

Date
24 mars 2009

Page
2/19

Colophon

Date

24 mars 2009

Version

1

Statut

Sujet

EVALUATION DE LA PROCEDURE OPPOSITION

Coordonnées

Adresse

Office Benelux de la Propriété intellectuelle
Boîte postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

Numéro de téléphone

+31 70 349 11 11

numéro de fax

+31 70 347 57 08

Courriel

legal@boip.int

Site web

www.boip.int

Introduction

0.01. Au moment de l'entrée en vigueur de la procédure d'opposition, il a été convenu ce qui suit, lorsque les premières règles d'exécution ont été arrêtées:

Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, et en particulier le fonctionnement du régime linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il juge utiles (¹).

Comme l'on sait, l'entrée en vigueur remonte au 1^{er} janvier 2004. L'évaluation doit donc avoir lieu en 2009.

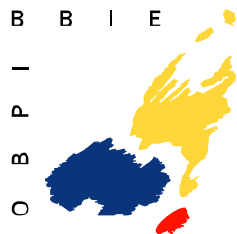
0.02. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) a engrangé l'expérience nécessaire sur la procédure d'opposition pendant les cinq années écoulées. Grâce notamment à une entrée en application graduelle (²), l'opposition s'est ancrée dans la procédure d'enregistrement sans problèmes significatifs de démarrage (³). A l'heure actuelle, une opposition est formée contre environ 5% des nouveaux dépôts, ce qui correspond aux estimations faites à l'époque. Jusqu'à la date de rédaction de la présente note, environ 3.800 oppositions ont été introduites au total, dont environ 2.200 environ ont été clôturées notamment grâce à la période de "cooling off" (⁴); l'OBPI a pris une décision finale dans environ 140 affaires.

1 Article II du Protocole du 9 décembre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques (M.B. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 et 186; Mém. A p. 4046 et suiv.).

2 Article III du Protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM, à consulter sur www.boip.int).

3 Dans un article circonstancié paru dans le BMM-Bulletin, on lit que "Il est clair que cette procédure est devenue incontournable dans la pratique des marques " (Marlous Stal-Hilders, "Meer dan honderd oppositiebeslissingen", BMM-Bulletin 3/2008).

4 Règle 1.17 alinéa 1^{er} sous b (actuel) RE.



0.03. Sur base de l'expérience tirée de la pratique, quelques modifications mineures ont déjà été apportées à la procédure dans le premier règlement d'exécution (RE) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI), qui est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006. En outre, un Protocole portant modification de la CBPI, dont la préparation est terminée au niveau administratif, prévoit une simplification du calcul du délai du délai d'opposition (articles 2.14 et 2.18) et une clarification de l'obligation d'usage pour les oppositions basées sur une marque communautaire (article 2.16) ⁽⁶⁾. On peut constater que le droit des marques est un domaine dynamique du droit, en développement constant en fonction des expériences issues de la pratique.

0.04. Comme il a été dit, il est temps en 2009 de se livrer à une évaluation globale de la procédure d'opposition. Lors d'une telle évaluation, ce ne sont naturellement pas seulement les expériences de l'OBPI qui sont pertinentes, mais aussi (surtout) celles des utilisateurs du système. L'OBPI veut donc, à cette fin, demander formellement l'avis du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux), lequel a pour mission de formuler des recommandations et de donner des avis sur toutes les questions de propriété intellectuelle pour lesquelles l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle est compétente; au sein de ce Conseil est assurée une représentation aussi large que possible des milieux intéressés du Benelux ⁽⁶⁾. L'avis du Conseil Benelux peut ensuite être pris en considération par les trois pays du Benelux dans le processus décisionnel politique relatif aux modifications éventuelles de la CBPI et du RE.

0.05. Le but de la présente note est de présenter une première ébauche de quelques sujets qui pourraient être analysés de plus près lors de l'évaluation de la procédure d'opposition. Cette première ébauche n'est nullement exhaustive: tant le Conseil Benelux que les trois pays du Benelux peuvent évidemment avancer des sujets complémentaires qu'ils souhaiteraient inclure dans l'évaluation. L'OBPI a tenté en tout cas d'intégrer à la présente note les échos qui lui sont parvenus des praticiens ces dernières années et de procéder à un premier examen afin de faciliter la discussion dans les différentes enceintes. Lors de sa rédaction, on a tenté d'agencer et de structurer cette note de manière telle que, s'il y a lieu, elle puisse être facilement complétée et affinée pour devenir un document dynamique.

5 **Annexe 1:** Modification des dispositions en question et commentaire de celles-ci.

