

Date
24 mars 2009

Page
2/8

Colophon

Date
24 mars 2009
Version
1
Statut

Sujet
EXTENSION DES POSSIBILITES DE CORRECTION ET LIMITATION DU DELAI POUR LES CORRECTIONS

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

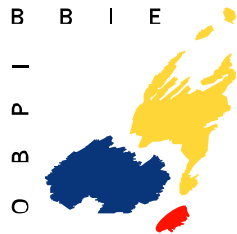
0.01 Les possibilités d'inscrire des corrections dans le registre Benelux sont limitées. L'Office peut corriger ses propres erreurs et les ayants droit peuvent, par ailleurs, demander (contre paiement) des corrections. Ces corrections sont cependant limitées à la rectification des "erreurs de plume manifestes". Les milieux intéressés (voyez entre autres le courriel de la Commission de législation BMM à la PIC du 9/11/2008) voient la nécessité d'élargir les possibilités de faire inscrire des corrections concernant la dénomination des titulaires de marques. L'OBPI signale que permettre d'apporter des corrections sans limite dans le temps, en particulier quand il s'agit de corrections d'erreurs par l'OBPI, peut conduire à des situations indésirables. Les deux situations sont analysées ci-après.

1. Limitation dans le temps (correction d'erreurs de l'OBPI et des utilisateurs)

1.01 Comme indiqué ci-dessus, l'OBPI corrige ses propres erreurs. A titre d'exemple, on peut évoquer la situation où l'OBPI omet une classe de produits demandée au moment d'introduire les données d'un dépôt. Il peut arriver de ce fait, si cette erreur n'est pas remarquée pendant la phase de dépôt ni par le titulaire de la marque, ni par l'OBPI, que l'on consigne dans le registre un droit qui est "plus réduit" que le dépôt effectué. L'OBPI rectifie évidemment ce genre d'erreurs propres ⁽¹⁾. Il apparaît en pratique que de telles erreurs sont découvertes à tous les moments possibles de la vie d'un enregistrement. Les moments les plus appropriés pour une découverte sont (1) après réception du certificat d'enregistrement ou (2) en cas de renouvellement d'un enregistrement. Le titulaire constate lors du contrôle effectué à ces moments-là la différence entre la demande qu'il a introduite et le droit consigné dans le registre, et il demande à l'OBPI de corriger l'erreur.

1.02 Depuis l'introduction de la possibilité de faire opposition, des situations gênantes peuvent apparaître dans le cas de corrections remontant loin dans le temps. Pour reprendre le premier exemple : si l'on demande l'ajout d'une classe de produits omise au moment du renouvellement d'un enregistrement, on se trouve dans une situation comparable à celle de l'article 2.5, alinéa 5, CBPI en liaison avec la règle 1.5, alinéa 2, RE; du fait qu'il apparaît qu'à la publication du dépôt a été commise une erreur "qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition", une nouvelle ouverture de la marque à l'opposition devrait suivre lors d'une telle correction. Ceci aurait évidemment des conséquences difficilement acceptables pour le titulaire du droit. Il doit pouvoir se fier au fait que son droit, une fois obtenu, est "sûr" en ce qui concerne les procédures.

¹ Du reste, ce genre d'erreurs de l'OBPI se produit de moins en moins souvent, étant donné que le nombre sans cesse croissant de dépôts introduits par voie électronique permet de diminuer les erreurs.



1.03 D'autre part, il est vrai que le contraire est aussi valable. Une fois qu'un droit apparaît dans le registre et y possède une étendue déterminée durant une longue période, les tiers doivent pouvoir se fier au fait que le droit est constant. S'il apparaît (beaucoup) plus tard qu'un droit a une étendue plus large que ce que le registre révélait jusque là, ceci revient à violer la confiance légitime des tiers intéressés.

1.04 Tout ceci plaide en faveur d'une limitation dans le temps de la possibilité de faire acter des corrections. Les corrections devraient être possibles jusqu'à une période déterminée après la naissance d'un droit. On évite ainsi les situations ennuyeuses décrites ci-dessus.

