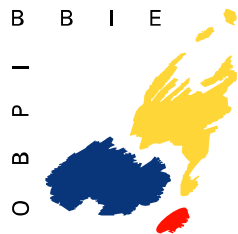


Document Intégral

Sous-document 3 - Addendum



Date
11 septembre 2009

Page
2/2

Colophon

Date

31 août 2009

Version

1

Statut

Sujet

PROCEDURE D'ANNULATION - Addendum

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

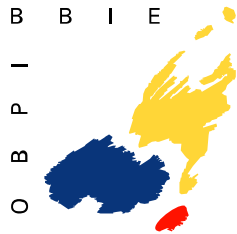
+31 70 347 57 08

Courriel

legal@boip.int

Site web

www.boip.int



Introduction

0.01. En date du 7 mai 2009, le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle s'est réuni à La Haye. La réunion avait principalement pour objet l'examen de 5 projets susceptibles d'entraîner des modifications législatives (Convention Benelux et/ou Règlement d'exécution). A cette fin, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle avait rassemblé dans un « document intégral » un ensemble d'informations destinées à préparer la discussion.

Dans ce « document intégral », le sous-document 3 portait sur la proposition de l'Office d'instaurer en son sein une procédure administrative d'annulation de marque et de modèle. La discussion qui s'est tenue sur ce sujet lors de la réunion du Conseil Benelux du 7 mai a mis en lumière la nécessité de préciser ou compléter plusieurs aspects du projet. Tel est l'objet du présent document : il ne remplace donc pas le sous-document 3, mais le précise ou le complète sur les aspects ci-après développés.

0.02. Après deux remarques liminaires, la première partie du document est consacrée à un point particulier du débat sur l'opportunité d'une procédure administrative d'annulation : la question de l'impartialité de l'Office.

Nous abordons ensuite les modalités de la procédure, en précisant les motifs d'invalidité qui pourraient être retenus dans le cadre d'une procédure administrative devant l'OBPI.

Remarques liminaires

1.01. Une première remarque semble s'imposer sur le plan de la terminologie. L'Office a délibérément choisi de parler d'une procédure « d'annulation » pour englober tant les cas de nullité (avec effet rétroactif) que les cas de déchéance (avec effet immédiat). Le fait que le vocable « annulation » (en néerlandais : « nietigheid ») ait été retenu – et non les termes « invalidité » (en néerlandais : « ongeldigheid ») ou « radiation involontaire » (en néerlandais : « onvrijwillige doorhaling ») – s'explique par un souci de cohérence par rapport au système européen des marques ⁽¹⁾.

1.02. Par ailleurs, à toutes fins utiles, l'Office tient à souligner une nouvelle fois que le projet dont il est question ici se limite bien à l'ajout d'une procédure administrative d'annulation : cette dernière n'a aucunement vocation à remplacer la procédure judiciaire qui existe actuellement (articles 2.26 et suivants CBPI pour les marques, et articles 3.22 et suivants CBPI, pour les dessins et modèles). Il s'agit simplement d'offrir aux utilisateurs du système une solution alternative.

La cohabitation des deux procédures ne semble pas problématique en soi. Une telle cohabitation entre procédure judiciaire et procédure administrative est d'ailleurs fréquente dans d'autres pays ⁽²⁾.

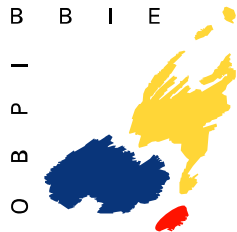
1.03. En ce qui concerne cette cohabitation, un certain nombre d'aspects requièrent naturellement d'être réglés de manière uniforme entre les procédures judiciaire et administrative. Il en va ainsi des effets : on n'imagine pas que les effets attachés à une décision de radiation de marque diffèrent selon que la décision émane d'une instance judiciaire ou d'une instance administrative. Par contre, certains aspects pourraient s'accommoder de solutions distinctes. Il existe en effet déjà actuellement des situations dans lesquelles les utilisateurs pourraient avoir, par rapport à des procédures relatives à leurs droits sur une marque, des prérogatives différentes selon que la procédure se déroule devant un tribunal ou devant l'Office : tel est le cas, par exemple, des moyens de défense à la disposition des parties ⁽³⁾ ⁽⁴⁾. Ainsi, d'un point de vue purement théorique, on pourrait par exemple envisager que certains motifs d'annulation soient éventuellement applicables dans le cadre de la procédure judiciaire, mais pas dans le cadre de la procédure administrative. Nous renvoyons *infra* pour la discussion sur les motifs d'annulation.