6 Articles 1 et 2 du Règlement du Conseil Benelux de la propriété intellectuelle (www.boip.int).

1 Le régime linguistique

1.01. Le régime linguistique a été mentionné expressément comme un sujet devant être évalué lors de l'entrée en vigueur de l'opposition. Il fait l'objet des règles 1.20 à 1.24 du RE. Brièvement dit, il se présente comme suit. La langue de la procédure peut être une des deux langues de l'OBPI: le néerlandais ou le français. La langue du défendeur est à cet égard déterminante (⁷), sous réserve du choix conjoint de l'autre langue. La fixation de la langue de la procédure ne porte pas atteinte à la faculté pour les parties de se servir de l'autre des deux langues, auquel cas l'OBPI peut fournir une traduction (aux frais de la partie qui utilise l'autre langue). Les parties peuvent aussi choisir conjointement d'échanger leurs arguments en anglais, auquel cas l'OBPI ne traduit pas. La décision est cependant toujours rendue dans la langue de la procédure (le néerlandais ou le français) et, s'il y a lieu, traduite dans l'une de ces deux langues. Les pièces à l'appui des arguments ou pour prouver l'usage de la marque peuvent être introduites dans leur langue originaire et sont prises en considérations si elles sont suffisamment compréhensibles.

1.02. Le choix de ce régime linguistique est motivé par le souhait de faciliter au maximum l'accès à la procédure d'opposition, également pour des parties qui ne parlent pas la même langue. Il apparaît que le système répond à un besoin en pratique. Dans près de 80% des oppositions, la langue de la procédure est le néerlandais, le restant est en français. L'OBPI fournit des traductions dans environ 3,6% des cas. Dans pas moins de 42% des oppositions, l'opposant propose d'échanger les arguments en anglais, ce qui a lieu effectivement dans environ 5% des oppositions (⁸).

1.03. L'OBPI n'est pas mécontent du système et ne perçoit pas non plus d'échos selon lesquels les utilisateurs seraient d'un avis différent (⁹).

1.04. On peut quand même se demander s'il est logique que lorsque les parties ont choisi conjointement d'échanger leurs arguments en anglais, l'OBPI continue à communiquer avec elles en néerlandais ou en français (souvent dans une langue différente avec les deux parties (¹⁰)) et prenne la décision dans l'une de ces langues. Ce n'est de nature à faciliter ni la tâche de l'OBPI, ni très probablement la compréhension de l'utilisateur.

7 Pour les dépôts Benelux, la langue du dépôt contesté, pour les dépôts internationaux, la langue que le défendeur choisit.

8 Le fait que ce pourcentage soit considérablement plus bas que le pourcentage d'oppositions dans lesquelles l'usage de l'anglais est proposé, peut s'expliquer d'une part, par le fait que dans de nombreux cas, les deux parties sont simplement néerlandophones ou francophones, et d'autre part, par le fait que le défendeur ne réagit pas toujours sur la question du choix de la langue.

9 Nonobstant une lettre envoyée au Bulletin BMM 3/2008, qui semble se fonder sur une compréhension pas tout à fait correcte du régime linguistique existant.

10 Pour lesquelles, vu la règle 1.25 RE, une traduction doit donc également être effectuée.

1.05. L'OBPI propose donc d'étudier de plus près cet aspect du régime linguistique et de voir s'il est possible et souhaitable d'introduire l'anglais comme une langue de procédure à part entière. Il faut évidemment aussi en mesurer les conséquences pour la procédure de recours (auprès de la Cour de Justice Benelux, voir sous-document 1).

1.06. L'OBPI veut cependant élargir ce débat au-delà de la seule procédure d'opposition et examiner la possibilité d'introduire l'anglais comme langue pour toutes les procédures devant l'OBPI. Pour cette raison, nous avons choisi de réaliser un sous-document séparé sur ce sujet (sous-document 5). On peut donc s'y reporter sur ce point, par souci de concision.

2 Extension éventuelle des motifs d'opposition

2.01. Les motifs relatifs de nullité sont du droit matériel et sont donc harmonisés par la directive 89/104⁽¹¹⁾, en partie de manière impérative et en partie de manière facultative. Cette directive porte uniquement sur les aspects matériels du droit des marques; les Etats membres restent libres de déterminer la forme des aspects procéduraux à leur discrétion⁽¹²⁾. Les Etats membres peuvent donc déterminer eux-mêmes si les motifs relatifs de nullité peuvent être invoqués dans les procédures judiciaires, les procédures administratives (procédure d'opposition ou de nullité) ou dans ces deux types de procédures.

2.02. Dans la plupart des Etats membres, ces motifs peuvent être invoqués dans les deux types de procédures et, dans la plupart des Etats membres, l'éventail des motifs pouvant être invoqués dans les procédures administratives est assez large⁽¹³⁾.