1.05 L'opération concernée importe peu, qu'il s'agisse d'un dépôt ou d'une modification. L'OBPI doit avoir soin d'informer les parties des données ⁽²⁾ qui seront reprises dans le registre si elles demandent d'inscrire quelque chose dans le registre ⁽³⁾. Les parties sont en mesure de contrôler si les données à reprendre par l'OBPI sont correctes et de demander au besoin de rectifier ces données ⁽⁴⁾.

1.06 Neuf mois semblent une bonne période pour ce délai. On se rapproche ainsi de la pratique de l'OMPI. L'OMPI accepte des corrections (d'erreurs des offices nationaux) sans contrôler celles-ci, à condition qu'elles soient demandées dans ce délai après l'inscription qui doit être corrigée. La correction n'est ensuite plus possible. Un autre délai auquel on peut songer est un délai de six mois. Celui-ci correspond au délai disponible pour revendiquer la priorité et il cadre dans ce contexte donc logiquement avec un délai extrême pour l'inscription d'une correction. Un délai de six mois implique que les corrections ne peuvent pas (encore) entraîner la perte éventuelle des droits de priorité.

2. Correction de la dénomination du titulaire (erreurs des titulaires d'une marque)

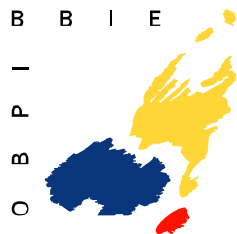
2.01 Les possibilités sont limitées, s'agissant des corrections d'erreurs de déposants. S'il s'agit de corrections dans le droit même (donc le signe ou la liste de produits), les possibilités sont absentes ⁽⁵⁾. Si le titulaire demande d'apporter une modification dans l'adresse, l'OBPI le fait toujours en pratique. Toutefois, le bât blesse en cas de modification de la dénomination du titulaire.

² Ce n'est pas un changement de la pratique. L'OBPI envoie à la suite de toutes les demandes qu'il reçoit un accusé de réception qui renseigne les données à reprendre.

³ Donc, si les parties effectuent un dépôt, si elles demandent d'inscrire une modification.

⁴ Comparez la pratique de l'OBPI à l'égard des marques figuratives. A la suite de l'accusé de réception de l'OBPI, le déposant a la possibilité de s'exprimer sur la qualité de la reproduction traitée (numériquement). Si elle est insuffisante à ses yeux, il peut choisir d'envoyer des reproductions sur papier qui seront désormais utilisées par l'OBPI sur toutes les pièces officielles fournies par l'OBPI (copies). On fait du reste très peu usage de cette possibilité.

⁵ L'OBPI accepte d'ailleurs, en reportant la date de dépôt, toutes les modifications – sans le moindre contrôle – que le déposant demande dans la période entre le dépôt et la publication du dépôt .



2.02 L'OBPI est conscient du fait que les titulaires de marques/mandataires peuvent se tromper en complétant les formulaires ⁽⁶⁾. C'est pourquoi les titulaires ont la possibilité de demander une correction (payante). Les possibilités d'inscrire une correction sont cependant très limitées. L'OBPI peut modifier une dénomination s'il s'agit "d'erreurs de plume imputables au titulaire" ⁽⁷⁾. La seule jurisprudence sur ce point, du tribunal de Bois-le-Duc (IER 1995/40, Viking), montre que cette notion d'erreurs de plume doit être interprétée restrictivement. Si le titulaire possède une marque qui a été établie sous un nom erroné par sa propre faute et que cette erreur ne peut manifestement pas être considérée comme une erreur de plume, cette erreur a comme conséquence la nullité du droit à la marque ⁽⁸⁾.

