

Date
24 mars 2009

Page
2/35

Colophon

Date

24 mars 2009

Version

1

Statut

Sujet

PROCEDURE D'ANNULATION

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 début des années quatre-vingt, l'Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM) – appelée de nos jours l'Association Benelux pour le droits des marques et modèles – avait émis différentes propositions, visant à instaurer, au sein de l'Office, un examen des dépôts quant au fond et une procédure d'opposition. Devant les importantes divergences de vues que suscitèrent, parmi les milieux intéressés, la procédure d'opposition, le projet s'est d'abord centré sur le refus pour motifs absolus ⁽¹⁾. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'un consensus s'est dessiné autour de la procédure d'opposition ⁽²⁾, finalement entrée en vigueur en 2004.

0.02. Ces deux modifications fondamentales du droit des marques dans le Benelux ont confié à l'OBPI un pouvoir d'appréciation dans la phase qui précède l'enregistrement d'une marque. En ayant la possibilité de refuser des marques pour des motifs absolus et en ayant la faculté de trancher les différends en opposition (motifs relatifs), l'Office est, dans les faits, devenu le gardien de la fiabilité du registre et de la sécurité juridique des déposants et des tiers.

Une fois la marque Benelux enregistrée, il est par contre marquant de constater que l'OBPI est dépourvu et dessaisi de tout pouvoir ⁽³⁾ : seuls les tribunaux peuvent alors sanctionner les marques inaptes ou illicites.

0.03. Le présent document aborde la question d'un contrôle *a posteriori* de la licéité ou de la validité des marques enregistrées, à travers l'instauration d'une procédure administrative en annulation. Différents éléments peuvent plaider en faveur de l'instauration d'une procédure en annulation au sein de l'Office, mais la question ne fait pas l'unanimité ; nous ferons donc, dans un premier temps, le point du débat sur ce sujet. Nous alimenterons ensuite notre réflexion en examinant les solutions retenues dans les ordres juridiques voisins (en ce compris l'OHMI). La discussion sur les modalités possibles d'une procédure d'annulation retiendra également notre attention: motifs d'annulation, aspects de procédure, coût, etc. Enfin, nous évoquerons la question spécifique de l'annulation des dessins et modèles.

¹ Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

² Protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques.

³ On retiendra, de manière générale, une exception importante à cette idée selon laquelle l'Office ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation *a posteriori* : dans le cas des enregistrements accélérés effectués sur pied de l'article 2.8, 2, CBPI et de la règle 1.7 du RE, l'Office se réserve en effet le droit de radier une marque après son enregistrement.

0.04. Notons que nous traitons volontairement dans un paragraphe distinct la question des conséquences (notamment patrimoniales) d'une annulation. L'instauration d'une procédure d'annulation pose inévitablement la question des effets juridiques attachés à une telle décision, question qui, au niveau communautaire, a été tranchée par l'article 54 du Règlement 40/94. Il convient selon nous d'aborder cette question séparément, en raison du fait que les conséquences (patrimoniales) d'une annulation de droits ne surviennent pas uniquement suite à une procédure administrative, mais également suite à une procédure judiciaire.

Remarques préliminaires

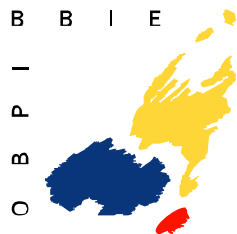
0.05. A toutes fins utiles, il nous faut d'abord souligner qu'une procédure judiciaire d'annulation existe déjà dans la CBPI, sous les articles 2.26 à 2.30 pour les marques, et sous les articles 3.22 à 3.24 pour les dessins et modèles. L'optique de la présente démarche n'est certainement pas de supprimer cette procédure judiciaire en la remplaçant par une procédure administrative. Les deux procédures nous semblent pouvoir parfaitement coexister – comme c'est le cas dans de nombreux pays (voy. *infra*, section II) –, pour autant bien entendu qu'elles soient réglées de manière uniforme, tant au niveau des motifs d'annulation que des effets attachés aux décisions.

0.06. Le terme « annulation » tel qu'il est utilisé dans le présent document est entendu dans un sens large, en visant toutes les hypothèses de radiation involontaire de marques après l'enregistrement. Nous excluons délibérément l'hypothèse de la renonciation, c'est-à-dire l'annulation d'une marque résultant d'un acte volontaire du titulaire.

Au sens du droit communautaire, l'annulation d'une marque (c'est-à-dire sa radiation involontaire) recouvre différentes réalités, qui reposent sur différentes causes. Il convient d'y inclure :

- la nullité absolue
- la nullité relative
- la déchéance

Les développements qui suivent en section I incluent indifféremment ces 3 hypothèses. Nous abordons ensuite en début de section II les nuances entre ces 3 types d'annulation.



I. Etude d'opportunité

A. De l'utilité d'une procédure d'annulation en général

1.01. Nul ne conteste aujourd'hui que l'un des principaux objectifs d'un système légal performant et sûr en droit des marques est d'assurer la sécurité juridique des déposants et des tiers. Depuis de nombreuses années, le choix fait par le législateur Benelux a été de faire reposer cette sécurité juridique sur la fiabilité du registre : concrètement, l'idée est qu'il ne peut y avoir d'autres droits de marques que ceux dont l'existence est attestée dans le registre, lequel est tenu par l'Office. Voilà, en quelque sorte, la clef de voûte du système Benelux des marques – comparable, au demeurant, aux systèmes des autres pays européens.

1.02. Le corollaire, on le comprend immédiatement, est que le système n'offrira la sécurité promise que dans la mesure où le registre des marques ne contient effectivement pas de signes inaptes à servir de marques ou illicites à un égard quelconque : tel est notamment le cas de signes dépourvus de caractère distinctif, de signes déposés pour des produits ou services pour lesquels l'usage de la marque serait manifestement susceptible d'induire le public en erreur ou de signes qui, pour d'autres raisons, ne peuvent et ne sauraient constituer une marque.

1.03. Ce sont notamment ces considérations qui ont présidé aux réflexions sur l'instauration d'un examen au fond des dépôts⁽⁴⁾. Force était de constater qu'avant 1996, le registre se voyait grandir de bon nombre de marques indignes de protection légale ; dans certains cas, les déposants eux-mêmes n'étaient manifestement pas au courant des déficiences de leurs dépôts. Il en allait de même des tiers, qui a priori se fiaient aux marques enregistrées dans le registre.

Sans tout résoudre, l'examen de refus pour motifs absolus a en partie remédié à ces problèmes. Il a en outre permis de mieux définir et cerner les critères de validité et de licéité applicables dans le Benelux. Il a, au total, incontestablement accru la qualité du registre et donc la sécurité juridique. Mais ce n'était vrai que pour l'avenir...⁽⁵⁾

⁴ Exposé des motifs du Protocole portant modification de la Loi Uniforme Benelux sur les marques du 2 décembre 1992.

⁵ Le refus pour motifs absolus est applicable à l'OBPI depuis le 1^{er} janvier 1996.

1.04. Quelques années plus tard, on a en partie retrouvé la même logique et les mêmes arguments, lorsqu'il s'est agi de débattre sur la mise en place de la procédure d'opposition. Un signe peut être valable intrinsèquement (c'est-à-dire au regard des motifs absolus de refus), mais enfreindre les droits acquis par un tiers en vertu d'un enregistrement antérieur. La procédure d'opposition permet un règlement rapide et peu coûteux, à un stade précoce, des conflits entre marques et cela dans l'intérêt de toutes les parties :

- d'une part, l'opposant voit ses droits confortés dans la mesure où il peut s'opposer à l'enregistrement de marques en conflit avec la sienne ;
- d'autre part, le défendeur voit la lumière faite le plus tôt possible quant à la validité de sa marque, ce qui lui évite des investissements ultérieurs inutiles.

Tout comme le refus pour motifs absolus, la procédure d'opposition permettait d'affiner encore les critères de validité applicables dans le Benelux, et, tout comme le refus pour motifs absolus, la procédure d'opposition contribuait à accroître la qualité du registre et à augmenter la sécurité juridique des utilisateurs. Mais à nouveau, cela n'était vrai que pour l'avenir...⁽⁶⁾

1.05. Progressivement, l'OBPI a donc « bâti » un registre de plus en plus fiable. Mais tout n'était évidemment pas résolu... L'examen pour motifs absolus et l'éventuelle procédure d'opposition se déroulent lors du dépôt, ou plus exactement entre le dépôt et l'enregistrement⁽⁷⁾. Mais qu'advient-il de tous les signes indignes de protection déjà enregistrés, qui donc (par définition) ne peuvent plus être refusés et pour lesquels le délai d'opposition est écoulé ? Qu'advient-il de toutes les marques invalides ou illicites que le registre contenait avant 1996, marques dont une partie à tout le moins a dû faire l'objet de renouvellements⁽⁸⁾ ? Et qu'advient-il de toutes les marques intrinsèquement valables (au regard des motifs absolus), mais contre lesquels les intéressés ont omis d'introduire une procédure d'opposition dans les délais requis ?

A l'heure actuelle, ces questions ne trouvent de réponse que dans l'enceinte des tribunaux. Ouvrir le débat sur une procédure administrative d'annulation de marques permet d'envisager demain d'autres solutions, certainement plus rapides et moins coûteuses.

⁶ La procédure d'opposition est entrée en vigueur à l'OBPI à partir du 1er janvier 2004, de manière progressive pour l'ensemble des classes.

⁷ A nouveau sous réserve de l'hypothèse des enregistrements accélérés.