11 Remplacée le 22 octobre 2008 par la directive 2008/95.

12 5^e considérant de la directive 89/104; 6^e considérant de la directive 2008/95.

13 Voyez, pour un aperçu comparatif, les documents WIPO/STrad/INF/1 (pages 83 à 121) et SCT/18/3, tous deux à consulter sur www.wipo.int.

2.03. Il en est de même pour la marque communautaire. Les motifs d'opposition se trouvent à l'article 8 du Règlement sur la marque communautaire (RMC):

Article 8 (Motifs relatifs de refus)

1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

- a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;*
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.*

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures »:

- a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:*
 - i) les marques communautaires,*
 - ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques,*
 - iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre;*
 - iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;*
- b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;*
- c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.*

3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

2.04. D'autre part, on peut faire remarquer qu'en vertu du règlement sur la marque communautaire, les intéressés peuvent invoquer des motifs de refus non seulement relatifs, mais aussi absolus à l'encontre d'un dépôt de marque. Ceci n'est cependant pas considéré comme un motif d'opposition, mais comme une sorte de « third party observations » et celui qui introduit les observations n'est pas partie à la procédure devant l'OHMI ⁽¹⁴⁾. On peut évidemment parler aussi de l'opportunité d'introduire une faculté d'opposition pour motifs absolus dans la CBPI. Ce point est traité dans le sous-document 3 (procédure de nullité) et nous nous reportons par souci de concision à ce document, parce qu'il est indifférent, pour peser le pour et le contre de cette procédure, qu'elle puisse être menée avant ou après l'enregistrement (ou les deux à la fois).

2.05. Du reste, en vertu du règlement sur la marque communautaire, la nullité d'un dépôt (pour des motifs tant absolus que relatifs) doit en principe être toujours invoquée devant l'OHMI. On peut le faire aussi devant le juge, mais alors uniquement à titre de demande reconventionnelle dans une procédure en contrefaçon ⁽¹⁵⁾.

¹⁴ Article 41 RMC; voyez aussi Communication du président de l'OHMI No. 1/00 du 25 février 2000 et No. 3/02 du 5 mars 2002 (www.oami.europa.eu).

¹⁵ Articles 92 et 96 RMC.

2.06. Comme l'on sait, on a opté, lors de l'introduction de la procédure d'opposition dans le Benelux, pour un système aussi simple que possible, avec des motifs limités ⁽¹⁶⁾, système qui cohabite entièrement avec les possibilités déjà existantes devant le juge ⁽¹⁷⁾. Ce fut à l'époque un choix politique et les considérations plaidant en faveur de cette approche n'ont en principe pas changé. L'OBPI estime néanmoins - d'autant que l'on trouve aussi parmi les intéressés des partisans de l'extension des motifs d'opposition ⁽¹⁸⁾ - que ce sujet important ne peut être absent d'une évaluation globale de la procédure d'opposition. Pour faciliter le débat, les motifs mentionnés ci-avant sous 2.03, qui n'existent pas dans la CBPI, sont énumérés ci-après et assortis d'un bref commentaire.

- *Dépôt effectué par un agent ou représentant en son nom propre sans le consentement du titulaire (article 8, paragraphe 3, RMC)*

2.07. C'est un motif d'ordre contractuel, plus que relevant du droit des marques. Il semble que ce motif n'apparaisse pas souvent en pratique. Sur les 28.871 décisions d'opposition enregistrées dans la base de données d'opposition en ligne (au moment de la rédaction de la présente note) de l'OHMI, ce motif est mentionné à 76 reprises (0,26%). La première impression est en outre que ce motif a été manifestement invoqué par erreur dans une partie des cas.

2.08. L'OBPI n'est pas très enthousiaste pour l'introduction de ce motif. Sans doute peut-on d'ailleurs préconiser un motif général tiré de la mauvaise foi, qui n'est pas repris comme motif d'opposition dans le règlement sur la marque communautaire, mais comme motif de nullité ⁽¹⁹⁾. Comme ce motif est cependant déjà évoqué dans le sous-document 3, nous nous contentons de renvoyer à ce document.

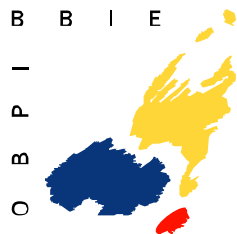
- *Opposition basée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (article 8, paragraphe 4, RMC)*

16 Qui sont repris à l'article (actuel) 2.14 CBPI.

17 Si ce n'est que la nullité ne peut être invoquée devant le juge que si le dépôt est enregistré. Voyez plus de détails sur ce sujet dans le sous-document 3 concernant l'introduction éventuelle d'une procédure de nullité.