¹ Au sein de l'OHMI, la division compétente tant pour les demandes de nullité que pour les demandes de déchéance s'appelle en effet le « Département Annulation et Contentieux ». Des ambiguïtés comparables existent d'ailleurs dans d'autres langues que le français. Seul l'anglais regroupe sous le vocable « cancellation procedure » les hypothèses de « invalidity » (avec effet rétroactif) et de « revocation » (avec effet immédiat).

² Cf. sous-document 3, pp. 20-21.

³ On sait que, dans le cadre d'une procédure d'opposition devant l'OBPI, il n'est pas possible d'introduire une demande reconventionnelle, alors que le défendeur a toute liberté à ce niveau si la demande originaire a été portée devant le juge.

⁴ Dans l'affaire FRENKO/FRIGOR (La Haye, 28 avril 2009, no. 200.012.275/01), la Cour d'appel de La Haye a posé une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux, précisément sur la question de savoir si l'Office était censé apprécier et se prononcer sur un moyen tiré d'un principe général de droit ou si un tel moyen devait être laissé à l'appréciation du juge. L'Office est d'avis que de tels moyens doivent rester de la compétence du pouvoir judiciaire. Les gouvernements belge et néerlandais ont d'ailleurs déposé auprès de la Cour de justice Benelux des observations allant dans ce sens.



I. Etude d'opportunité : l'impartialité de l'Office

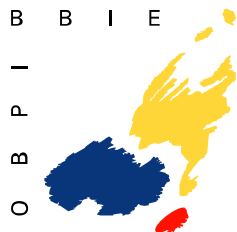
2.01. Nous avons indiqué, dans le sous-document 3, que l'un des arguments qui plaident en faveur d'une procédure administrative d'annulation de marques (par opposition à une procédure judiciaire) réside dans le choix fait par le législateur Benelux de consacrer l'Office comme gardien de la fiabilité du registre et de la sécurité juridique des utilisateurs. Dans un tel contexte, il semblerait cohérent et logique de centrer entre les mains de l'Office tant le contrôle *a priori* que le contrôle *a posteriori* de la validité et de la licéité des marques enregistrées sur le territoire Benelux.

Un des arguments sous-jacents est celui de la précieuse expérience acquise par l'Office sur la délicate question de l'appréciation des motifs (absolus et relatifs) de refus des marques. Or, il semble précisément que cette expérience, si elle est incontestable et appréciable en soi, constituerait aux yeux de certains la source d'une difficulté particulière : l'idée qu'une même instance aurait à (re)juger deux fois les mêmes éléments.

On ne niera pas que 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) et que c'est le même Office qui réexaminerait la validité du signe *a posteriori*, dans le cadre d'une procédure de nullité. Dès lors que, comme nous l'expliquons ci-après, la demande d'annulation sera basée sur un motif déjà examiné antérieurement par l'Office, d'aucuns s'interrogent sur le degré d'objectivité de la division annulation et la nécessaire indépendance qui doivent présider à de telles tâches.

Différents arguments permettent, nous semble-t-il, de lever les craintes à ce niveau.

2.02. Sans anticiper totalement les développements ci-après, on doit souligner le lien évident entre la question de l'impartialité de l'Office et la discussion sur les motifs d'annulation : les doutes éventuels quant à la parfaite indépendance de l'Office proviennent précisément du fait que les mêmes motifs seraient examinés une deuxième fois par la même instance.



Or, ce serait une pure vue de l'esprit que de considérer tous les motifs (absolus ou relatifs) de refus de marques comme fonctionnant de manière parfaitement autonome : non seulement certains motifs absolus sont liés entre eux ⁽⁵⁾, mais bien plus, pour bon nombre de motifs relatifs, un examen correct requiert de se (re)pencher sur certains des motifs absolus. L'exemple le plus évident vient de l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. De manière constante, la jurisprudence européenne indique que « *le risque de confusion [au sein du public concerné] est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important* » ⁽⁶⁾. Cet enseignement est conforme à la jurisprudence de la Cour Benelux ⁽⁷⁾, au demeurant suivie en cela par les jurisprudences nationales ⁽⁸⁾. Et la doctrine n'affirme rien d'autre en reconnaissant la théorie des marques « fortes » et des marques « faibles » ⁽⁹⁾.