⁸ Il est évident que lors du « simple » renouvellement d'une marque, aucun examen sur le fond n'est réalisé par l'Office et aucun nouveau délai d'opposition ne commence à courir. Il y va, là aussi, de la nécessaire sécurité juridique des utilisateurs...

1.06. Il nous semble que l'on peut considérer l'instauration d'une procédure d'annulation comme le troisième (et dernier) volet du plan de construction d'un registre de marques fiable et sûr. Alors que les deux premiers volets (motifs absolus et opposition) sont des contrôles *a priori* de la validité et de la licéité des marques, l'annulation est un contrôle *a posteriori*, l'enregistrement de la marque ayant, par définition, déjà eu lieu.

On a épinglé ci-dessus quelques hypothèses qui confirment de manière évidente l'intérêt d'un tel contrôle *a posteriori*. Ces hypothèses se regroupent en réalité autour de deux considérations :

- d'une part, l'instauration de l'examen pour motifs absolus et de la procédure d'opposition n'ont agi que pour l'avenir, laissant intacts les signes invalides ou illicites qui existaient déjà dans le registre avant l'entrée en vigueur de ces réformes ;
- d'autre part, le « filtre » ou contrôle que constitue l'opposition est loin d'être parfait, parce qu'il n'est pas rare que, pour différentes raisons d'ordre pratique, des titulaires n'aient pas l'occasion de faire valoir leurs droits dans le délai requis, à l'encontre de marques nouvellement déposées.

Ces deux considérations suffiraient sans doute, à elles seules, à justifier et légitimer la mise en place d'une procédure d'annulation. D'autres considérations viennent pourtant s'y ajouter.

1.07. D'une part, les contrôles *a priori* de la validité de la marque sont limités dans le temps : 4 à 6 mois pour les motifs absolus, 2 mois pour l'opposition. Cette limite de temps est inévitable, s'agissant de contrôles qui sont préalables à l'enregistrement et tiennent donc celui-ci en suspens. Par comparaison, une procédure d'annulation est susceptible de jouir d'un avantage décisif : dès lors qu'il s'agit d'un contrôle *a posteriori*, elle peut survenir à tout moment ou, à tout le moins, pendant une période substantiellement plus longue⁹.

1.08. En corollaire justement de ce caractère (quasi-)illimité dans le temps, on est en droit d'attendre de l'instauration d'une procédure administrative d'annulation qu'elle renforce l'effet dissuasif (ou préventif). En considérant le risque « temporaire » d'un refus ou d'une opposition, les utilisateurs peuvent spéculer sur l'intérêt de tenter, malgré tout, un dépôt illicite ou invalide. Par contre, s'ils savent que leur enregistrement est ensuite susceptible d'une annulation à tout moment par l'Office, ils auront conscience des risques (quasi-)illimités qu'ils courent et qu'ils font courir aux investissements consentis sur leurs marques.

⁹ Dépendant évidemment de la question de savoir si la demande en annulation serait soumise à un délai de prescription, comme c'est le cas dans certains pays, pour certains motifs de nullité.

1.09. Autre corollaire du caractère (quasi-)illimité dans le temps, en comparaison du refus pour motif absolu et de l'opposition, une procédure en annulation présente un avantage au niveau de la charge de la preuve. La procédure en annulation permet en effet de prendre en considération des événements survenus et/ou venus à la connaissance bien après le dépôt. A cet égard, l'hypothèse d'annulation fondée sur la mauvaise foi, par exemple, peut présenter un intérêt particulier : dans de nombreux cas, les preuves d'éléments factuels constitutifs de la mauvaise foi peuvent éventuellement n'être obtenues ou rassemblées que longtemps après le dépôt litigieux.

1.10. Enfin – et sans complètement devancer la discussion relative aux motifs d'annulation –, la procédure d'annulation peut apporter une solution au problème de l'engorgement du registre par des marques non utilisées. Si l'on accepte en effet l'idée d'une annulation possible pour non-usage de la marque, on permettra ainsi de nettoyer le registre d'un ensemble de signes indûment protégés, problème qui ne trouve pas de solution réellement satisfaisante par d'autres voies ⁽¹⁰⁾.

B. De l'utilité d'une procédure administrative en particulier

2.01. Des considérations qui précèdent, on peut déduire un argument péremptoire sur l'intérêt d'une procédure administrative d'annulation de marques, par opposition à une procédure judiciaire : si le système légal du Benelux consacre l'Office comme gardien de la fiabilité du registre et de la sécurité juridique des utilisateurs, il semble simplement logique de centrer entre les mains de l'Office Benelux non seulement le contrôle *a priori*, mais également le contrôle *a posteriori* de la validité et de la licéité des marques enregistrées sur son territoire. Cela semble procéder d'un souci de cohérence.

En effet, comme nous le verrons ci-après, les bases sur lesquelles peut être demandée l'annulation d'une marque sont généralement fort proches des bases du refus pour motifs absolus et des bases de l'opposition (motifs relatifs). L'expérience acquise par l'Office dans le traitement de ces deux contrôles est donc tout à fait profitable lorsqu'il s'agit de trancher une demande d'annulation. Il paraît peu probable que l'on puisse trouver, dans le Benelux, des juristes qui, d'un point de vue quantitatif, auront accumulé, dans l'appréciation de la validité des marques, autant d'expérience que les juristes de l'Office.

¹⁰ Nous revenons ci-après sur la spécificité de la procédure de déchéance, qui (contrairement au refus pour motifs absolus et à la nullité) permet de prendre en considération des événements affectant la marque après l'enregistrement.

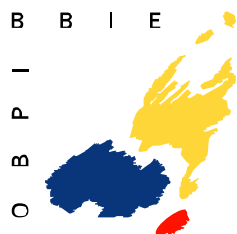
2.02. En prolongement de cette idée, il faut souligner le fait que le degré de spécialisation des juridictions de l'ordre judiciaire est précisément l'un des points qui font débat actuellement, et pas seulement dans le cadre de la propriété intellectuelle. Le grand projet de refonte de la carte judiciaire française, par exemple, procède non seulement d'un souci d'économies, mais aussi de l'idée de (re)centraliser certains contentieux au sein de juridictions (ou de chambres) plus spécialisées.

On ne peut, à cet égard, s'empêcher de faire un lien avec le débat aujourd'hui en cours dans nos pays sur le possible transfert de compétences vers la Cour de Justice Benelux ⁽¹¹⁾. Une des considérations au cœur de ce débat – découlant de la jurisprudence discordante constatée entre Bruxelles et La Haye – réside précisément dans le degré (variable) de spécialisation des chambres des Cours d'appel. La même considération doit être utilisée ici, pour plaider en faveur de l'instauration d'une procédure administrative d'annulation : non seulement les affaires seront traitées par des juristes hautement spécialisés, mais en outre il y a, grâce à l'unicité de l'Office, une opportunité intéressante de dessiner les lignes directrices d'une jurisprudence homogène et cohérente.

2.03. Ce dernier point – la possibilité d'une jurisprudence tout à fait uniforme et cohérente grâce à la centralisation de la procédure d'annulation au sein de l'Office – est un des arguments centraux dans les discussions qui ont lieu sur cette question, notamment dans les enceintes internationales. Cela a, par exemple, été rappelé lors de la dernière réunion du Comité Permanent de l'OMPI ⁽¹²⁾, dans l'analyse des domaines de convergence dans les procédures d'opposition en matière de marques. L'uniformité de la jurisprudence est un élément fondamental sur lequel on ne saurait trop insister : en droit de la propriété intellectuelle, la jurisprudence constitue en effet une source de droit primordiale. Son éventuelle incohérence peut donc être à l'origine d'une grande insécurité juridique, laquelle est préjudiciable tant aux titulaires, qu'aux offices et aux tiers.

¹¹ Voy. sur ce sujet le sous-document 1.

¹² OMPI, Comité Permanent du Droit des Marques, des Dessins et Modèles industriels et des Indications géographiques, Vingtième session, Genève, 1 - 5 décembre 2008, SCT/20/3.



2.04. Dans le cas particulier du Benelux, la considération relative à l'uniformité de la jurisprudence paraît d'autant plus relevante en ce qui concerne le contentieux de l'annulation des marques. Contrairement aux recours en matière de refus ou d'opposition, les compétences judiciaires en matière d'annulation ne sont pas regroupées au sein de trois juridictions pour l'ensemble du territoire Benelux (Cours d'appel de Bruxelles, La Haye et Luxembourg). Ce sont les tribunaux de commerce et d'arrondissement de l'ensemble du territoire Benelux ⁽¹³⁾ qui peuvent, chacun dans leur ressort territorial, être saisis des demandes en annulation. Ce contentieux très « disséminé » présente donc *a fortiori* le risque d'une jurisprudence discordante ⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.

2.05. La comparaison d'une procédure judiciaire et d'une procédure administrative emporte, par ailleurs, des considérations assez habituelles. La première est généralement plus longue, ne serait-ce qu'en raison des délais accordés aux parties pour conclure et de l'engorgement de certaines juridictions nationales ⁽¹⁶⁾. Cette considération est encore accentuée par l'accroissement du nombre de marques qui reçoivent une protection légale sur le territoire du Benelux : cet accroissement, tout comme le fait de l'interpénétration des marchés, ne font que peser sur le nombre de conflits potentiels.

2.06. La procédure judiciaire est souvent aussi plus coûteuse : la taxe d'annulation qui serait demandée au sein de l'Office ne serait en aucun cas comparable aux frais d'une procédure judiciaire. Conséquence du point précédent, la procédure administrative apparaît comme plus équitable, dans la mesure où tous les déposants se retrouvent dans une situation comparable face à l'Office, quels que soient leur taille ou leurs moyens ⁽¹⁷⁾.

