

## **AVIS du CONSEIL BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **Droit applicable à la mise en gage de / aux droits réels sur des droits de marque**

Le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux) a pris connaissance de la demande du Directeur général de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) d'émettre un avis sur le TM package européen et en particulier sur la transposition de la nouvelle directive UE sur les marques (Directive UE). A cette occasion, la question a également été posée de savoir s'il serait opportun de reprendre dans la CBPI des règles relatives au droit applicable à la mise en gage de droits de marque / aux droits réels sur des droits de marque.

Le Conseil Benelux a débattu de ce sujet au cours de ses réunions du 16 avril 2013, du 5 juin 2013, du 21 octobre 2015 et du 17 février 2016. Par ailleurs, un groupe de travail restreint issu du Conseil a examiné plus en détail cette question spécifique et le Conseil a été amené ensuite à émettre un avis supplémentaire. Pour les détails des débats, on peut se reporter aux comptes rendus des réunions et au document rédigé par le groupe de travail.

Dans l'avis relatif à la transposition du TM Package (de mars 2016), il est déjà indiqué que le Conseil Benelux est en faveur d'une clarification dans la CBPI sur ce point. **Le Conseil Benelux recommande à présent plus spécifiquement :**

- D'introduire dans la CBPI des règles analogues tant à l'article 16 RMUE qu'aux articles 20 et 23 RMUE. Ces règles clarifieront pleinement le droit applicable à la mise en gage de droits de marque / aux droits réels sur des droits de marque.
- Le Conseil Benelux fait observer qu'il est sensible au fait que la procédure législative pourrait être plus complexe si l'ensemble de ces dispositions étaient mises en œuvre et que l'on pourrait choisir d'y renoncer pour cette raison. Le Conseil Benelux estime que dans ces conditions, il conviendrait en tout cas de reprendre une disposition analogue à l'article 16 RMUE de manière à créer au moins un critère de rattachement juridique.
- Le Conseil Benelux fait remarquer qu'à l'article 16 RMUE, le droit applicable est déterminé « à la date considérée ». Le juge néerlandais interprète ces termes comme signifiant au moment d'un conflit dans lequel cet aspect joue un rôle. Dans cette interprétation, le droit applicable à la mise en gage d'une marque peut donc changer si la marque est transférée à un titulaire dans un autre pays du Benelux. Toutefois, le Règlement Rome II attache beaucoup d'importance à la prévisibilité et à la sécurité juridique et on pourrait en tirer argument pour définir « la date considérée » comme le moment du dépôt.
- En outre, le Conseil Benelux estime que cette même clarté pourrait être offerte aux titulaires de modèles (à l'instar de l'article 27 du Règlement sur le modèle communautaire).

août 2016