18 E.a. pendant une table ronde organisée par l'ECTA le 14 avril 2008.

19 Article 51 RMC.



2.09. Ce motif est formulé largement dans le règlement sur la marque communautaire, pour tenir compte des droits existant dans les différents Etats membres. Pour le Benelux, ce motif aura principalement de l'intérêt pour les noms commerciaux antérieurs⁽²⁰⁾. La pratique enseigne que dans les oppositions Benelux (qui sont toujours basées sur une marque antérieure), les parties avancent parfois qu'elles disposent aussi d'un nom commercial⁽²¹⁾. Il s'agit fréquemment du défendeur qui affirme utiliser son nom commercial depuis plus longtemps déjà que le droit de marque invoqué n'est enregistré. Dans ce cas, il s'agit donc plutôt d'une demande reconventionnelle⁽²²⁾. A l'OHMI (où ce motif, on l'a dit, a une application plus large que dans le Benelux), ce motif est mentionné (entre autres) dans 1.804 des 28.871 décisions d'opposition (6,2%). Sur ces décisions, 241 (11,9%) sont favorables⁽²³⁾.

2.10. L'opinion provisoire de l'OBPI est que ce motif peut avoir certes une valeur ajoutée, mais qu'elle est plutôt limitée.

- *Opposition basée sur une marque renommée pour des produits ou services non similaires (article 8, paragraphe 5, RMC)*

2.11. Dans la pratique, il apparaît que les opposants soutiennent parfois que la marque invoquée jouit d'une renommée⁽²⁴⁾. A ce jour, cela a seulement pour conséquence qu'il y aura plus vite un risque de confusion, donc déjà même en cas de degré moins élevé de ressemblance des signes ou de similitude des produits ou services. L'introduction de ce motif signifierait que les titulaires de marques renommées pourraient également, dans certaines circonstances, s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure pour des produits ou services non similaires. Il importe de distinguer ce motif, qui découle de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 89/104 / 2008/95, de la marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Ce dernier motif est en effet bien repris comme motif d'opposition⁽²⁵⁾, mais peut seulement être invoqué dans le cas de produits ou services identiques

20 Ce sont aussi les seuls droits qui sont mentionnés pour les pays du Benelux dans le Manual concerning Opposition de l'OHMI (www.oami.europa.eu).

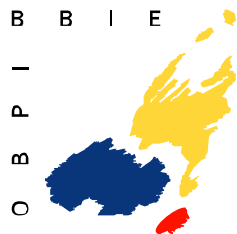
21 Voyez par exemple l'opposition 2002052 (CASABLANCA RECORDS).

22 Voyez le point 3 de ce document.

23 La base de données en ligne de l'OHMI n'indique hélas pas clairement si la décision favorable était réellement basée sur ce motif ou sur d'autres motifs qui ont été invoqués dans les affaires en question. S'agissant spécifiquement des noms commerciaux, la base de données DARTS-IP® reprend 272 décisions d'opposition de l'OHMI, l'opposition étant jugée fondée dans seulement 18% des cas.

24 Voyez par exemple l'opposition 2000783 (McDRIVE / McDrijf).

25 Article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b CBPI; du reste, spécialement parce que l'article 4, alinéa 2, de la "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks" (WIPO, 1999, à consulter sur www.wipo.int) y oblige.



ou similaires ⁽²⁶⁾. A l'OHMI, l'article 8, paragraphe 5, RMC est (notamment) mentionné dans 2.605 des 28.871 décisions d'opposition (9%). Sur ces décisions, 448 (17,2%) ont été favorables ⁽²⁷⁾.

2.12. L'opinion provisoire de l'OBPI est que ce motif peut avoir une valeur ajoutée. Il faut cependant rappeler que ce n'est pas sans raison qu'à l'époque, on a opté pour un système aussi simple que possible et que, ainsi que la CJCE l'a récemment souligné dans l'affaire INTEL ⁽²⁸⁾, il s'agit d'un motif qui n'est pas simple du tout, tant sur le fond que du point de vue technique de la preuve.

Conclusion sur l'extension éventuelle des motifs d'opposition

2.13. Deux questions sont essentielles dans le cadre de cette évaluation:

- 1 Une extension des motifs d'opposition est-elle souhaitable?
- 2 Si oui, quels motifs (relatifs ou absolus) additionnels devrait-on introduire?

Et une question résiduelle:

- 3 Ces motifs doivent-ils (tout comme à l'OHMI) pouvoir être invoqués (en première instance) uniquement devant l'OBPI ou également devant le juge? Comme cette discussion intervient aussi dans une procédure de nullité, nous renvoyons par souci de concision au sous-document 3.