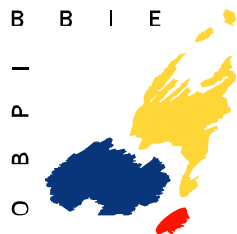
¹³ Avec une modification importante en Belgique. Depuis 2007, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux marques visées à l'article 574 du Code judiciaire, donc notamment les demandes en annulation (loi du 19 avril 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, article 21, §1, alinéa 2).

¹⁴ Il faut réaliser que sur le territoire du Benelux, pas moins de 37 juridictions différentes sont compétentes pour annuler des marques Benelux : 19 Tribunaux d'arrondissement et 5 Cours d'appel aux Pays-Bas, 5 Tribunaux de commerce et 5 Cours d'appel en Belgique, 2 Tribunaux d'arrondissement et 1 Cour d'appel au Luxembourg.

¹⁵ Notons que c'est aussi une différence notoire et difficile à justifier entre la marque Benelux et la marque communautaire : la demande reconventionnelle d'annulation de cette dernière peut être portée devant des juges spécialisés, les « Tribunaux des marques communautaires », désignés par les Etats membres. Sur le Benelux, il ne sont qu'au nombre de trois en première instance (le Tribunal d'arrondissement de La Haye, le Tribunal de commerce de Bruxelles et le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg) et trois en appel (les Cours d'appel respectives).

¹⁶ On souligne, dans le sous-document 1 relatif au transfert de compétences vers la Cour de Justice Benelux, la longueur et la complexité des procédures judiciaires, surtout en Belgique et au Luxembourg. Devant la Cour d'appel de Bruxelles, la longueur moyenne des procédures est de plus de 32 mois (sur 22 affaires impliquant l'Office dans lesquelles une décision a été rendue depuis 2005).

¹⁷ Ces considérations de coût et de lourdeur des procédures judiciaires étaient également rappelées dans les discussions du Comité Permanent du Droit des Marques de décembre 2008 (précité).



2.07. D'un point de vue psychologique, la procédure administrative apparaît moins intimidante pour les utilisateurs, lesquels se sont souvent déjà familiarisés avec les services de l'Office. Dans le cadre particulier du Benelux, cette comparaison s'accompagne enfin d'une simplification non négligeable : la procédure administrative ne connaît pas les contraintes compliquées d'un Code judiciaire, lequel varie en outre de pays à pays.

2.08. Par ailleurs, le fait que l'administration (l'Office) ait la compétence nécessaire pour radier un enregistrement n'est en soi aucunement inhabituel. Comme nous l'avons souligné, l'OBPI a notamment cette faculté en cas d'enregistrement accéléré et nul ne songerait à confier cette compétence aux instances judiciaires. Il ne faut donc certainement pas considérer que la procédure administrative d'annulation créerait des droits exorbitants en faveur de l'administration.

2.09. Outre les arguments juridiques, psychologiques et pratiques que nous venons d'énumérer en faveur d'une procédure administrative d'annulation, il nous faut aussi souligner un important argument d'équité. A l'heure actuelle, le droit Benelux des marques ne connaît pas une telle procédure administrative, alors que l'OHMI la connaît depuis l'origine. On doit admettre que cette bizarrerie place les titulaires d'une marque communautaire et les titulaires d'une marque Benelux dans une position sensiblement différente : alors qu'un utilisateur pourrait poursuivre devant l'OHMI l'annulation d'une marque communautaire (notamment valable dans le territoire du Benelux), il ne pourrait entreprendre la même démarche à l'encontre d'une marque Benelux devant l'OBPI. Nous ne voyons pas ce qui pourrait justifier une telle différence de traitement.

Une illustration de cette idée se retrouve dans l'hypothèse particulière des demandes reconventionnelles. Il est fréquent, dans le cadre d'une procédure d'opposition, que le défendeur argue de l'invalidité des droits de l'opposant et sollicite donc, à titre reconventionnel, l'annulation de la marque antérieure. Si celle-ci est une marque communautaire, la demande d'annulation pourra être portée devant l'OHMI ; si par contre, il s'agit d'une marque Benelux, le défendeur sera contraint d'introduire une action devant le tribunal compétent. Il en résulte que la position du défendeur varie très curieusement – et sans justification objective – selon que l'opposant tire ses droits d'une marque communautaire ou d'une marque Benelux.

Dans l'état actuel du marché de la propriété intellectuelle, on ne peut tolérer que des titres qui confèrent une protection sur un même territoire bénéficient de régimes juridiques si différents.

2.10. Notons, enfin, que les réactions de la doctrine par rapport aux procédures administratives d'annulation de marques sont généralement positives. Citons, à titre exemplatif, le commentaire louangeux émis – paradoxalement – par le Président du Tribunal fédéral allemand compétent en matière de marques et de brevets (*Bundespatentgerichts*), qui souligne que la procédure administrative d'annulation a été, en raison de son bon fonctionnement, une source d'inspiration pour la procédure judiciaire ⁽¹⁸⁾... L'expérience retirée de la procédure d'annulation auprès de l'OHMI semble, de la même manière, être très positive et constituer, pour les praticiens, une partie « captivante » ⁽¹⁹⁾ du droit des marques.

L'idée d'une procédure administrative d'annulation a déjà été débattue dans le Benelux également. Ne serait-ce que sur base des expériences étrangères, les opinions des milieux intéressés semblent généralement favorables. Cela ressort, par exemple, de discussions au sein de la « Commissie van Acht voor Merken, Tekeningen en Modellen » ⁽²⁰⁾.

2.11. En sens contraire, la transformation d'une procédure judiciaire en procédure administrative fait parfois craindre une inflation de procédures téméraires et vexatoires. Il conviendra certainement de prendre cet aspect en considération lors de la fixation du montant de la taxe ; par ailleurs, dans ce même souci, il sera sans doute opportun de limiter le nombre (la qualité) des personnes pouvant légitimement intenter une demande en annulation. Enfin, la compétence devra être accordée à l'Office d'assortir sa décision d'une condamnation aux frais, afin de dissuader les demandes purement vexatoires. Notons encore, sur cette question du risque d'inflation de procédures téméraires et vexatoires, que l'expérience de l'Office sur le champ de la procédure d'opposition fournit des éléments rassurants : aucune complication de cet ordre n'a en effet dû être déplorée depuis janvier 2004, alors que les mêmes craintes nourrissaient le débat sur l'instauration d'une procédure d'opposition.

2.12. Tout comme dans le cadre du débat sur l'opposition, on pourrait aussi reprocher à ce projet de provoquer une immixtion trop grande de l'administration dans des conflits intéressant avant tout les parties en cause.

¹⁸ Antje Sedemund-Treiber, « *GruBwort der Präsidentin des Bundespatentgerichts* », *GRUR*, 10/1999, 784.

¹⁹ L. Marijnissen, « *Merkenrechtelijke proces praktijk van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt, Procedures Inter Partes* », *BMM Bulletin*, 3/2008, p. 94 et s.

²⁰ Rapport de la réunion du 16 avril 2007, La Haye.

Deux éléments permettent de répondre à cette observation : d'une part, si la demande d'annulation est fondée sur un motif absolu, on doit considérer que l'enjeu dépasse les intérêts des seules parties en présence, la *ratio legis* des motifs absolus étant en réalité la sauvegarde de l'intérêt général, que ce soit la protection des consommateurs ou le libre jeu de la concurrence. D'autre part, l'Office n'agira pas, en principe, de sa propre initiative, mais uniquement sur requête d'un utilisateur ⁽²¹⁾. Cette prétendue ingérence de l'administration sera donc limitée aux seuls cas dans lesquels son intervention a été expressément requise.

2.13. Enfin, l'idée d'une procédure administrative d'annulation pourrait heurter, par la considération qu'une même instance aurait à (re)juger deux fois les mêmes éléments. C'est l'Office qui a examiné la validité du signe *a priori* sur la base des motifs absolus et des motifs relatifs (en cas d'opposition) ; c'est le même Office qui réexaminerait la validité du signe *a posteriori*, dans le cadre d'une procédure de nullité. Dès lors que la demande d'annulation sera dans la plupart des cas basée sur un motif déjà examiné antérieurement ⁽²²⁾, on pourrait s'interroger, dans de telles circonstances, sur le degré d'objectivité et la nécessaire indépendance qui doivent présider à de telles tâches.

L'argument ne semble cependant pas résister à l'analyse. D'une part, ce « réexamen » existe déjà, dans les faits, au sein de l'OBPI : comment en effet éviter que lorsque l'Office est saisi d'une opposition, il ne réexamine automatiquement la question du pouvoir distinctif des signes en conflit ? On sait en effet que, conformément à la jurisprudence européenne, le risque de confusion au sein du public concerné, par exemple, s'apprécie notamment au regard du pouvoir distinctif des marques ⁽²³⁾ ; cela oblige à se pencher sur l'appréciation de la validité du signe déjà effectuée au moment du dépôt.

²¹ Quoique ce point pourrait encore être discuté. Comme nous le verrons ci-après, certains pays, tels que l'Allemagne ou le Danemark, accordent un droit d'initiative à l'Office pour provoquer l'annulation d'une marque sur certaines bases.

²² Ce n'est pas automatiquement le cas : il existe, dans la Directive européenne, un motif de nullité qui n'est pas repris dans les motifs absolus que l'Office examine actuellement.

²³ CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon; CJCE 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer.