2.03 Comme indiqué ci-dessus, l'OBPI est conscient du fait que des erreurs peuvent être commises lors de l'introduction de demandes à l'Office. Les déposants mentionnent par erreur un de leurs noms commerciaux au lieu de leur dénomination / raison sociale, ils indiquent une partie contractuelle par l'un de ces noms commerciaux, ils utilisent par erreur le nom d'un auteur, etc. Ces erreurs sont compréhensibles et peuvent être souvent clarifiées de manière convaincante auprès de l'OBPI, par exemple par l'introduction de pièces du registre du commerce et/ou en expliquant comment ces changements se sont déroulés. Les conséquences de ce genre d'erreurs sont, dans la situation actuelle du droit qu'offrent la CBPI et le RE, fatales pour le droit concerné. C'est pour cette raison justement que les intéressés voudraient élargir les possibilités d'inscrire des corrections ⁽⁹⁾.

2.04 Le courriel de la Commission de législation de la BMM fait référence à la pratique de l'OHMI, qui se présente comme suit :

3.3.1.1 Elements that may be amended

The following elements of a CTM application may be amended:

- the name and address of the applicant or representative (Article 44 (2) CTMR; Rules 26 (1), (6), (7) CTMIR).

- errors of wording or of copying, or obvious mistakes, of any other element of the CTM application, including the representation of the mark, provided that such correction does not substantially change the trade mark (Article 44 (2) CTMR).

⁶ Que ce soit ou non la suite d'une erreur de communication avec les agents étrangers, une erreur des traducteurs, etc.

⁷ Règle 4.4, alinéa 4, sous e, RE.

⁸ Voyez encore le jugement concernant Viking. Est comparable sous ce rapport l'arrêt de la cour de Leeuwarden dans l'affaire Weeva-Mensa, 10/01/2007, B9 3258.

⁹ La BMM indique d'ailleurs qu'elle comprend le fait que la pratique de l'Office est ce qu'elle est. La BMM est d'accord, c'est ce que l'OBPI croit du moins comprendre, avec la conception de l'OBPI sur les possibilités limitées qui existent selon la loi.

3.3.1.1.1 Name, address and nationality of applicant or representative

Pursuant to Rule 26 IR, the name and address of the applicant or representative may be amended freely, provided that

- *as regards the name of the applicant, the change is not the consequence of a transfer,*
- *as regards the name of the representative, there is no substitution of a representative by another representative.*

Pursuant to Rule 84 CTMIR, the indication of the nationality or the State of incorporation of a legal person may also be amended freely, provided that it is not the consequence of a transfer.

The change of name or address under Rule 26 CTMIR, or of the nationality, may be the result of changed circumstances or of any error made at the point in time of filing.

.....

No proof or evidence of the change is necessary. The application for recordal of the change of name or address is not subject to a fee.

2.05 L'OHMI accepte donc toutes les modifications de dénomination si le titulaire indique que la dénomination originale résulte d'une erreur, et l'OHMI apporte ces modifications sans restriction.

2.06 L'approche telle qu'elle est à l'OHMI, ne s'inscrit pas dans la tradition Benelux, telle qu'elle a toujours été de mise. Pour toutes les opérations à l'Office, il est de règle qu'il y a en tout cas un contrôle minimal de l'exactitude de la demande. Sur la base du contrôle effectué par l'OBPI, on doit déterminer si les pièces "font naître sans doute (...) un doute raisonnable ou s'il s'agit d'une demande légitime" ⁽¹⁰⁾.

2.07 Un contrôle minimum d'une demande de correction de nom est également d'importance parce que le nom d'un ayant droit est un des éléments relevant des conditions de base pour l'acquisition d'un droit. La dénomination montre clairement qui est exactement l'ayant droit à une marque. Ceci vaut non seulement pour le titulaire, mais aussi à l'égard des tiers. Apporter une modification à une donnée aussi importante sur simple demande, comme le fait l'OHMI, semble contraire à cette condition essentielle.

2.08 Enfin, on doit faire observer que l'introduction du régime de l'OHMI accroît le risque d'agissements frauduleux. Dans une telle pratique, n'importe quelle personne pourrait se présenter et, en affirmant avoir déposé la marque X sous un nom erroné, obtenir ce droit à son nom. A l'ayant droit légitime alors de devoir s'efforcer de faire mentionner ses droits de manière correcte dans le registre.

¹⁰ Cour d'appel La Haye; BMB-BAUSCH; BIE 2001/65.