3 Introduction éventuelle de demandes reconventionnelles

3.01. On entend par demande reconventionnelle une demande incidente par laquelle le défendeur à une instance se porte lui même demandeur contre le requérant, en vue d'obtenir sa condamnation ⁽²⁹⁾. Selon cette définition, demander des preuves d'usage ⁽³⁰⁾ n'est donc pas une demande reconventionnelle, parce qu'elle peut uniquement avoir comme conséquence que la procédure sera clôturée et non que la validité de la marque invoquée sera affectée. On pourrait par exemple parler d'une demande reconventionnelle si l'opposition est introduite sur la base d'une marque B contre une marque C et que le défendeur possède une marque antérieure A (ou un nom commerciale, cf. supra,

26 Décision d'opposition 2000149 (FORMULA 1); voyez aussi TPI, affaire T-150/04 (TOSCA BLUE).

27 La base de données en ligne de l'OHMI ne montre hélas pas clairement si la décision favorable était réellement fondée sur ce motif ou sur d'autres motifs qui avaient été invoqués dans les affaires en question.

28 Affaire C-252/07, 27 novembre 2008.

29 En droit des marques, les demandes reconventionnelles concernent, dans la très grande majorité des cas, la validité du ou des droits invoqués par le demandeur originaire. Dès lors, dans le cadre du présent document, nous considérons uniquement cette hypothèse.

30 Article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI.

point 2.09). De même, si le défendeur estime que la marque invoquée a été déposée de mauvaise foi, ou qu'elle n'est pas distinctive ou absolument inadmissible à un autre titre. Ces situations se produisent parfois en pratique ⁽³¹⁾, de sorte que l'on peut dire qu'il existe un certain besoin.

3.02. Le règlement sur la marque communautaire ne connaît pas une telle demande reconventionnelle dans les procédures d'oppositions (ni du reste dans les procédures de nullité) et l'OBPI n'a pas connaissance d'un système national quelconque qui connaîtrait cette possibilité. Dans ses conclusions dans l'affaire C-488/06 (AIRE LIMPIO), l'avocat général (AG) Sharpston s'est exprimé en termes critiques sur l'absence de la possibilité de former demandes reconventionnelles ⁽³²⁾. Elle considère ce manquement « lourd et inefficace d'un point de vue procédural » ⁽³³⁾.

3.03. L'introduction de la possibilité de former des demandes reconventionnelles se heurte à la difficulté que si le droit invoqué concerne une marque communautaire ⁽³⁴⁾, l'OBPI n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de celle-ci. Une simple modification de la CBPI ne semble donc pas suffire à cette fin. Toutefois, on pourrait préconiser au niveau européen que les offices nationaux soient habilités à prononcer la déchéance ou la nullité de marques communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle (de même que cette compétence est actuellement réservée aux seules juridictions nationales ⁽³⁵⁾), ce qui pourrait valoir du reste à l'inverse aussi pour l'OHMI.

3.04. Dans son arrêt du 17 juillet 2008 dans l'affaire précitée, la CJCE ne s'est pas exprimée sur la critique de l'AG. L'OBPI estime néanmoins qu'il n'est sûrement pas préjudiciable d'être attentif à la discussion européenne (éventuelle) sur ce sujet.

3.05. La situation actuelle dans la CBPI est que si le défendeur souhaite se prévaloir, dans une procédure d'opposition, de l'invalidité du ou des droits invoqués, il doit intenter une action en nullité ou déclaration en déchéance de ces droits, en suite de quoi l'opposition est suspendue en attendant l'issue de cette action ⁽³⁶⁾. Le règlement sur la marque communautaire connaît un système analogue ⁽³⁷⁾. La différence est toutefois qu'une procédure en nullité peut être intentée devant l'OHMI lui-même et non devant l'OBPI. Ceci conduit à une situation où, si le droit invoqué est une marque Benelux, le défendeur se trouve dans une position plus défavorable s'il veut invoquer la nullité ou la déchéance du

31 Voyez par exemple les oppositions 2000821 (SCARGO&YOUNG), 2001357 (OP VOLLE TOEREN) et 2000366 (EGO LIFESTYLE).

32 Conclusions du 13 mars 2008, points 66-73.

33 Point 71.

34 Ce qui est le cas dans 43,24% des oppositions.

35 Articles 91 et suiv., RMC.

36 Article 2.16, alinéa 2, sous b, CBPI.

37 Article 100, RMC.

droit, que si le droit invoqué est une marque communautaire. Dans ce dernier cas, il peut en effet engager une procédure administrative devant l'OHMI alors que, dans le premier cas, il est tenu de saisir le juge compétent.

3.06. L'OBPI estime que ce dernier aspect plaide en faveur de l'introduction d'une procédure en nullité dans le Benelux, et nous renvoyons ici au sous-document 3. Pour le reste, l'OBPI propose de lancer la discussion sur les demandes reconventionnelles peut-être au niveau communautaire ou sinon de s'en tenir là provisoirement.