D'autre part, on doit bien admettre que si ce « réexamen » constituait un réel obstacle à une appréciation indépendante et objective de l'Office, les décisions d'annulation de l'OHMI auraient été décriées depuis bien longtemps. Au sein de l'Office européen – comme au sein de nombreux offices nationaux ou de l'OEB – les décisions d'annulation sont rendues, tout comme les décisions de refus pour motifs absolus et les décisions d'opposition, sous l'autorité du Directeur Général. S'il se vérifiait, ce prétendu manque d'indépendance serait inévitablement ressorti des décisions rendues, ce qui aurait jeté le soupçon sur les pratiques des offices et relancé le débat. Tel n'est absolument pas le cas. En réalité, on s'accorde à reconnaître aux offices chargés de la mission de vérification (*a priori* et *a posteriori*) de la validité des marques un professionnalisme que les procédures de nullité n'ont jamais remis en cause.

2.14. Il nous semble pouvoir tirer des enseignements clairs des développements qui précèdent. L'utilité d'une procédure en annulation dans un système de droit des marques ne fait aucun doute et n'est contestée par quiconque. L'intérêt d'une procédure administrative par comparaison à une procédure judiciaire paraît également évident : les arguments sont nombreux et d'ordre varié (juridiques, pratiques, psychologiques ou d'équité) et les contre-arguments ne sont, à nos yeux, pas suffisamment solides pour modifier l'impression d'ensemble. Nous allons voir, dans la section suivante, que les exemples tirés de l'étranger ne font que renforcer cet avis positif.

II. Situation dans les ordres juridiques voisins

Remarque préliminaire

3.01. On ne peut analyser les choix possibles en matière de procédure d'annulation de marques et les options prises par nos voisins européens sans rappeler, à titre préliminaire, l'existence de la Première Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Cette directive a mis en place des règles communes en droit matériel, c'est-à-dire sur les questions relatives principalement aux conditions de validité d'une marque (motifs de refus), à la sanction pour non-usage et aux motifs de déchéance et de nullité. Comme l'on sait, les Etats membres sont par contre restés maîtres des questions de procédures sur ces différents aspects, ainsi que des questions relatives aux effets des déchéances ou nullités de marques.

3.02. Récemment, la Directive a été remplacée par un nouveau texte, la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. S'agissant d'une œuvre dite « de codification », le contenu des dispositions (et bien évidemment leur *ratio legis*) est demeuré inchangé, seul leur agencement et leur numérotation ont, dans certains cas, été modifiés ⁽²⁴⁾.

²⁴ Les regrettables erreurs de traduction qui émaillaient la version française de cette directive de codification (le caractère similaire des marques curieusement appelé « analogue », ou le caractère similaire des produits ou services curieusement appelé « comparable ») ont fort heureusement été corrigées. Voy. Rectificatif à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), *Journal Officiel*, 16 janvier 2009, L 11/86 – 11/87.

Afin d'assurer la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations nationales, il a semblé opportun au législateur communautaire « *que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions* » ⁽²⁵⁾. Le législateur européen a donc choisi de lister de manière exhaustive les motifs de nullité, tout en laissant certains motifs au libre choix des États membres.

3.03. La Directive distingue les motifs de nullité et les motifs de déchéance. Le critère est logiquement temporel.

Le principe d'une nullité est de faire constater l'existence, au moment du dépôt ou de l'enregistrement, de circonstances de fait ou de droit qui rendent impossible l'octroi de droits exclusifs sur le signe. Les motifs seront tantôt absolus, si les circonstances en question empêchent la protection en raison de l'intérêt général, lequel peut se concrétiser dans la protection des consommateurs ou la sauvegarde du libre jeu de la concurrence ; les motifs seront tantôt relatifs, si les circonstances empêchant la protection découlent de droits déjà détenus par des tiers. Si ces circonstances doivent exister au moment de l'enregistrement, la constatation de leur existence peut par contre survenir bien après. Pour cette raison, la décision prononçant la nullité d'une marque opère en principe avec effet rétroactif, la marque étant censée n'avoir jamais existé ⁽²⁶⁾.

La déchéance est, elle, une hypothèse de nature différente, essentiellement fondée sur la survenance d'événements nouveaux, qui – contrairement aux causes de nullité – n'existaient éventuellement pas au moment de l'enregistrement. C'est la manière dont le titulaire a usé (on n'a pas usé) de ses droits après l'enregistrement qui fonde traditionnellement la déchéance. Par conséquent et de manière fort logique, la décision prononçant la déchéance d'une marque a généralement un effet immédiat, c'est-à-dire à compter de la demande en déchéance, sans effet rétroactif ⁽²⁷⁾.

3.04. D'une part, trois dispositions de la Directive contiennent des motifs de nullité « obligatoires », c'est-à-dire à reprendre impérativement par les législations nationales :

1. Article 3, paragraphe 1^{er} :

- « *Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :*
- a) *les signes qui ne peuvent constituer une marque ;*
 - b) *les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;*

²⁵ Septième considérant de la Directive 89/104.

²⁶ Voy. ci-après section V sur les effets patrimoniaux des nullités.

²⁷ Dans certains ordres juridiques, la décision pourra éventuellement prévoir, à la demande d'une partie, que la déchéance des droits prendra effet à une date antérieure à l'introduction de la demande.

- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e) les signes constitués exclusivement :
- par la forme imposée par la nature même du produit,
 - par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
- f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée 'convention de Paris' ».

2. Article 4, paragraphe 1^{er} :

« Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle :

- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée 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, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure. »

3. Article 4, paragraphe 3 :

« Une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

Il s'agit donc du recensement de 11 motifs, que l'on peut considérer comme la base minimale des motifs de nullité.

3.05. Par ailleurs, la Directive prévoit un certain nombre de motifs de nullité « facultatifs ». Ces motifs se retrouvent dans les dispositions suivantes :

1. Article 3, paragraphe 2 :

« Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :

- a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté ;*
- b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux ;;*
- c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente ;*
- d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur. »*

2. Article 4, paragraphe 4 :

« Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :

- a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;*
- b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ;*
- c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment :*
 - i) d'un droit au nom,*
 - ii) d'un droit à l'image,*
 - iii) d'un droit d'auteur,*
 - iv) d'un droit de propriété industrielle ;*
- d) la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximal de trois ans avant le dépôt ;*
- e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l'État membre ;*

f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximal de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque ;

g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur. »

Ces 13 motifs sont de simples options ouvertes aux législateurs nationaux : les Etats membres peuvent donc librement décider de retenir ou non ces motifs comme causes permettant de prononcer la nullité d'une marque enregistrée.

3.06. Enfin, la déchéance de la marque est abordée à l'article 12. Un titulaire peut être déchu de ses droits dans les cas suivants :

1. la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pendant un délai ininterrompu de 5 ans, sauf justes motifs ;
2. la marque est devenue, du fait de l'(in)activité du titulaire, une désignation usuelle dans le commerce ;
3. suite à l'usage qui en est fait, la marque est devenue propre à induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.

3.07. Notons encore que, selon la directive :

- Au choix des Etats, les causes de nullité peuvent être couvertes par le consentement du titulaire du droit antérieur ou de la marque antérieure.
- La tolérance de l'usage d'une marque postérieure pendant 5 années consécutives fait perdre le droit de demander la nullité ou de s'opposer à l'usage de cette nouvelle marque (principe de la forclusion par tolérance, repris *expressis verbis* à l'article 9).
- Si un motif de refus, de déchéance ou de nullité existe pour une partie seulement des produits ou des services, la radiation peut n'être que partielle.
- Les Etats peuvent aussi prévoir des mesures transitoires pour les marques déposées avant la date ultime de transposition.

A. OHMI

4.01. La matière est réglée au Titre VI du Règlement 40/94 sur la marque communautaire et au Titre VII du Règlement d'exécution 2868/95. Le législateur européen a consacré sans ambiguïtés le principe de procédures administratives de déchéance et d'annulation de la marque communautaire.

C'est donc l'OHMI qui traitera ces demandes, lesquelles doivent être introduites selon des formes précises et sur base d'un nombre limité de causes.

4.02. L'article 50 reprend les 3 causes de déchéance figurant dans la Directive d'harmonisation, à savoir :

- le non-usus pendant au moins 5 ans
- la marque devenue une désignation usuelle
- la marque devenue trompeuse

La demande en déchéance peut être introduite par toute personne ayant la capacité juridique. Très logiquement, la demande sera déclarée irrecevable si elle a été tranchée antérieurement par la juridiction d'un Etat membre. La décision a un effet immédiat : la déchéance des droits joue donc à compter de la date de l'introduction de la demande, sauf une éventuelle date antérieure fixée par l'Office à la demande d'une des parties.

4.03. Les causes de nullité absolue figurent à l'article 51. Il s'agit des motifs de refus absolus (sous réserve d'un caractère distinctif acquis après l'enregistrement), ainsi que les marques de vins ou spiritueux contenant une indication géographique, les marques consistant en une appellation d'origine ou une indication géographique et la mauvaise foi du déposant.

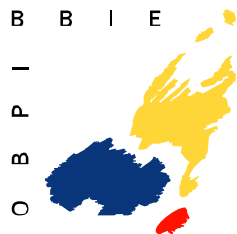
L'article 52 énumère les causes de nullité relative : elles consistent dans les motifs relatifs (opposition), la demande par un intermédiaire sans le consentement du titulaire, l'existence d'un droit antérieur non enregistré ou un autre droit découlant du droit au nom ou à l'image, du droit d'auteur et d'un droit de propriété industrielle.