2.03. On doit donc admettre que l'appréciation de la disponibilité d'un signe (source des motifs relatifs) est intimement liée à l'appréciation de son caractère distinctif (source des motifs absolus). En d'autres termes, une procédure d'opposition présuppose et exige l'examen du caractère distinctif et oblige donc l'Office à se repencher sur l'appréciation de la validité du signe déjà effectuée au moment du dépôt.

Le « réexamen » existe donc déjà au sein de l'OBPI dans le cadre de la procédure d'opposition. Certes, ce réexamen – quand bien même il aboutirait éventuellement à conclure que la marque antérieure est peu (ou pas) distinctive – ne pourrait pas, dans l'état actuel des choses, déboucher sur l'annulation de la marque enregistrée ⁽¹⁰⁾. Cela ne change rien au fait que ce réexamen existe et qu'il est même indispensable. La division d'opposition de l'Office est donc inévitablement amenée à se reposer des questions déjà tranchées par des examinateurs et/ou des juristes de l'Office au moment du dépôt ⁽¹¹⁾. Dans ces cas-là, les jurisprudences précitées font d'ailleurs généralement partie de la motivation des décisions de l'Office.

⁵ Ainsi, le caractère descriptif d'une marque (motif de refus visé à l'article 2.11, 1, sub c, CBPI) s'accompagnera ou s'expliquera souvent par son faible caractère distinctif, voire par l'absence de caractère distinctif (motif de refus visé à l'article 2.11, 1, sub b, CBPI). Et dans l'autre sens, la CJCE a aussi expressément confirmé le lien entre ces deux motifs, en soulignant que : « *Pour déterminer le caractère distinctif [c'est l'auteur qui souligne] d'une marque, (...) il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif [c'est l'auteur qui souligne] des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.* » (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

⁶ CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel*, point 24. Dans le même sens, notamment : CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, *Cannon*; CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*.

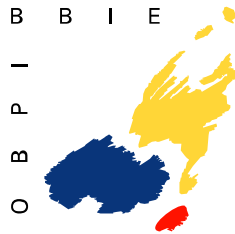
⁷ CJB, 5 octobre 1982, A 81/4, *Juicy Fruit* ; CJB, 13 décembre 1994, A 93/3, *Quick*.

⁸ Par exemple: Amsterdam, 9 mars 1989, *B.I.E.*, 1990, 10 ; Comm. Bruxelles, 22 février 2000, *Ing.-Cons.*, 2000, 122.

⁹ Notamment A. BRAUN, *Précis des Marques*, Larcier, 2004, p. 406.

¹⁰ Non seulement l'Office n'a pas (encore) de compétence d'annulation, mais en outre la procédure d'opposition devant l'OBPI ne permet pas l'introduction d'une demande reconventionnelle.

¹¹ Voy, par exemple, OBPI, décision opposition du 16 avril 2009, no. 2001785 (*Oranje Royal Textile Care*) ; OBPI, décision opposition du 30 mars 2009, no. 2002057 (*Fietspunt*) ; OBPI, décision opposition du 21 août 2008, no. 2000712 (*La Gourmande*).



2.04. Quand bien même ce réexamen est indissociable de la procédure d'opposition, force est de constater que la question de l'impartialité de l'Office n'avait pas suscité de problème ni même d'interrogation lorsque l'on a débattu de l'instauration de l'opposition au sein de l'OBPI. Et depuis que l'Office rend des décisions d'opposition ⁽¹²⁾, aucun manque d'impartialité ne lui a été reproché par les milieux intéressés, ni invoqué dans un recours en appel. Rien ne permet d'indiquer qu'il en irait autrement le jour où l'Office procéderait à un réexamen dans le cadre, non pas d'une procédure d'opposition, mais d'une procédure d'annulation.

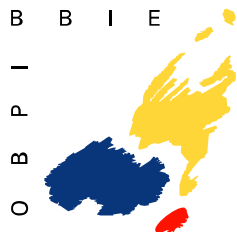
On peut au demeurant rappeler certains facteurs qui permettent d'asseoir l'impartialité de l'Office dans le cadre de la procédure d'opposition. Tant le professionnalisme des juristes de l'Office que la méthode de travail sont une source de fiabilité. Un indice de la qualité des décisions rendues réside dans les importants soutiens recherchés dans la doctrine et dans la jurisprudence pour chaque décision rendue ; on notera d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, la proportion de décisions d'opposition frappées d'appel reste très limitée (actuellement moins de 8%), et en tout cas très largement en-dessous des chiffres de l'OHMI ⁽¹³⁾.

