

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

### **TM Package**

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).

Le Conseil Benelux a débattu de ce sujet au cours de ses réunions des 16 avril 2013, 5 juin 2013, 21 octobre 2015 et 17 février 2016. Pour les détails des débats, on peut se reporter aux comptes rendus des réunions.

**A la suite de ces débats, le Conseil Benelux émet d'ores et déjà un avis sur les points suivants :**

- Un débat a eu lieu concernant le droit applicable à la mise gage de droits réels sur les droits de marques. Une réglementation explicite est prévue à ce sujet dans le Règlement sur les marques de l'Union européenne.  
Le Conseil Benelux est d'avis qu'il serait bien de prévoir une clarification à ce sujet dans la CBPI et de choisir à cet effet la piste de l'article 16 du Règlement sur les marques de l'UE. Le Conseil signale à ce sujet qu'il convient de veiller à la coordination avec d'autres branches du droit afin d'éviter une disposition qui soit en contradiction flagrante. En outre, il faut exclure tant que possible l'abus de droit.  
Le Conseil Benelux discutera encore de ce point et rédigera une proposition de texte pour insertion dans la CBPI, à concevoir comme une possible élaboration de l'avis du Conseil.
- Le Conseil Benelux est d'avis qu'il serait bon de reprendre dans la CBPI une réglementation, conforme à l'article 55 du Règlement sur la marque de l'Union européenne, y compris le paragraphe 3 de cet article. Selon le Conseil, cette disposition est une conséquence logique du caractère unitaire de la marque Benelux. Le Conseil souligne à ce sujet que cette disposition fonctionne bien dans le droit de l'Union.
- Interrogé sur ce point, le Conseil Benelux estime qu'il est préférable de conserver l'article 2.2 CBPI. Il s'agit d'un des principes de base du droit des marques.
- Le Conseil Benelux estime qu'il conviendrait de reprendre les articles 4 et 5 de la Directive tels quels dans la CBPI. L'article 4 de la Directive regroupe en un seul endroit tous les motifs absolus de refus et de nullité, l'article 5 tous les motifs relatifs de refus et de nullité et un catalogue des droits antérieurs. Rassembler ces motifs en deux articles (l'un pour les motifs absolus, l'autre pour les motifs relatifs) permet de « nettoyer » la CBPI, d'en clarifier la structure et d'en favoriser la lisibilité en la rendant parallèle à la Directive. Le Conseil Benelux estime que les deux articles devraient être placés après l'article 2.2 actuel de la CBPI.
- Interrogé sur ce point, le Conseil Benelux estime qu'il est préférable de maintenir le membre de phrase « d'un des pays du Benelux » à l'article 2.4 de la CBPI.

- Interrogé sur ce point, le Conseil Benelux estime qu'il est préférable de supprimer les exemples mentionnés à l'article 2.4, f, sous 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de la CBPI, vu qu'ils n'apparaissent pas dans l'article 4(2) de la Directive et semblent introduire une limitation contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point.
- Interrogé sur ce point, le Conseil Benelux estime qu'il conviendrait d'introduire un paiement des taxes par classe lors du renouvellement des marques, afin d'inciter à ne pas renouveler les marques pour des produits et services pour lesquels elle n'est pas utilisée. Le Conseil Benelux fait observer que l'OBPI doit veiller à mettre en place un système d'application simple pour le renouvellement d'une partie seulement des produits ou services. L'OBPI pourrait s'inspirer du nouveau système en vigueur au sein de l'EUIPO.
- S'agissant de l'article 2.20 de la CBPI et des deux réserves figurant à l'article 10 de la Directive, le Conseil Benelux estime qu'elles doivent être intégrées à la CBPI (dans l'article 2.20 ou dans un article plus approprié).
- S'agissant du droit, prévu à l'alinéa 4 de l'article 2.20 de la CBPI, sur la traduction littérale dans les autres langues du Benelux du signe constitutif d'une marque rédigée dans une de ces langues, l'attitude du Conseil Benelux est nuancée. Dans la doctrine, il y a chez certains auteurs un doute sur la question de savoir si cette disposition typiquement Benelux est bien conforme à la finalité de la Directive. Le Conseil Benelux n'a pas de position uniforme sur ce point. Le Conseil Benelux a cependant constaté qu'il n'a pas connaissance d'exemples dans lesquels cette disposition aurait engendré des problèmes et que la suppression de cette disposition pourrait constituer une question sensible. Le Conseil Benelux est dès lors d'avis de laisser cette disposition telle quelle.
- Le terme « éteint » est utilisé exclusivement dans le texte français de l'article 2.26 de la CBPI. La Directive emploie deux termes, « déchéance » et « éteint ». Le Conseil Benelux estime que cet usage doit être reproduit dans la version française de la CBPI. Un seul terme est disponible en néerlandais, mais ce n'est pas une difficulté.