4.04. Le fait d'invoquer une de ces causes interdit d'invoquer une autre cause par la suite. La demande fondée sur un motif de nullité absolue peut être introduite par toute personne ayant la capacité juridique ; la demande fondée sur un motif de nullité relative ne peut être introduite que par une personne ayant droit d'opposition. La procédure n'est en tout cas jamais lancée d'initiative par l'Office. Ce dernier tente parfois une conciliation des parties. La décision de nullité a un effet rétroactif, mais n'affecte pas, en principe, les décisions en contrefaçon et les contrats déjà exécutés.

4.05. En termes statistiques ⁽²⁸⁾, depuis 1998, l'OHMI a reçu pas moins de 3.315 demandes en nullité. Le nombre de demandes introduites est en augmentation constante et à peu près linéaire : de 114 demandes en 2000, il est passé à 300 demandes en 2004 et 708 demandes en 2008.

Les premières décisions d'annulations / déchéance datent de l'an 2001, où 3 marques ont été annulées ; en 2008, l'OHMI a confirmé l'annulation de 142 marques. En proportion du nombre d'enregistrements sur une même année, cela signifie des taux d'annulation de 0,17% en 2008. Au total, fin 2008, 1.599 marques communautaires avaient été radiées (renoncations, déchéances et nullités comprises), dont 420 (soit 26%) étaient des déchéances ou nullités.

²⁸ Statistiques du site web de l'OHMI, 31 décembre 2008.



B. Royaume-Uni

5.01. Le régime des radiations involontaires de marques se situe aux articles 45 à 48 du *Trade Marks Act*, et aux règles 31 à 35 des *Trade Marks Rules*.

Le droit anglais distingue lui aussi la déchéance (*revocation*) et la nullité (*invalidity*). Ces deux procédures existent comme procédures administratives, diligentées au sein du *Intellectual Property Office*, mais elles coexistent avec les procédures judiciaires. Le recours aux tribunaux est cependant impératif lorsqu'une procédure sur la marque est déjà en cours.

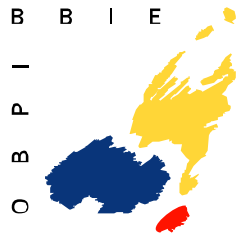
5.02. Les causes de déchéance sont exactement conformes à la Directive (non-usus, marque devenue usuelle, marque devenue trompeuse). La demande de déchéance peut être introduite par tout tiers si la marque visée avait été publiée avant le 1^{er} octobre 2007 ; depuis lors, les conditions se sont renforcées aux seuls titulaires de marques ou licenciés. Les procédures se distinguent quelque peu si la demande est fondée sur le non usage ou sur un autre cause. Tout tiers qui a un intérêt à la préservation de la marque attaquée (tel un licencié) peut intervenir pour faire valoir ses droits. Tout comme à l'OHMI, la déchéance a un effet immédiat, sauf date antérieure demandée par l'une des parties.

5.03. L'article 47 du TMA renvoie, pour les causes de nullité, aux dispositions qui traitent respectivement des motifs absolus (section 3) et des motifs relatifs (section 5). De la même manière que pour les déchéances, le droit d'action n'est plus ouvert, pour les marques déposées depuis le 1^{er} octobre 2007, qu'aux seuls titulaires ou licenciés, sous une réserve : en cas de mauvaise foi du déposant, l'Office peut agir d'initiative. La radiation de la marque peut éventuellement n'être que partielle si la cause de nullité n'affecte que certaines classes pour lesquelles la marque est déposée.

C. Allemagne

6.01. Ce sont les paragraphes 48 à 55 et 161 à 163 du *Markengesetz* qui règlent la matière, en consacrant le principe d'une procédure administrative d'annulation, qu'il s'agisse d'une déchéance (*verfall*) ou d'une nullité (*nichtigkeit*). Cependant, même si les procédures administrative et judiciaire coexistent (au choix du demandeur), l'Office voit son rôle très limité lorsqu'il y a contestation entre parties.

6.02. Les causes de déchéance sont celles de la Directive, auxquelles s'ajoute l'hypothèse de l'incapacité du titulaire (paragraphe 49). Devant l'Office, des délais stricts sont fixés pour l'échange des arguments des parties. Si le défendeur conteste la déchéance de ses droits, le demandeur doit introduire sa demande devant le Tribunal.



6.03. La loi allemande distingue également les causes de nullité absolue (capacité du titulaire, motifs de refus absolus, sauf caractère distinctif acquis après enregistrement, mauvaise foi du déposant) et les causes de nullité relative (marque antérieure, droit antérieur non enregistré, marque notoire, enregistrement sans le consentement du titulaire, autre droit de propriété intellectuelle). Notons que dans certains cas, on exige que le motif existe au moment de l'introduction de la requête en nullité.

6.04. Tout comme pour la déchéance, si la demande est contestée par le titulaire (ce dernier a deux mois pour faire valoir ses moyens de défense), la demande doit être diligentée devant l'instance judiciaire. Si par contre le défendeur n'a pas réagi dans le délai requis, sa marque est radiée. En cas de demande fondée sur des droits antérieurs, l'action en nullité n'est ouverte que devant le tribunal.

Certains fondements de demande en nullité (manque de caractère distinctif, caractère descriptif, signe usuel) doivent être introduits dans un délai de 10 ans après l'enregistrement, sous peine de prescription. Selon des conditions strictes, la nullité peut éventuellement être prononcée *ex officio* par le *Deutsches Patent- und Markenamt*.

D. Danemark

7.01. Le Danemark connaît aussi une procédure administrative d'annulation de marques, régie par les articles 25 et 28 à 34 du *Bekendtgørelse af varemaerkeloven LBK nr 782 (Consolidate Trade Marks Act de 2001)*.

A la différence d'autres pays européens, la loi danoise ne distingue pas clairement les hypothèses de déchéance et de nullité : les deux hypothèses se regroupent sous une seule et même catégorie, dont les motifs se confondent (*ophaeves*).

7.02. Les causes d'annulation figurent à l'article 28 (qui renvoie aux articles 13, 14 et 15 de la loi). Les dispositions contiennent les motifs absolus classiques (absence de caractère distinctif, marque trompeuse, contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, etc.), ainsi que les motifs relatifs (marque antérieure identique ou similaire, etc.) et les motifs habituels de déchéance. Deux autres causes moins fréquentes s'y ajoutent aux articles 31 et 32 : doutes sur l'existence du titulaire et erreur évidente de l'enregistrement.

7.03. Au choix du demandeur, la procédure est introduite en justice ou devant l'Office (*Patent- og Varemaerkestyrelsen*), mais obligatoirement en justice s'il y a déjà une procédure pendante quant à la validité de la marque. Devant l'Office, la procédure peut être introduite par toute personne justifiant d'un intérêt ; elle peut être instituée d'initiative par l'Office sur base de certains motifs. Quand la demande est fondée sur le non-usage, elle n'est – très logiquement – soumise à aucun délai de prescription. La radiation de la marque peut éventuellement n'être que partielle.

E. France

8.01. La France fait figure d'exception dans ce contexte. Il s'agit en effet d'un des rares pays européens à ne pas connaître de procédure administrative d'annulation.

8.02. En France, une marque peut uniquement être annulée par une décision judiciaire. Ce principe découle de la vision napoléonienne du droit, selon laquelle l'administration doit être tenue le plus possible à l'écart des questions relevant du droit de propriété. La marque – comme le brevet ou le modèle – fait partie des droits de propriété ; que cette propriété soit « intellectuelle » (et donc porte sur un actif immatériel) ne modifie pas l'idée selon laquelle les litiges à son propos doivent être tranchés par une instance de l'ordre judiciaire.

L'autre aspect qui semble poser problème auprès de l'INPI est l'idée que, par le biais d'une procédure administrative en annulation, une même instance aurait à se prononcer une deuxième fois sur la validité de la marque. Le seul moyen de contourner cette difficulté serait, aux yeux de l'INPI, de soumettre les actions en nullité à une chambre distincte de l'Office, qui ne serait donc pas placée sous l'autorité du Directeur Général, en se rapprochant alors d'une véritable juridiction administrative.

8.03. Il n'y a pas de débat actuellement en France sur l'instauration d'une procédure administrative en nullité. Il semble en tout cas que les milieux intéressés n'aient pas articulé de demandes précises dans ce sens.

F. Remarque générale

9.01. Il ressort d'une enquête réalisée en 2006 par l'OMPI⁽²⁹⁾ qu'une très large majorité d'états de par le monde connaissent une procédure administrative d'annulation de marques. Parmi les 77 offices ayant répondu à l'enquête, seulement 21 (soit 27%) ont indiqué n'avoir pas de procédure administrative permettant d'invalider une marque enregistrée. Parmi ceux-ci, tel était le cas des pays européens suivants : la Finlande, la France, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et la Suède.

9.02. Dans les cas où une procédure administrative existe, la demande peut généralement être intentée par toute personne qui y a un intérêt légitime. Les procédures lancées d'initiative par l'office semblent relativement peu répandues : dans seulement 13 cas sur les 77 répondants, l'office se déclarait être compétent pour annuler *ex officio* une marque qui n'avait pas fait l'usage requis. Dans la très vaste majorité des cas, les décisions de déchéance et de nullité sont susceptibles d'appel, généralement devant une instance judiciaire.

²⁹ OMP, Comité Permanent du Droit des Marques, des Dessins et Modèles industriels et des Indications géographiques, « Synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (SCT/11/6) », Genève, 24 janvier 2006, p. 162 et s.

III. Discussion des modalités de la procédure d'annulation

A. Motifs des demandes d'annulation

10.01. A titre de remarque préalable, il nous semble important de souligner que la logique appliquée en 2004 pour la procédure d'opposition peut être transposée ici : l'introduction de la procédure (administrative) d'annulation se fera certainement plus facilement si le nombre de motifs d'annulation reste limité. L'ambition de l'Office n'est pas d'embrasser tous les motifs repris dans la Directive ou – à l'image de certains pays européens – d'en ajouter encore d'autres.