2.05. Par ailleurs, il échet de souligner que la question de la répartition des dossiers entre les différents juristes au sein de l'Office relève de l'organisation interne : il semble difficilement praticable de devoir justifier, pour chaque dossier de refus, d'opposition ou d'annulation, l'identité des différents intervenants de l'Office pour démontrer l'absence de parti pris... Les décisions (de refus, d'opposition et/ou d'annulation) sont rendues par l'OBPI – non par un juriste ou par un département – sous la responsabilité du Directeur général ⁽¹⁴⁾. L'organisation interne de l'Office est, au demeurant, de son ressort.

¹² A l'heure où s'écrivent ces lignes, l'OBPI a déjà rendu plus de 270 décisions d'opposition...

¹³ Entre janvier 2008 et mai 2009, une moyenne d'environ 18% des décisions d'opposition rendues par l'OHMI a été frappée d'appel !

¹⁴ Et de ce point de vue, d'ailleurs, le fait de créer éventuellement un département distinct au sein de l'Office afin de traiter les demandes d'annulation ne résoudrait rien... Les décisions restent émises sous la même autorité du Directeur général.



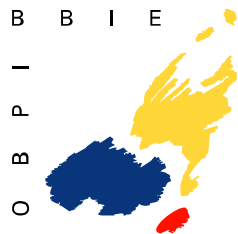
Cette responsabilité centralisée du Directeur général est un élément clé dans l'indépendance de l'Office. Par principe, il faut que le Directeur général puisse accepter la révision et la réformation d'une décision rendue antérieurement sous son autorité. Comment, si ce n'était pas le cas, pourrait-on par exemple donner foi et crédit aux décisions rendues par les chambres de recours de l'OHMI ? Leur mission est de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par l'Office en première instance. Or, aux termes mêmes de la description reprise sur le site web de l'OHMI, « *ces chambres de recours font partie de l'Office et il existe une continuité fonctionnelle entre elles et les unités statuant en première instance* ». Un tel système repose simplement sur le principe d'indépendance, qui veut que chaque département de l'Office n'est lié que par le droit, mais aucunement par les antécédents d'un dossier au sein de l'Office ⁽¹⁵⁾. Un parallèle peut aussi être établi avec l'Office européen des brevets : le site de l'OEB précise que les chambres de recours sont effectivement intégrées dans sa structure organisationnelle, mais qu'elles statuent de manière indépendante, en n'étant liées que par la Convention sur le brevet européen.

2.06. Un autre argument essentiel vient des expériences de l'étranger. La crainte d'un éventuel manque d'impartialité, si elle était fondée, devrait, d'une manière ou d'une autre, se vérifier dans les pays où l'Office s'est effectivement vu attribuer des compétences d'annulation de marques à côté des compétences de refus pour motifs absolus. Or, qu'en est-il dans ces pays ?

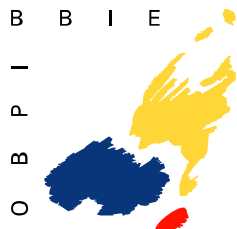
Dans le sous-document 3, nous avons passé en revue différents systèmes de marques qui connaissent une procédure administrative d'annulation de marques. Tel est notamment le cas – outre le système de la marque communautaire – de l'Allemagne, du Danemark ou du Royaume-Uni. Dans ces quatre systèmes, la procédure d'annulation cohabite avec l'appréciation des motifs absolus de refus et la procédure d'opposition. Aucune objection n'est à constater sur un prétendu manque d'indépendance ou d'objectivité de l'Office dans le cadre de la procédure d'annulation. Certes, les tailles et structures des offices respectifs varient, en manière telle que l'organisation interne des différents services juridiques peut varier ; il n'en demeure pas moins que les décisions restent toujours rendues sous l'autorité et la responsabilité du Directeur général.

Les comparaisons les plus adéquates se font sans doute avec le *Danish Patent and Trademark Office* (Danemark) ou avec le *Intellectual Property Office* (Royaume-Uni) : leur département des marques est à peu près comparable à l'OBPI en termes d'effectif et de volume de dépôts. La coexistence des compétences de refus, d'opposition et d'annulation au sein de ces Offices ne suscite pourtant aucune difficulté ; au contraire, les informations recueillies confirment la très grande satisfaction des utilisateurs et le parfait fonctionnement des différents services, pourtant fort peu cloisonnés. Dans le système danois, par exemple, les utilisateurs se satisfont des garanties (purement factuelles) apportées par les méthodes d'organisation (interne) du travail au sein de l'Office, notamment en ce qui concerne la répartition des dossiers de refus, d'opposition et d'annulation entre les différents juristes.