2.09 Vu la pratique et les besoins actuels, l'OBPI est bien d'avis que l'introduction d'une possibilité plus large de correction que celle qui résulte uniquement de l'erreur de plume dans un nom doit être considérée à condition de prévoir un certain nombre d'exigences concernant le contrôle à effectuer, et concernant les freins et les seuils. On peut penser à

- Demander une taxe (très) élevée ⁽¹¹⁾ pour une correction.
- Faire obligation de démontrer qu'une erreur a été commise, ceci étant laissé à l'appréciation de l'OBPI ⁽¹²⁾.
- Prévoir dans la procédure que les demandes de modifications soient rendues publiques et que les tiers aient alors la possibilité de s'opposer à la correction demandée ⁽¹³⁾.
- Les décisions de corrections doivent être motivées et rendues publiques ⁽¹⁴⁾.

Ces seuils peuvent évidemment être combinés et ne doivent pas tous être nécessairement rassemblés. Ce qui précède n'est pas à considérer comme un apçu limitatif mais doit être considéré comme un point de départ pour la discussion relative au développement d'une procédure à ce sujet.

2.10 Comme indiqué ci-avant, on se trouve en présence d'une aspiration réelle des utilisateurs. L'OBPI reçoit chaque année quelques dizaines de demandes d'inscription d'une dénomination corrigée du titulaire, demandes qu'il doit presque toujours ignorer à l'heure actuelle.

2.11 Vu ce qui précède, il faut bien conclure que l'introduction d'une telle possibilité élargie de correction des dénominations de titulaires implique l'introduction d'une procédure lourde. L'opportunité peut être mise en doute, vu notamment le fait qu'un titulaire a toujours la possibilité d'effectuer un nouveau dépôt. Enfin, l'OBPI fait remarquer à ce propos que le souhait d'apporter une correction à la dénomination provient toujours d'une erreur commise auparavant par le titulaire lui-même. Ceux qui introduisent des demandes doivent s'imposer une certaine rigueur, afin de compléter correctement leurs documents. En outre, dès qu'ils reçoivent l'accusé de réception de leur demande, ils ont la possibilité de contrôler l'exactitude des données et, s'il y a lieu, de demander à l'Office d'apporter des corrections ⁽¹⁵⁾.

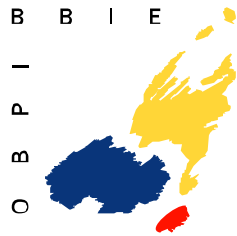
¹¹ Par exemple, à hauteur de la taxe de dépôt, de manière à créer un seuil financier réel.

¹² Une telle décision de l'Office devrait en outre pouvoir être attaquée en appel devant un juge.

¹³ La première idée est qu'une telle opposition devant l'Office devrait par définition se traduire par le rejet de la demande. Il appartient au juge de trancher lorsque plusieurs parties revendiquent la propriété d'une marque.

¹⁴ Le UK IPO a par exemple une tradition de décisions motivées relatives aux corrections de noms.

¹⁵ Dans la période qui suit immédiatement l'introduction d'une demande, le registre n'est pas encore formellement adapté et toutes les modifications d'une demande sont encore possibles en règle générale.



2.12 Vu que la CBPI (article 4.4 a) définit le fait d'apporter des changements au registre en tant qu'attribution de l'OBPI, il pourrait être suffisant de modifier le RE pour l'introduction de règles supplémentaires relatives à la notification de corrections. Voir dans ce cadre également l'article 6.5 CBPI.

3. Conclusion

L'OBPI aimerait connaître l'opinion du Conseil Benelux à ce sujet. Il s'agit des questions suivantes.

- 3.1 Est-il souhaitable d'introduire un délai maximum pour la possibilité d'apporter des corrections ?
- 3.2 Quel serait le délai approprié dans ce cadre ?
- 3.3 Est-il souhaitable d'élargir les possibilités de faire inscrire des corrections aux dénominations de titulaires ?
- 3.4 Si c'est le cas, quels sont les moyens de contrôle, les seuils et les freins à mettre en place ?