La liste des motifs existant actuellement dans la CBPI dans le cadre de la procédure judiciaire en annulation semble être une base opportune. Il convient toutefois de la détailler.

10.02. En ce qui concerne la nullité, la marge de manœuvre laissée par la Directive 89/104 a le mérite d'être claire. Il n'y a, a priori, pas de choix possible pour la mise en œuvre d'une procédure d'annulation quant aux 11 premiers motifs, lesquels peuvent être résumés comme suit :

1. le signe ne peut pas constituer une marque
2. le signe est dépourvu de caractère distinctif – sauf caractère distinctif acquis par l'usage
3. le signe est descriptif – sauf caractère distinctif acquis par l'usage
4. le signe est devenu usuel dans le langage courant ou les habitudes du commerce – sauf caractère distinctif acquis par l'usage
5. le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit
6. le signe est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
7. le signe est de nature à tromper le public
8. le signe est contraire à l'article 6^{ter} de la convention de Paris
9. la marque est identique à une marque antérieure pour des produits ou services identiques
10. la marque est identique/similaire à une marque antérieure, elle désigne des produits ou services similaires/identiques et elle crée un risque de confusion
11. la marque est identique/similaire à une marque communautaire antérieure qui jouit, dans la Communauté, d'une renommée dont la nouvelle marque tirerait indûment profit ou à laquelle elle porterait préjudice.

10.03. Ces causes d'invalidité de la marque sont le pendant de celles qui figurent déjà dans le CBPI, à l'article 2.28 relatif à la procédure judiciaire d'annulation, lequel renvoie aux articles 2.1, 2.4 (motifs absolus) et 2.3 (motifs relatifs).

10.04. Par ailleurs, les motifs facultatifs d'annulation peuvent être résumés comme suit :

1. l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'une autre législation que le droit des marques
2. la marque comporte un signe de haute valeur symbolique (notamment religieux)
3. la marque comporte des badges, emblèmes, écussons autres que ceux visés à l'article 6^{ter} de la convention de Paris et présentant un intérêt public
4. la demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi
5. la marque est identique/similaire à une marque nationale (Benelux) antérieure (pour des produits même différents), laquelle jouit d'une renommée dans l'Etat membre concerné, renommée dont la nouvelle marque tirerait indûment profit ou à laquelle la nouvelle marque porterait préjudice
6. un droit antérieur même non enregistré donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de la marque postérieure
7. il existe un droit antérieur qui découle
 - a. d'un droit au nom
 - b. d'un droit à l'image
 - c. d'un droit d'auteur
 - d. d'un droit de propriété industrielle
8. la marque est identique/similaire à une marque collective antérieure ayant expiré dans un délai maximum de 3 ans
9. la marque est identique/similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant expiré avant le dépôt
10. la marque est identique/similaire à une marque antérieure, elle désigne des produits ou services similaires/identiques, elle s'est éteinte pour cause de non renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant le dépôt (exceptions: consentement ou non utilisation)
11. la marque peut être confondue avec une marque étrangère utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi.
12. il existe une marque antérieure en conflit, sauf si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pendant 5 ans à partir de son enregistrement (exception: justes motifs)
13. il existe une marque antérieure en conflit, sauf si son usage dans l'Etat membre concerné a été suspendu pendant un délai ininterrompu de 5 ans (exception: justes motifs)

10.05. Ici aussi, plusieurs motifs existent déjà dans la CBPI comme cause d'invalidité d'une marque. Tel est le cas des motifs 4⁽³⁰⁾, 5⁽³¹⁾, 8⁽³²⁾ et 10⁽³³⁾.

³⁰ Article 2.4, f, CBPI.

³¹ Article 2.3, c, CBPI. Evidemment, dans le cadre de la CBPI, le territoire de l'Etat membre est remplacé par le territoire du Benelux dans son ensemble.

³² Article 2.4, c, CBPI.

³³ Article 2.4, d, CBPI.

Il nous semblerait opportun d'y ajouter, par exemple, une partie du motif 7, en l'espèce les clauses relatives à l'existence de droits antérieurs découlant d'un droit d'auteur ou d'un droit de propriété intellectuelle ⁽³⁴⁾. Mais ce point doit naturellement être développé davantage : il s'agit d'une discussion politique et le présent document n'entend pas approfondir cet aspect à ce stade.

10.06. En ce qui concerne la déchéance, les 3 causes reprises dans la Directive sont le pendant des motifs de déchéance visés à l'article 2.26, 2, CBPI, dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le motif essentiel est évidemment le *non-usus* (absence d'usage sans juste motif pendant une période ininterrompue de 5 ans). Il paraît sain et juridiquement légitime que des signes qui ne sont pas utilisés comme marques ne fassent plus l'objet de droits exclusifs ; cela contribue, au demeurant, à l'élaboration d'un registre plus sûr et plus fiable. Les deux autres causes (marque devenue une désignation usuelle et marque pouvant induire le public en erreur) existent dans la CBPI comme motifs de refus absolus : il paraît dès lors normal de pouvoir réévaluer la situation ultérieurement au regard des mêmes motifs, dont la réalisation pourrait survenir après l'enregistrement.

Comme expliqué ci-dessus (voy. paragraphe 2.09), la nécessaire équivalence de traitement entre les marques communautaire et Benelux exige de reprendre ces motifs. Notons que bien au-delà, la discussion sur la déchéance de marque pose la question de la relation entre les marques communautaires et les marques nationales et celle du volume grandissant du registre européen ; à travers cela, c'est la très sensible question de l'usage territorial de la marque communautaire qui se pose et donc la perspective d'une importante refonte du système européen. Mais ceci dépasse le cadre du présent document...

B. Procédure

11.01. En ce qui concerne la procédure elle-même, quatre questions méritent d'être posées et brièvement analysées ici.

11.02. Qualité du demandeur : conformément aux traditions judiciaires du Benelux, il conviendrait, nous semble-t-il, de réserver le droit de demander l'annulation d'une marque aux tiers « intéressés ». Il nous paraît également plus prudent d'exclure un droit d'initiative de l'Office : cela pourrait être considéré comme une dangereuse intrusion de l'administration dans les droits des parties et cela risquerait également de voir des tiers se « décharger » sur les épaules de l'Office de dossiers sensibles, en laissant par exemple à ce dernier le soin d'agir d'initiative (et d'assumer la délicate charge de la preuve) en cas de dépôt de mauvaise foi.

³⁴ Compte tenu de ses limites floues, le droit à l'image pourrait provoquer des demandes d'annulation téméraires et vexatoires. En ce qui concerne le droit au nom, l'article 2.1, 3, CBPI précise que dans le Benelux, sans préjudice des dispositions de droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.

11.03. Délais de prescription des actions : on peut s'interroger sur l'opportunité de prévoir, comme c'est le cas en Allemagne, que les actions en nullité ⁽³⁵⁾ doivent être intentées dans un délai fixe, par exemple 10 ans suivant la date d'enregistrement. En faveur de cette idée, la sécurité juridique et les impératifs de bonne justice requièrent de ne pas laisser indéfiniment ouverte la possibilité de litiges fondés sur des causes qui se sont réalisées dans le passé. Au-delà d'un délai de 10 ans, il devient de toute façon difficile de rapporter des preuves valables des éléments de fait. En défaveur de cette idée, il est utile de pouvoir éventuellement annuler des marques déposées avant 1996 et donc non soumises à l'époque à l'examen des motifs absolus. Notons en outre que l'OHMI ne connaît pas de délai de prescription des actions en nullité.

11.04. Possibilité de radiation partielle : est-il nécessaire de souligner l'utilité évidente de cette disposition, reprise d'ailleurs *expressis verbis* dans la Directive ⁽³⁶⁾ ? De la même manière qu'un refus pour motifs absolus suivant le dépôt ou une procédure d'opposition peuvent déboucher sur une exclusion partielle de la protection, il paraît indispensable de permettre que la radiation soit éventuellement autorisée pour les seules classes de produits ou de services pour lesquelles les causes de nullité ou de déchéance ont été rapportées et suffisamment prouvées. Rien n'empêche a priori la marque de demeurer pour les autres classes.

11.05. Appel des décisions : enfin, la question des recours contre les décisions de l'Office en matière d'annulation est sensible. Il ne nous paraît pas opportun, notamment pour des raisons d'organisation pratique et de moyens, mais aussi pour des motifs de crédibilité, d'instaurer une chambre d'appel en interne ⁽³⁷⁾. Il est par contre indispensable que les décisions de l'Office puissent être sanctionnées par une instance judiciaire. Les décisions d'annulation de l'Office devraient donc être soumises (au même titre que les décisions de refus et d'opposition) au contrôle des Cours d'appel de Bruxelles, La Haye et Luxembourg – sous réserve d'un futur transfert de ces compétences vers la Cour de Justice Benelux.

³⁵ Hors les cas de déchéance évidemment, qui par principe, ne peuvent être soumis à un délai.

³⁶ Article 13, Directive 2008/95/CE.

³⁷ Tel que le système existant à l'OHMI, qui, cumulé aux recours judiciaires devant le Tribunal de première instance et la Cour de Justice, aboutit à faire potentiellement examiner un même dossier et les mêmes arguments par 4 instances successives...