4 Assouplissement éventuel des conditions de recevabilité: opposition introduite sous un nom erroné

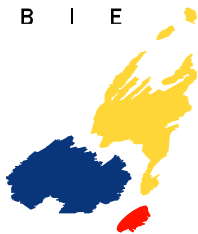
4.01. La mention du nom de l'opposant est une des conditions de recevabilité de l'opposition ⁽³⁸⁾. Il arrive cependant en pratique que des marques ont été cédées entre-temps ou que le titulaire a changé de nom, mais que les données du registre ne sont pas encore adaptées. En pareil cas, l'opposant reçoit un délai de deux semaines pour adapter les données du registre ⁽³⁹⁾. A défaut, l'opposition est déclarée non recevable. Si l'opposition est donc introduite par le nouveau titulaire de la marque, alors que les droits invoqués sont encore sous l'ancien nom, cette erreur peut être régularisée. Lorsque les données du registre sont exactes, mais que l'opposant a mentionné erronément son nom lors de l'introduction de l'opposition (donc une personne ou une entreprise non existante), cette erreur ne peut pas être régularisée et l'opposition n'est pas recevable.

4.02. Le système est un peu différent à l'OHMI, mais le résultat semble approximativement identique. La mention du nom du déposant est considérée, dans les procédures d'opposition pour les marques communautaires, comme un « motif relatif de recevabilité », qui peut être régularisé dans les deux mois. L'explication de l'OHMI semble cependant impliquer que tout comme dans le Benelux, des changements dans la dénomination du titulaire de la marque n'ont pas de conséquences pour la recevabilité de l'opposition, mais que si l'opposant a complété erronément son nom sur le formulaire d'opposition, cette erreur ne peut pas non plus être réparée ⁽⁴⁰⁾.

38 Article 2.14, alinéa 1^{er}, première phrase, CBPI, règles 2.16 et 2.18 RE.

39 Règle 2.18, par. 5, RE.

40 Règle 17, par. 4, règlement d'exécution marque communautaire et par. 2.5 du "manual concerning opposition", part 1: procedural matters (www.oami.europa.eu).



4.03. Un sous-document séparé est consacré à la réparation des erreurs dans les dépôts de marques (sous-document 4), notamment parce que la BMM a insisté sur l'élargissement des possibilités à cette fin ⁽⁴¹⁾. On peut évidemment aussi se demander si les possibilités de rectification d'une opposition doivent être élargies. L'OBPI est assez neutre sur ce point, mais veut émettre les remarques suivantes à cet égard:

- Les cas où l'opposition est introduite au nom d'un opposant non existant sont en pratique assez rares (tout au plus 5 cas à ce jour). Il apparaît du reste, en pratique, que les conditions de recevabilité correspondent bien à l'économie d'une procédure administrative simple; seulement 3,5% ⁽⁴²⁾ des oppositions sont non recevables.
- Les conséquences de la non-recevabilité d'une opposition sont naturellement ennuyeuses pour l'opposant (ou son mandataire), mais cela ne veut pas dire pour autant que ses moyens d'action sont entièrement épuisés. Après l'enregistrement, on peut en effet tenter une action pour les mêmes motifs (et même plus larges) devant le juge (et éventuellement à l'avenir auprès de l'OBPI, voyez le sous-document 3). La taxe d'opposition est d'ailleurs remboursée entièrement en cas de non recevabilité de l'opposition.

4.04. L'OBPI n'est donc pour le moment pas très enthousiaste pour élargir les conditions de recevabilité, mais est volontiers disposé à discuter le sujet avec les intéressés.

41 Observations de la Commission de législation de la BMM, 9 novembre 2008.

42 Il s'agit évidemment, dans la majorité des cas, de parties qui ne se sont pas fait assister par un expert.

5 Disposition explicite éventuelle selon laquelle l'OBPI n'est pas partie aux recours en matière d'opposition

5.01. Lors de l'introduction de la procédure d'opposition dans le Benelux, le législateur n'avait nullement l'intention de faire de l'OBPI une partie aux recours concernant les procédures d'opposition. L'article 6septies, LBM (l'actuel article 2.17, CBPI) parle de « parties » et ce point est encore une fois explicité dans l'exposé commun des motifs ⁽⁴³⁾.

5.02. Il apparaît néanmoins en pratique que cette disposition donne lieu à des malentendus. L'OBPI a été associé par des parties aux procédures de recours dans différentes affaires, spécialement en Belgique, et la Cour d'appel de Bruxelles a même posé des questions d'interprétation sur ce sujet à la Cour de Justice Benelux ⁽⁴⁴⁾. Dans cette affaire, l'avocat général Leclerq ⁽⁴⁵⁾ a pris ses conclusions entre-temps et l'arrêt de la Cour de Justice Benelux est attendu dans quelques mois.