¹⁵ L'argument peut même extrapolé au pouvoir judiciaire : les juridictions de première instance, d'appel et de cassation rendent des décisions sous l'autorité unique et centralisée de l'Etat et en engageant la responsabilité de celui-ci. Cette organisation repose sur le même principe d'indépendance, qui veut que les différents Cours et tribunaux ne sont liés que par le droit, non par les antécédents d'un dossier au sein de l'ordre judiciaire.



2.07. Cette bonne cohabitation des compétences est, au demeurant, normale : il y a va de la nécessaire confiance dont doivent être entourées les activités d'un Office assumant une mission de service public, confiance provenant de la crédibilité de l'Office dans son ensemble. Cette crédibilité repose elle-même notamment sur le cadre strictement légal de ses activités, à savoir le fait que ses différentes instances ne sont liées que par le droit.



II. Modalités de la procédure

3.01. Nous soulignons déjà, dans le sous-document 3, que la logique appliquée en 2004 pour la procédure d'opposition devrait 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'optique ne serait donc certainement pas de reprendre tous les motifs figurant dans la Directive ou – à l'image de certains pays européens – d'en ajouter encore d'autres. Au contraire, plusieurs de ces motifs ne sont pas souhaitables, aux yeux de l'OBPI, dans le cadre d'une procédure administrative.

Il convient, pour aller plus avant dans cette partie de la discussion, de distinguer clairement les deux hypothèses de radiation involontaire d'une marque, que sont la nullité et la déchéance. Pour rappel, en cas de nullité, il s'agit de radier la marque *ex tunc*, c'est-à-dire rétroactivement jusqu'au moment du dépôt : en d'autres termes, la marque (et les droits qui y sont attachés) est censée n'avoir jamais existé. Dans le cas de la déchéance, il s'agit de radier la marque *ex nunc* : la marque cesse de produire ses effets à compter du jour de la décision. Nous proposons, pour plus de clarté, de traiter séparément ces deux aspects.

1. Nullité

3.02. En ce qui concerne la nullité, l'Office estime que la procédure administrative devrait être strictement limitée aux motifs sur lesquels il a pu acquérir une expérience, c'est-à-dire les motifs absolus et relatifs qui figurent actuellement dans sa mission telle que décrite par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Pour rappel, les compétences de l'OBPI en ce qui concerne les motifs absolus sont décrites aux articles suivants :

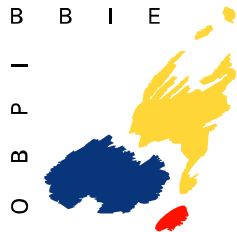
Article 2.11 Refus pour motifs absolus

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:

- a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;
- b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
- c. la marque est composée 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. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.

Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.
2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.



Article 2.4 Restrictions

N'est pas attributif du droit à la marque:

- a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris;
- b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;
- g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1^{er} janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

3.03. Les motifs absolus dont l'OBPI a la compétence et qui sont à la base de l'examen correspondent aux motifs de nullité visés à l'article 2.28, CBPI (procédure judiciaire d'annulation). Sous réserve du dernier motif (en lien avec les indications d'origine), ce sont les huit premiers motifs « obligatoires » d'annulation figurant dans la Directive 89/104/CEE et ils peuvent être résumés comme suit :

1. le signe ne peut pas constituer une marque
2. le signe est dépourvu de caractère distinctif
3. le signe est descriptif
4. le signe est devenu usuel dans le langage courant ou les habitudes du commerce
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

3.04. En ce qui concerne les compétences de l'OBPI par rapport aux motifs relatifs, il faut se référer aux dispositions suivantes :

Article 2.14 Introduction de la procédure

1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:
 - a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou
 - b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6^{bis} de la Convention de Paris.

Article 2.3 Rang du dépôt

Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:

- a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;
- b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

3.05. Comme indiqué ci-dessus, la procédure administrative permettant de prononcer la nullité devrait donc être strictement limitée à ces motifs absolus et relatifs qui figurent actuellement dans la mission de l'Office : tous ces motifs, mais point d'autres motifs.

