce protocole apporte en effet quelques modifications procédurales (notamment la simplification de la procédure de renouvellement et un changement dans le calcul du délai d'opposition), de sorte que l'introduction de l'anglais juste avant cette date créerait beaucoup de doublons. Il est à prévoir du reste que l'échéance citée est tenable aussi bien pour le protocole que pour l'anglais. La procédure de ratification du protocole est achevée aux Pays-Bas et au Luxembourg, il est déposé au Sénat en Belgique.

5. Divers

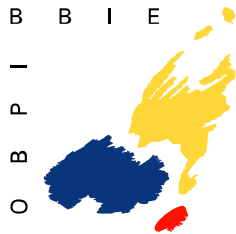
ONEL / OMEL (CJUE, C-149/11, 19 décembre 2012)

Cette affaire a provoqué pas mal de remous sur le plan international. La CJUE établit clairement que pour apprécier l'usage sérieux « au sein de la Communauté », on doit faire abstraction des frontières nationales et qu'il n'y a donc aucune latitude pour une forme quelconque d'automatisme, comme mentionné dans la « Déclaration conjointe » qui dit que l'usage dans un seul Etat membre est suffisant. Le point 50 énonce que (règle principale) « s'il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire, en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'usage sérieux », mais que (exception) il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. » L'OBPI explique qu'il a pris depuis une première décision d'opposition après l'arrêt dans lequel cette question intervenait (notamment). Il s'agit de l'affaire 2006163. L'OBPI y a considéré entre autres :

« Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque communautaire est dès lors en règle général plus élevé que pour l'usage normal d'une marque nationale (ou Benelux). Il doit être démontré que la marque a été utilisée pour créer ou conserver des parts de marché *dans la Communauté européenne* et il convient de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents. »

Une courte discussion a lieu sur cette décision. Monsieur Quaedvlieg fait remarquer que le seuil ne doit peut-être pas non plus être placé à un niveau trop élevé parce qu'il y a aussi de petites entreprises qui sont actives sur le plan transfrontalier. Monsieur Penders ajoute qu'il y a aussi des entreprises plus grandes qui se servent de marques locales pour leurs produits et qui jugeraient ennuyeux de ne plus pouvoir agir contre des concurrents qui les utilisent dans d'autres Etats membres. L'OBPI fait remarquer que la CJUE (comme d'habitude) n'a pas fixé de règle de minimis (point 55). La jurisprudence donnera inévitablement un contenu plus concret à l'arrêt.

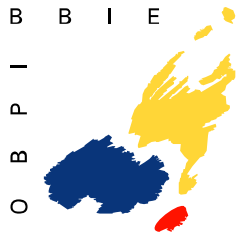
GLASHELDER (cour d'appel de La Haye, R200.111.855/01, 26 mars 2013)



Dans cette affaire, un contenu plus concret est donné à l'arrêt EUROPOLIS (CJUE, C-108/05). Les parties étaient d'accord sur le fait que GLASHELDER est descriptif en langue néerlandaise. Les preuves de consécration par l'usage déposées par le déposant portaient uniquement sur un usage aux Pays-Bas. La question à trancher ici était donc de savoir si cet usage est suffisant pour prouver la consécration par l'usage dans la zone linguistique néerlandaise du Benelux. L'OBPI a défendu la thèse que la consécration par l'usage était requise sur l'ensemble de la zone (linguistique) pertinente et que l'absence d'usage dans une partie substantielle de cette zone (donc la Flandre et Bruxelles dans le cas présent) y faisait obstacle. La principale considération de la cour (point 21) s'énonce comme suit :

« Ainsi qu'il a été observé sous le point 5, pour pouvoir admettre la consécration par l'usage, il doit être établi que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage dans toute la zone linguistique où existe le motif de refus, donc, dans le cas présent, dans toute la partie de langue néerlandaise du Benelux (voyez le point 28 de l'arrêt '*Europolis*'). Dans cette mesure, il y a une différence entre renommée et consécration par l'usage; pour la renommée visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, il suffit que la marque soit renommée dans une partie substantielle de l'Etat membre/du Benelux (voyez le point 28 de l'arrêt de la CJUE du 14 septembre 1999, affaire C-375/97, '*Chevy*'). Le parallélisme établi par Achmea sous les points 4.64-4.66 de sa requête entre renommée et consécration par l'usage est donc dénué de pertinence. Il est à noter que dans le cadre de la question de la consécration par l'usage, la diffusion géographique de l'usage de la marque est un facteur pertinent, voyez le point 5 bis (i). Le cas présent se caractérise par le fait que le signe pour lequel l'enregistrement est demandé n'a pas été (du tout) utilisé dans une partie géographique substantielle de la zone linguistique où existe le motif de refus, de sorte que ce motif de refus persiste dans cette partie géographique substantielle (la Belgique néerlandophone). Le motif de refus d'une marque poursuit un but d'intérêt général, lequel exige qu'une dénomination descriptive puissent être librement utilisée par tous et cet intérêt général implique que toutes les dénominations pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissées à la libre disposition de toutes les entreprises (points 54 et 55 de l'arrêt '*Postkantoor*'). Cet intérêt général se fait sentir non seulement pour l'ensemble d'un Etat membre ou l'ensemble d'une zone linguistique, mais tout aussi bien pour une partie (géographique) substantielle de ceux-ci. Dans ces conditions, le pourcentage maximal de $\pm 46\%$ cité au point 20 ne peut pas être considéré comme une 'fraction significative' des milieux intéressés, pour en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie (voyez le point 52 de l'arrêt '*Chiemsee*'; comparez aussi les conclusions de l'avocat général HR 5 octobre 2010 '*Kwik Lok*', LJN: BW8296). »

Une courte discussion a lieu sur cette décision. Monsieur Quaedvlieg fait remarquer que le Benelux est certes une union au regard du droit des marques, mais que la réalité économique est que de nombreuses entreprises ne sont actives que dans un seul pays. Si une marque est consacrée par l'usage dans ce pays, il existe à ses yeux un intérêt digne d'être protégé. Monsieur Penders fait remarquer qu'en mettant le seuil à un niveau trop élevé, le risque existe de voir l'OBPI « s'évincer lui-même du marché ». Monsieur Glas fait remarquer qu'il y a une différence fondamentale avec la marque communautaire en ce sens qu'il n'y a pas de possibilité de repli pour une marque Benelux, ce qui plaide, à son avis, pour mettre la barre moins haut.



L'OBPI fait remarquer que la consécration par l'usage est l'exception à la règle principale qui veut qu'une marque soit distinctive et que l'intérêt général qui impose la libre disposition d'indications descriptives ne peut être mis de côté, à son avis, que si le signe a acquis une « signification secondaire » dans toute la zone (linguistique) pertinente. Le nombre de cas dans lesquels l'invocation sérieuse de la consécration par l'usage est tenue en échec par cette seule condition est du reste particulièrement faible. En outre, l'OBPI fait remarquer que l'affaire récente POPSTARS (tribunal de La Haye, 429981 / KG ZA 12-1198, 15 novembre 2012) montre que le titulaire d'une marque de renommée locale a bien d'autres possibilités que l'enregistrement d'une marque à faire valoir.

6. Fixation de la date de la prochaine réunion

L'OBPI proposera quelques dates par courriel pour fin mai/début juin.

* * * * *