5.03. Dès lors que la disposition aura été interprétée prochainement par la plus haute juridiction, se pose la question de savoir s'il est encore nécessaire de clarifier ce point dans la CBPI. L'OBPI estime que c'est souhaitable. En effet, tout le monde n'a pas connaissance de toute la jurisprudence et il est dans l'intérêt de l'utilisateur que la disposition apporte par elle-même toute la clarté. D'ailleurs, il est déjà arrivé par le passé qu'une disposition interprétée par la Cour de Justice Benelux soit ensuite clarifiée par le législateur; dans l'affaire BIOMILD ⁽⁴⁶⁾, la Cour a dit pour droit qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre une décision en appel sur un refus pour motifs absolus, ce qui a été ensuite mentionné explicitement dans la LBM ⁽⁴⁷⁾.

43 Exposé des motifs du protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 (à consulter sur www.boip.int): "Il mérite d'être souligné que, contrairement aux procédures de refus pour motifs absolus, le BBM n'est associé en aucune manière aux procédures contre les décisions d'opposition."

44 Cour d'appel Bruxelles, KOYO/KOYA, 2007/AR/1602, 27 mai 2008, b9 6204.

45 Cour de Justice Benelux, affaire A 2008/1, conclusions AG du 17 novembre 2008, b9 7313.

46 CJB, affaire A 98/2, 26 juin 2000.

47 Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001.

5.04. L'OBPI constate encore que la CBPI ne contient pas de disposition explicite sur les conséquences lorsque la partie qui introduit un recours néglige d'en informer l'OBPI. En pratique, l'OBPI attend, après avoir pris une décision d'opposition, la fin du délai de recours avant d'exécuter cette décision. Dans la lettre accompagnant la décision, il est également rappelé aux parties l'intérêt qu'elles ont à informer l'OBPI si elles introduisent un recours. Toute sanction fait cependant défaut dans la CBPI si une partie néglige de le faire, alors que cette négligence peut évidemment entraîner des difficultés. En particulier lorsque l'opposition est jugée fondée et que le refus ou la radiation du dépôt contesté ou de l'enregistrement contesté est opéré définitivement dans le registre, il serait en effet manifestement contraire à la sécurité juridique que le défendeur à la procédure d'opposition se présente (peut-être même des années plus tard) avec une décision judiciaire en vertu de laquelle cette opération serait mise à néant et qu'il faudrait à nouveau enregistrer la marque.

5.05. Vu cet intérêt évident, l'OBPI propose non seulement de mentionner dans (l'article 2.17 de) la CBPI que l'Office n'est pas partie aux recours en matière d'opposition, mais de prévoir en outre que les parties doivent informer l'OBPI du fait qu'un recours a été introduit et du résultat de celui-ci et qu'à défaut d'information, la décision d'opposition devient définitive. Une analogie pourrait être recherchée avec le système existant des brevets, dans lequel le fait qu'une action en annulation ou en revendication soit introduite doit être inscrit au registre, sous peine d'irrecevabilité (comparez avec l'article 3.7 de la CBPI, en ce qui concerne les dessins et modèles). D'ailleurs, une autre possibilité consisterait (notamment si les recours sont confiés à la Cour de Justice Benelux, voyez le sous-document 1) à obliger le greffier de la juridiction à envoyer une copie du recours et de la décision à l'OBPI.

6 Délai de cooling off

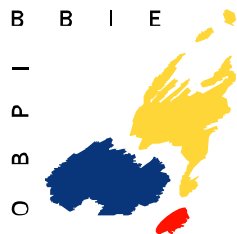
6.01. Dans la procédure d'opposition Benelux, le « cooling off » commence à partir de la notification de la recevabilité de l'opposition et dure 2 mois, après quoi la procédure débute ⁽⁴⁸⁾. La suspension sur demande conjointe est uniquement possible pour des périodes de 2 mois et si la suspension est demandée pendant le cooling off, elle est gratuite les 12 premiers mois ⁽⁴⁹⁾.

6.02. La procédure d'opposition pour les marques communautaires connaissait au départ un système (plus ou moins) comparable, mais la situation a changé depuis le 1^{er} mars 2006: le « cooling off » initial dure toujours 2 mois, mais si les parties demandent la prolongation, il est prolongé d'office avec la période maximale de 22 mois, chacune des deux parties pouvant indiquer dans l'intervalle qu'elle ne le souhaite plus (ce qu'on appelle « opt-out ») ⁽⁵⁰⁾.