C. Coût d'une procédure d'annulation

12.01. Tout comme pour la procédure d'opposition, le principe de la procédure d'annulation serait que la taxe puisse la rendre *self-supporting*. Il convient certainement d'éviter que l'Office ne doive supporter des charges supplémentaires à raison de l'accomplissement de cette mission. Ceci est d'autant plus vrai en considération du fait que, l'Office étant lui-même *self-supporting*, ce serait en définitive sur les épaules de l'ensemble des déposants que reposerait cette charge supplémentaire.

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué, la fixation de la taxe à supporter par le demandeur en nullité est un des éléments devant permettre d'éviter que le système ne dégénère dans un foisonnement de procédures téméraires et vexatoires. A l'inverse, il ne faut pas non plus, si l'on veut que la procédure remplisse son rôle, que le montant de la taxe soit dissuasif.

12.02. Dès lors que les motifs d'annulation seront plus nombreux que les motifs d'opposition – ce qui peut accentuer la complexité de l'examen –, il semblerait logique que le coût soit également supérieur⁽³⁸⁾.

IV. Dessins et modèles

13.01. On a parfois tendance à perdre de vue les dessins ou modèles (en abrégé ci-après : "modèles") vu leur moindre importance numérique au regard des marques. Comme l'on sait, les modèles, à la différence des marques, ne font pas l'objet d'un examen avant enregistrement et il n'existe pas non plus de procédure d'opposition. L'OBPI contrôle uniquement si le dépôt satisfait aux conditions de forme et si le modèle n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁽³⁹⁾. Il en va de même, du reste, pour le dessin ou modèle communautaire⁽⁴⁰⁾⁽⁴¹⁾.

Contrairement à la CBPI, le règlement sur le dessin ou modèle communautaire (RDMC) connaît toutefois une procédure en nullité⁽⁴²⁾, au même titre que de nombreux systèmes nationaux⁽⁴³⁾.

³⁸ Notons, à titre informatif, que devant l'OHMI, la taxe d'annulation et la taxe de déchéance sont toutes deux fixées à 700 EUR, alors que la taxe d'opposition est fixée à 350 EUR (notons qu'à l'OHMI, ces deux procédures ne sont pas *self-supporting*).

³⁹ Article 3.13, CBPI.

⁴⁰ Article 47, RDMC.

⁴¹ A la différence du dessin ou modèle communautaire (et du reste aussi à la différence de la *marque* Benelux), le ministère public joue un rôle pour ce motif. Cela s'explique historiquement par le fait que l'ancien Bureau Benelux des Dessins ou Modèles n'avait pas la personnalité juridique. Ce motif est dépassé par la CBPI et l'OBPI estime dès lors qu'il est plus logique de modifier cette disposition.

⁴² Article 52 et suiv. jo. article 25 RDMC; un aperçu intéressant des décisions du département de nullité et des chambres de recours de l'OHMI se trouve sur oami.europa.eu.

⁴³ Voir, pour une étude comparative, document WIPO/STrad/INF/2 Rev.1 (p. 194 et suiv.), sur www.wipo.int.

13.02. Beaucoup des motifs mentionnés dans ce document qui plaident en faveur d'une procédure en nullité pour les marques s'appliquent aussi aux modèles. Du fait que les modèles ne donnent pas lieu à un examen quant au fond avant l'enregistrement, on pourrait même soutenir qu'elle revêt une importance qualitative plus grande encore. On peut cependant objecter que l'intérêt quantitatif, comme il a été dit, sera (nettement) moins grand pour les modèles. L'OBPI propose néanmoins, pour être exhaustif, d'étudier également l'opportunité éventuelle d'introduire une procédure en nullité pour les modèles.

V. Conséquences patrimoniales de la nullité des droits

14.01. Touchant à l'introduction d'une procédure en nullité devant l'OBPI, mais portant sur toute forme de nullité de droits de PI ⁽⁴⁴⁾ se pose la question de savoir s'il est nécessaire, pour la réglementation Benelux, d'avoir une disposition conforme à l'article 54 RMC (et à l'article 26 RDMC). La "commissie van acht" aux Pays-Bas en a déjà discuté, mais sans arriver à une conclusion.

14.02. Cette disposition du RMC vise les conséquences de la nullité d'une marque et en règle la rétroactivité éventuelle. Cette disposition vise (notamment) la position des tiers qui ont une relation contractuelle avec le titulaire de la marque. Pensons par exemple au cas d'un licencié. En vertu de l'article 54, par. 3, sous b, RMC, ce dernier ne peut pas recouvrer les royalties qu'il a payés en invoquant la nullité avérée ultérieurement ⁽⁴⁵⁾⁽⁴⁶⁾.

La réglementation Benelux ne comporte pas une telle disposition. Il s'agit d'une question de droit patrimonial et elle relève donc plutôt du droit national.

⁴⁴ Donc également si elle est établie par le juge.

⁴⁵ Le RMC connaît d'ailleurs aussi une possibilité de correction en équité pour le juge.

⁴⁶ Evidemment, en cas de gage, il y a, pour des tiers, des conséquences comparables à celles d'une nullité (en règle générale, il existe également une relation entre le contractant (récepteur du gage) et, par exemple, le financier, relation qui est également affectée par l'effet rétroactif de la nullité du droit). Lors d'une saisie, des conséquences indésirables peuvent également se produire.

A. Comparaison Benelux-UE

14.03. L'OBPI n'est en fait pas suffisamment informé du droit en cette matière pour pouvoir porter un jugement sur ce point. Comme indiqué plus haut, elle concerne le droit patrimonial applicable à la relation entre le titulaire de la marque et le tiers contractant. La seule connaissance de l'OBPI découle du mémoire de fin d'études d'une étudiante de Groningue sur ce sujet, qui a été envoyé fin 2008 à l'OBPI. Sa conclusion est qu'en droit matériel, il n'y a pas de grandes différences entre le droit communautaire réglé explicitement et le droit des pays du Benelux. Nous ignorons si cette conclusion est partagée par « le terrain »⁽⁴⁷⁾.

14.04. On peut constater que le fait que le RMC règle cette matière crée la clarté, alors que celle-ci n'est sans doute qu'implicite dans le régime Benelux. Ceci plaiderait en faveur de l'insertion effective d'une disposition analogue. Il faut rappeler une fois encore que l'OBPI n'a pas d'expertise en la matière et que les questions sous-jacentes, à savoir si les règles du RMC concordent effectivement avec le droit des pays du Benelux et si c'est aussi le droit souhaitable, sont une matière qui est en dehors du domaine de compétence de l'OBPI.

B. Etude plus détaillée

14.05. Vu qu'il s'agit d'une matière qui requiert une certaine connaissance juridique et découle par ailleurs de besoins existant auprès des (clients d')avocats, l'expertise des membres du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle sur ce point sera particulièrement appréciée. Sur la base de la recommandation de ce groupe d'experts appropriés, les pays pourraient ensuite déterminer leur position en la matière.

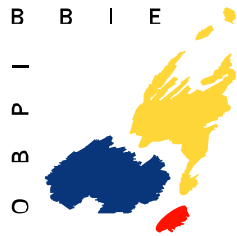
Conclusion

15.01. Cette étude a démontré l'intérêt manifeste que représente, en tant que telle, la possibilité d'annuler des marques invalides ou illicites déjà enregistrées. L'élaboration d'un registre fiable et sûr semble requérir la mise en place de ce troisième volet d'appréciation, lors d'un examen *a posteriori* des motifs absolus et relatifs.

Ensuite, les avantages d'une procédure administrative sur une procédure judiciaire ont été mis en évidence, sans que les éventuels arguments en sens contraire ne réussissent à inverser la tendance globale.

La comparaison avec d'autres ordres juridiques a révélé la situation de quasi-exception dans laquelle se situe le Benelux sur ce point.

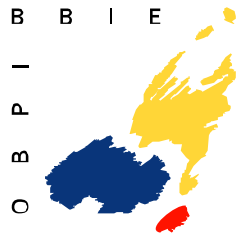
⁴⁷ Dès lors que ce sujet a été abordé par le représentant de l'AIPPI (Prof. Gielen) au sein de la « commissie van acht » néerlandais, on peut se demander s'il existe en effet, aux yeux de la pratique, une clarté absolue sur ce point, quant à la manière dont le droit es conçu.



15.02. L'ambition de l'OBPI par rapport à la mise en place d'une procédure administrative d'annulation est, nous l'avons dit, mesurée : les motifs resteront limités, la procédure bien cadrée et les décisions seront soumises à un contrôle juridictionnel.

En conclusion et dans de telles conditions, nous ne pouvons qu'appuyer et appeler de nos vœux cette modification du système légal du Benelux.

* * *



Annexe 1

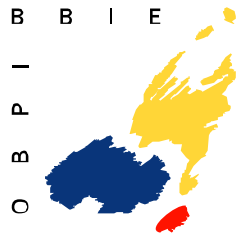
QUATRIEME SECTION

EFFETS DE LA DECHEANCE ET DE LA NULLITE

Article 54

Effets de la déchéance et de la nullité

1. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.
2. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.
3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:
 - a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;
 - b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.



Annexe 2

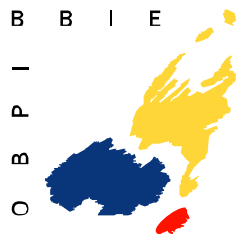
V Conclusion ⁽⁴⁸⁾

Au motif de la sécurité juridique, le législateur Benelux aurait pu choisir d'introduire dans la CBPI une disposition qui règle les effets de la nullité d'un dépôt de marque ou de modèle. Le législateur ne l'a cependant pas fait. A défaut de disposition dans la CBPI, il semble dès lors que cette matière soit régie par le droit patrimonial national des pays. Le fait que les directives sur les marques et les modèles mentionnent que les effets de la nullité d'un droit national de marque ou de modèle sont laissés au droit national semble le confirmer. A la suite de ces considérations tant du législateur Benelux que du législateur communautaire, deux questions peuvent être posées : 1. La matière des effets juridiques est-elle effectivement régie par le droit national des pays du Benelux ou y a-t-il d'autres possibilités ? 2. Le droit national est-il effectivement à ce point différent que la solution à la question des effets d'une nullité diffère aussi selon la loi nationale appliquée des pays du Benelux ?