D'une part, il ne semble en effet pas souhaitable d'exclure de la procédure administrative d'annulation des motifs que l'Office apprécie déjà actuellement dans le cadre du refus ou de l'opposition.

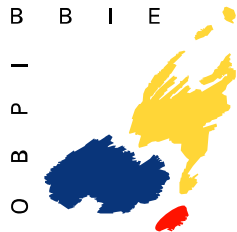
- Cela paraît aller de soi en ce qui concerne les motifs absolus : lorsque l'Office apprécie la validité d'un signe au regard des motifs absolus, il veille en définitive à la sauvegarde de l'intérêt général. On ne voit pas pourquoi cet intérêt général devrait être sauvegardé différemment selon que l'on se situe *avant* ou *après* l'enregistrement.
- En ce qui concerne les motifs relatifs, on se rappellera que les compétences de l'Office dans le cadre de la procédure d'opposition ont été conçues de manière très limitée, avec un nombre restreint de causes. Il ne semble donc pas opportun ou utile de les réduire encore davantage dans le cadre de l'annulation.

D'autre part, il ne semble pas non plus souhaitable de confier à l'Office plus de compétences que celles qu'il détient actuellement dans le cadre du refus ou de l'opposition. Un des exemples les plus évidents est celui de demandes d'annulation qui seraient basées sur la mauvaise foi du déposant : l'appréciation de la mauvaise foi est une question particulièrement ardue, tant sur le fond que du point de vue de la preuve, et ceci à plus forte raison encore dans l'hypothèse où l'une des parties serait établie en dehors du Benelux. L'OBPI n'est pas l'instance appropriée pour un tel examen.

Il échet de préciser que, dans le cadre de l'évaluation de la procédure d'opposition (sous-document 2), l'Office évoque la question de l'ajout éventuel d'un motif relatif, à savoir l'opposition qui serait basée sur une marque renommée pour des produits ou services non similaires (article 8, paragraphe 5, RMC). Si ce motif devait effectivement être ajouté dans le cadre de la procédure d'opposition, la logique voudrait de le reprendre également dans le cadre de la procédure d'annulation.

2. Déchéance

En ce qui concerne la déchéance, comme nous l'indiquions dans le sous-document 3, les motifs visés à l'article 2.26, 2, CBPI (dans le cadre de la procédure judiciaire) correspondent aux causes reprises dans la Directive.



Le motif essentiel est évidemment le *non-usus*, c'est-à-dire l'absence d'usage sans juste motif pendant une période ininterrompue de 5 ans. L'obligation d'usage de la marque est la contrepartie des droits exclusifs (exorbitants du droit commun) qui sont accordés au titulaire. Il paraît juridiquement sain et économiquement légitime que des signes qui ne sont pas utilisés comme marques ne fondent plus l'octroi d'un monopole : l'obligation d'usage de la marque permet en réalité d'assurer un équilibre entre la protection monopolistique qu'octroie ce droit de propriété intellectuelle et la liberté de commerce et d'industrie ⁽¹⁶⁾. Le *non-usus* correspond à un principe admis et repris dans la plupart des systèmes de marques. Le fait que l'Office puisse réaliser lui-même un tel contrôle – sur requête d'un intéressé – est sans aucun doute opportun et logique au regard de la mission qui lui est confiée : ce contrôle contribue en effet 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. L'appréciation du caractère éventuellement usuel ou trompeur d'un signe est évidemment fonction des circonstances concrètes du marché et ces circonstances sont changeantes. La probabilité est donc réelle qu'une appréciation effectuée par l'Office au moment du dépôt diffère de l'appréciation que l'Office ferait du même motif quelques années plus tard. En d'autres termes, une marque qui était parfaitement valable au moment du dépôt pourrait devenir usuelle ou trompeuse après son enregistrement.

Comme nous l'indiquions, la nécessaire équivalence de traitement entre les marques communautaire et Benelux exige également de reprendre l'ensemble de ces motifs de déchéance. Notons que dans le principe, l'Office a d'ailleurs aussi acquis, à travers la procédure d'opposition, une certaine expérience dans l'appréciation de ces 3 motifs.

* * *

¹⁶ Voy. notamment sur ce sujet l'intéressante contribution de Fr. GRIESMAR, « *Réflexions sur l'usage suffisant d'une marque OHMI pour lui éviter une radiation pour défaut d'usage (suffisant) sur un plan géographique* », Inq. Cons., no. 4, 2005, 311 et s.