48 Règle 1.17, par. 1, sous b, RE.

49 Règle 1.26, par. 3, 4 et 5, RE.

50 Communication No 1/06 du président de l'OHMI du 2 février 2006 (www.oami.europa.eu).



6.03. La BMM a insisté sur un parallélisme entre le système des oppositions au Benelux et celui des marques communautaires ⁽⁵¹⁾.

6.04. L'avantage du système de l'OHMI est naturellement qu'il est facile à traiter administrativement. Une seule lettre accorde une suspension pour une période prolongée, ce qui facilite la surveillance du délai (aussi bien pour l'utilisateur que pour l'Office). L'inconvénient semble être toutefois que, comme l'on ne doit pas agir pendant un délai plus long, les procédures se prolongent sans doute plus que nécessaire et, au surplus, le nombre d'oppositions en attente sur lesquelles aucune décision ne peut être prise, sera en forte augmentation. Dans ce contexte, on peut rappeler que lorsque l'OHMI a adapté sa pratique, les réactions des milieux intéressés n'étaient certainement pas des plus enthousiastes ⁽⁵²⁾.

6.05. L'OBPI estime que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients, est plutôt neutre face à un changement éventuel et est particulièrement intéressé par les expériences des utilisateurs au sein du Conseil Benelux.

7 Autres points?

Comme indiqué dans l'introduction, l'OBPI a tenté de présenter dans cette note une première ébauche de l'évaluation de la procédure d'opposition et le document peut être complété et affiné dans les différentes enceintes. Des suggestions pour les autres points à examiner sont donc les bienvenues! Il serait peut-être aussi intéressant d'organiser une enquête auprès des utilisateurs du système au sujet de certains points bien précis.

51 Observations de la Commission de législation de la BMM, 9 novembre 2008.

52 Voyez "Official report of the 13th OAMI users Group, 3 July 2006, Alicante" et "Cooling-off Survey" (beide te vinden op www.ecta.org).

Annexe 1: Projet de protocole portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (dispositions en matière d'opposition)

(...)

C. A l'article 2.14, alinéa 1^{er}, les mots "à compter du premier jour du mois suivant la publication" sont remplacés par les mots "à compter de la publication".

(...)

E. A l'article 2.16, alinéa 3, sous a, les mots "en application de l'article 2.26, alinéa 2, sous a" sont remplacés par les mots "suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente Convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire".

(...)

F. A l'article 2.18, alinéa 1^{er}, les mots "à compter du premier jour du mois suivant la publication" sont remplacés par les mots "à compter de la publication".

(...)

Exposé commun des motifs du Protocole du portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

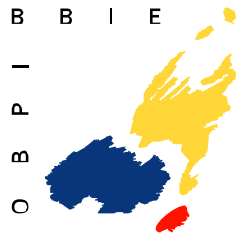
(...)

C. Article 2.14

Depuis l'introduction du registre des marques en ligne et partant la publication quotidienne des marques aux fins de l'opposition, il n'est plus nécessaire de calculer le délai pour introduire une opposition à partir du premier jour du mois suivant la publication de ces marques. La publication n'étant plus mensuelle mais quotidienne, une inégalité de fait peut toutefois apparaître dans le traitement de différents dépôts. En effet, un dépôt qui est publié au début du mois sur le site Internet de l'OBPI est en fait susceptible d'opposition pendant presque trois mois, tandis qu'un dépôt publié à la fin du mois l'est juste deux mois. En basant le calcul du délai sur la date effective de publication sur le site Internet de l'OBPI, tous les dépôts pourront faire l'objet d'une opposition pendant une période identique de deux mois.

Un avantage supplémentaire de cette modification est que l'OBPI pourra instruire plus facilement les oppositions reçues. Du fait qu'une même date de clôture du délai s'appliquait à des groupes importants de dépôts, l'OBPI était confronté tous les mois à une grande quantité de pièces à traiter en un court laps de temps. En couplant le délai à la publication, ces pièces entreront de manière plus étalée, ce qui facilitera le traitement administratif par l'OBPI et assurera donc une instruction plus souple des demandes des utilisateurs.

(...)



E. Article 2.16

La modification a pour objet de clarifier cette disposition. Le système de renvoi choisi dans le passé, aurait pu avoir pour effet que la disposition soumette l'usage de marques communautaires à une exigence nouvelle. Etant donné que le règlement sur la marque communautaire est l'instrument qui détermine les conditions auxquelles il faut soumettre l'usage d'une marque communautaire, une telle interprétation aurait pu conduire à compléter abusivement ce règlement. Telle ne saurait évidemment pas être l'intention des gouvernements.

(...)

F. Article 2.18

La fixation du délai pour introduire une opposition contre les demandes internationales avec désignation du Benelux obéit aux mêmes règles que les dépôts Benelux. Pour le commentaire de cet article, nous renvoyons dès lors au commentaire relatif à l'article 2.14.

* * *