S'agissant de l'article 2.30bis de la CBPI, le Conseil Benelux estime qu'il convient d'ajouter l'énumération, reprise à l'article 45 (4)(a) de la Directive, des entités qui doivent avoir en tout cas le droit d'engager une procédure administrative de déchéance ou de nullité. Quant aux articles 2.27 et 2.28, ils peuvent rester inchangés, étant donné que le droit national de la procédure prévaut dans ces situations.

- En ce qui concerne les marques collectives, l'OBPI a rédigé une proposition sur le droit transitoire, dans laquelle le titulaire de la marque doit indiquer, au plus tard lors du renouvellement de la marque, si une marque collective déposée avant l'entrée en vigueur de la Directive doit être considérée comme une marque collective ou une marque de garantie/certification. Le titulaire peut également faire ce choix plus tôt. Tant que le titulaire n'a pas fait le choix, le droit existant restera d'application. Le Conseil Benelux peut se rallier à cette proposition, mais suggère d'envoyer une lettre aux titulaires de marques collectives pour les inciter à faire le choix au plus vite afin que la période de transition soit aussi courte que possible. Ensuite, le Conseil Benelux estime qu'il ne faut pas prendre les titulaires des marques collectives au dépourvu. Il

est en effet possible qu'un titulaire soit obligé de renouveler sa marque (presque) directement après l'entrée en vigueur, et qu'il ne soit donc pas encore au courant de cette modification. Il serait donc bien de donner un délai de trois mois au moins après l'entrée en vigueur pour faire ce choix.

De plus, le Conseil Benelux a examiné les options laissées par la Directive et ce qui est prévu dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne pour les marques de garantie/certification.

- Le Conseil Benelux estime qu'il n'est pas recommandable d'exiger du titulaire qu'il soit compétent pour certifier. Par ailleurs, il n'est pas clair ce que l'on entend par là.
- Le Conseil Benelux a un avis nuancé sur la question de savoir si le signe de la marque doit pouvoir être une origine géographique, ce qui peut être défini de façon facultative, ou si cela doit être explicitement exclu, comme dans le Règlement. Pour ce dernier aspect, il est vrai que, dans le système global des droits disponibles via la protection en tant que qu'Appellation d'Origine Protégée, il existe une méthode pour offrir une garantie sur l'origine d'un bien (ou d'un service). Offrir cette possibilité par le droit des marques ouvrirait une deuxième voie pour une telle protection. Cela n'est pas souhaitable.

A l'opposé, il est vrai que, dans les pays Benelux, cette possibilité de protection comme Appellation d'Origine Protégée est très peu utilisée. L'obtention d'une telle protection est liée à un procédure très longue et très lourde. S'il est possible d'obtenir une protection comparable par la voie, plus simple, de la protection en tant que marque de garantie/certification, alors cela serait une piste attrayante pour les secteurs intéressés.

- En ce qui concerne (i) les motifs de refus supplémentaires prévus dans le Règlement qui sont liés aux exigences spécifiques de la marque de garantie/certification, (ii) l'exigence, prévue dans le Règlement, d'introduire un règlement d'usage et de contrôle, (iii) les exigences imposées par le Règlement aux parties auxquelles une marque de garantie/certification peut être cédée, le Conseil est d'avis que ces éléments sont logiques. Ils correspondent en grande partie aux exigences qui existent actuellement pour les marques collectives et ils correspondent à la nature d'une marque de garantie/certification.
- S'agissant de l'article 17 de la Directive, le Conseil Benelux estime qu'il devrait être repris dans la CBPI.

Juin 2016