Pour répondre à la question 1, j'ai cherché si d'autres législations PI contenaient des dispositions qui règlent les effets de la nullité d'un droit de PI. De telles dispositions, dont il ressort que le titulaire d'un droit PI de bonne foi doit être en principe protégé, se retrouvent aussi bien dans les lois respectives sur les brevets des pays du Benelux que dans les règlements sur la marque et le dessin ou modèle communautaires.

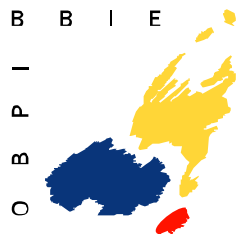
Ceci m'amène à la question 2: quelle est le résultat si le droit national des pays du Benelux est appliqué et si ce résultat est-il effectivement à ce point différent selon la nationale ?

⁴⁸ Tiré de : Een nietig verklaard Beneluxmerk- of modelrecht: Wat zijn de gevolgen?, mémoire de Mme H.G.D. Bongers, Université de Groningen, juillet 2008.



On peut conclure qu'à l'égard de la situation avec le contrat de licence, le résultat ne sera pas tellement différent selon la loi nationale appliquée. Si les principes du droit national des contrats des pays du Benelux peuvent être différents, il apparaît qu'à cause du principe du droit relatif à la raison et à l'équité, les résultats ne divergeront pas tellement en définitive. Tant en droit néerlandais qu'en droit belge, le résultat semble être que le donneur de licence (c'est-à-dire le détenteur d'une licence) de bonne foi est protégé. C'est pourquoi cette protection correspond dans la plupart des cas à la protection du titulaire d'un droit PI, telle qu'elle se déduit de la législation PI. La protection du titulaire d'une marque ou d'un modèle Benelux semble dès lors, quant au résultat, ne pas être inférieure à la protection du titulaire d'une marque ou d'un modèle communautaire. Il faut faire observer cependant qu'en droit belge, l'exigence d'une cause entraîne en principe une obligation de restitution si le droit PI s'avère nul, tandis qu'en droit néerlandais, l'exigence d'une cause n'est pas reconnue de sorte que la restitution n'y est pas le principe. L'exigence de proportionnalité en Belgique a toutefois très probablement comme conséquence que les redevances déjà payées avant l'annulation ne peuvent pas être récupérées du titulaire de bonne foi d'un droit PI. Il n'en sera pas ainsi – à l'instar des Pays-Bas – uniquement si le licencié a déjà payé un gros montant de royalties mais sans avoir fait usage (ou seulement dans une mesure restreinte) du droit PI.

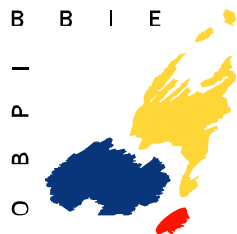
A côté de la situation du contrat de licence, on a aussi un même résultat dans les pays du Benelux avec la situation où des dommages-intérêts ont été payés à la suite d'une décision judiciaire. Une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne peut, en l'espèce, être révoquée que s'il y a dol ou rétention de documents. Si le titulaire d'un droit PI est de bonne foi, on peut donc dire que la révocation n'est pas possible et que des dommages-intérêts déjà payés ne peuvent dès lors pas être récupérés par le prétendu contrefacteur. On ne peut pas dire que le titulaire d'un droit PI – si son droit PI s'avère être nul – s'est enrichi de manière injustifiée, étant donné que la décision judiciaire ne forme pas seulement le fondement du paiement mais aussi la justification. Tout autre raisonnement saperait l'autorité de force jugée d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée et partant les fondements du système de droit et la sécurité juridique afférente. Une telle conception à l'égard de la décision judiciaire résulte aussi des dispositions PI qui renferment les exceptions à la rétroactivité du titulaire d'un droit PI. Vu les dispositions PI, on peut dire dès lors que le titulaire d'un droit PI bénéficie d'une protection équivalente en droit PI dans la situation de la décision judiciaire selon le droit national des pays du Benelux. Du point de vue de la décision judiciaire, le titulaire d'un droit de marque ou de modèle Benelux semble ne pas être moins protégé qu'un titulaire de marque ou modèle communautaire.



La situation du règlement transactionnel est un peu plus compliquée. On pourrait affirmer en droit néerlandais qu'en raison de l'idée du risque, du fait que le risque de nullité repose sur le prétendu contrefacteur selon les conceptions courantes, il ne lui est pas possible de se prévaloir d'actions qui pourraient conduire à la récupération de ses dommages-intérêts déjà payés (pensons ici aux articles 6:258, 6:229, et 6:212 du code civil néerlandais). Bien qu'il puisse en principe invoquer ces figures juridiques, le résultat semble être tel, grâce à l'idée de risque, que de telles actions ne peuvent pas être exercées. En raison de l'effet restrictif de la raison et de l'équité, on pourrait peut-être une ou plusieurs de ces figures juridiques dans des cas poignants. A mon sens, il n'en sera toutefois pas vite ainsi. En droit belge, le résultat n'est pas non plus tout à fait clair. Le principe semble être à nouveau opposé au droit néerlandais en raison de l'exigence d'une cause. L'effet rétroactif de la nullité d'une marque ou d'un modèle a comme conséquence en droit belge et luxembourgeois que la cause du règlement transactionnel (aussi bien la convention transactionnelle de droit commun que la transaction) vient à disparaître. De ce fait, la convention de droit commun est nulle en vertu de l'article 1131 Code civil belge et la transaction est annulable en vertu de l'article 2054 Code civil belge de sorte que la restitution doit avoir lieu et que les dommages-intérêts déjà payés peuvent être récupérés. A l'exemple des Pays-Bas, on pourrait affirmer ici aussi que le risque de nullité repose sur le prétendu contrefacteur, de sorte que la sanction de nullité ne peut pas être exercée. L'effet de l'idée de risque et du résultat qui en dépend n'est cependant pas tout à fait clair.

Bien que, dans la situation du règlement transactionnel, les principes du patrimonial national semblent être tels que le titulaire d'un droit PI de bonne foi n'est pas protégé, l'idée de risque semble cependant bien assurer la protection du titulaire d'un droit PI. Dans ce cas, le résultat est que le titulaire d'un droit PI de bonne foi est aussi bien protégé selon le droit patrimonial des pays du Benelux que selon les dispositions du droit PI.

La question se pose maintenant – étant donné qu'on invoquerait l'application analogique à l'égard du résultat à atteindre- s'il est bien nécessaire d'invoquer l'application analogique des dispositions de PI. Le titulaire d'un droit PI semble, en invoquant le droit néerlandais, aboutir finalement au même résultat que si une disposition PI avait été appliquée. En ce qui concerne les Pays-Bas, on pourrait donc dire que l'application analogique n'est pas nécessaire. Le titulaire d'un droit PI qui fait appel au droit belge sera très probablement aussi bien protégé tant en droit néerlandais que selon les dispositions PI. C'est pratiquement sûr pour les situations du contrat de licence et de la décision judiciaire. Bien que le règlement transactionnel soit une matière plus complexe, on peut affirmer qu'on aboutira à un résultat équivalent à partir de l'idée de risque.



L'application analogique de dispositions PI peut ne pas sembler nécessaire en raison du résultat qui est fort probablement équivalent dans les pays du Benelux au résultat qui résulte de l'application de dispositions PI, mais elle est souhaitable. Dès lors que le résultat (à savoir les effets d'une nullité) dépend du droit national des pays du Benelux, la sécurité juridique est affectée et l'insécurité juridique est justement favorisée. La protection du titulaire d'une marque et d'un modèle n'est dès lors nullement certaine. Ceci semble contraire à la conception qui se dégage des diverses législations européennes et de la jurisprudence qui veut que le titulaire d'un droit PI de bonne foi qui ignorait ou ne devait pas savoir que son droit de marque ou de modèle était nul doit être protégé contre les effets d'une annulation éventuelle. L'application analogique de dispositions PI d'une autre législation PI qui pose le principe de la protection du titulaire d'un droit PI de bonne foi est dès lors très souhaitable.

L'Allemagne et le Royaume Uni ont dans leur législation sur les marques une disposition qui règle les effets de la nullité d'un droit de marque. Bien que le résultat selon leur droit patrimonial national sera que le titulaire d'un droit PI de bonne foi est protégé, il est dès lors jugé souhaitable d'introduire une telle disposition dans leur législation PI dans le cadre de la sécurité juridique. L'ancienne législation allemande et anglaise sur les modèles ne comportait toutefois, contrairement à leur législation plus récente sur les marques, pas une telle disposition, chose étonnante. La législation sur les modèles inique uniquement que la nullité d'un droit de modèle a effet rétroactif de sorte qu'il semble que des sommes déjà payées avant l'annulation puissent être récupérées. Selon le droit patrimonial national des pays, il apparaît toutefois que le résultat à l'égard du droit des modèles est tel que le titulaire d'un droit PI de bonne foi est protégé. Toutefois, on pourrait aussi affirmer, dans le cadre de la sécurité juridique, que, bien que non nécessaire, il est souhaitable de mettre dans leur législation sur les modèles la disposition PI qui se trouve dans leur législation sur les marques.