

Procès-verbal

Présents : Geert Glas (président), Marianne Decker, Tanguy de Haan (BMM), Vincent Lamberts (UCM), Katia Manhaeve, Joost van Ooyen (VNO-NCW), Antoon Quaedvlieg, Emanuelle Ragot, Nathalie Raghenon (VBO-FEB), Reina Weening

Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (OBPI)

Monique Petit, Elke van Rysselberge (Belgique)

Réunion : Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux)

Lieu : OHIM liaison office, Bruxelles

Date : 21 octobre 2015

Ordre du jour

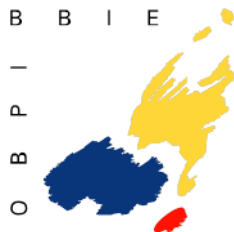
1. **Fixation de l'ordre du jour**
2. **Approbation du compte rendu de la réunion précédente**
3. **Trade Mark Package : état d'avancement et transposition Benelux**
4. **Etat du suivi des avis antérieurs :**
 - **Cour de Justice Benelux**
 - **Opposition / procédure nullité / déchéance**
 - **i-DEPOT public**
 - **anglais**
5. **Divers :**
 - a. **Echange d'actualités (point permanent à l'ordre du jour)**
 - b. **Activités futures du Conseil Benelux**
6. **Fixation de la date de la prochaine réunion**

1. **Fixation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est adopté.

2. **Approbation du compte rendu de la réunion précédente**

L'OBPI présente ses plus vives excuses pour la diffusion tardive du compte rendu. Celui-ci s'est fait attendre beaucoup trop longtemps en raison de circonstances involontaires. L'OBPI promet de s'en charger plus rapidement à l'avenir.



Le compte rendu est approuvé.

3. Trade Mark Package : état d'avancement et transposition Benelux

Le Conseil Benelux a déjà débattu par le passé des propositions de textes, qui étaient encore à l'état de projets, pour la nouvelle directive sur les marques de l'UE (Directive). Sur cette base, un avis a été formulé sur différents articles. Ce travail a finalement débouché sur un document qui reprend, par article, l'avis du Conseil Benelux, l'avis de la BMM et l'avis de l'OBPI. L'OBPI indique que ce document a été utilisé à de multiples reprises par les Etats membres du Benelux pendant les négociations et qu'il a été fort apprécié.

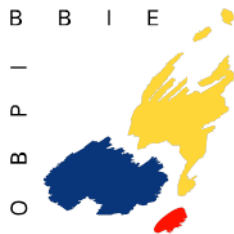
Les négociations au niveau européen ont abouti à un accord politique en avril dernier. Cet accord est basé sur un texte en anglais, lequel a ensuite été soumis à la traduction des juristes-linguistes dans les différentes langues de l'UE. Les textes finalisés devront encore être formellement approuvés par le Conseil et le Parlement. La publication de la Directive et du nouveau Règlement peut être attendue pour le début de 2016. La Directive doit être transposée dans les 36 mois après la publication (et un délai de sept ans est même applicable pour l'obligation faite aux offices nationaux de PI d'introduire une procédure de nullité). Le Règlement entrera en vigueur trois mois après sa publication.

D'autre part, il faut faire observer que deux protocoles modificatifs sont en cours de ratification pour la CBPI. Ils introduisent la procédure de nullité à l'OBPI et font de la CJB une juridiction d'appel. L'OBPI a établi un texte de la CBPI qui intègre déjà ces deux protocoles. Il est supposé que la Directive modifiera le texte de la CBPI après la ratification de ces deux protocoles en attente.

L'OBPI a réalisé un nouveau tableau pour la présente réunion. Ce tableau a la CBPI comme point de départ. Dans la colonne de droite, on indique, par article de la CBPI, l'impact de la Directive sur cette disposition et les questions qui se posent.

Ce tableau a déjà été discuté au Coremo, le groupe de travail du Conseil d'Administration de l'OBPI chargé du travail législatif. Le Coremo a déclaré vouloir connaître l'avis du Conseil Benelux spécialement sur un certain nombre de dispositions. Celles-ci ont été marquées en jaune dans le tableau. Il est évidemment loisible au Conseil Benelux d'examiner d'autres articles de la CBPI et de la Directive. L'OBPI fait encore remarquer que le principe général retenu est de copier les articles de la Directive le plus littéralement possible.

Le tableau est inséré dans le présent compte rendu et les remarques du Conseil Benelux y sont reproduites. Avant d'entamer la discussion par article, Katia Manhaeve (KM) fait remarquer que le règlement prévoit une disposition concernant le droit applicable à une convention relative aux sûretés fournies sur la base d'un droit de marque. Pour l'application du droit international privé, on ne sait pas toujours, dans le cas d'une marque Benelux, quel droit (belge, néerlandais ou luxembourgeois) doit être appliqué à un tel contrat. Le droit applicable a des



conséquences pour la validité, l'opposabilité aux tiers et l'exécution. Il serait sans doute utile de reprendre une disposition analogue à celle du Règlement dans la CBPI.

Il est convenu de remettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Benelux et de rédiger une (courte) note introductive relative à cette question. Sur cette base, une discussion de fond aura lieu et le Conseil Benelux pourra donner un avis.

L'OBPI fait remarquer que la Directive a une structure autre que celle de la CBPI. La Directive regroupe les motifs de nullité absolus et relatifs pour les marques dans deux dispositions. Dans la CBPI, tous ces motifs sont disséminés dans différentes dispositions. Ceci peut faire de la transposition de la Directive une opération assez complexe. En outre, cette situation a donné naissance à une structure plutôt confuse dans la CBPI. L'OBPI est conscient du fait que la restructuration de textes légaux n'est pas populaire, mais estime qu'elle pourrait être quand même judicieuse. Le regroupement de ces motifs permet d'abrégé d'autres articles et de se contenter d'une référence aux nouvelles dispositions.

L'OBPI indique qu'il serait logique de placer de tels articles aux endroits où se trouvent maintenant les articles 2.3 et 2.4. On devrait réfléchir à la numérotation. On peut décider d'une opération de renumérotation. Celle-ci a comme inconvénient que les références dans la doctrine et la jurisprudence existantes ne seront plus correctes. On peut aussi choisir de supprimer les articles 2.3 et 2.4 actuels et de les remplacer par des articles 2.2bis et 2.2ter. Cette solution remédie au problème des références existantes.

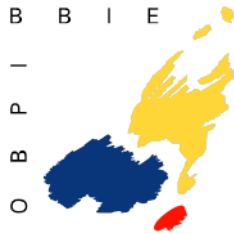
Dans ce contexte, l'OBPI fait d'ailleurs remarquer que l'on peut mettre en doute l'utilité du maintien de l'article 2.2 CBPI.

Antoon Quaedvlieg (AQ) indique qu'il est partisan de ce regroupement. Il permet d'avoir un texte transparent. A titre de suggestion pour la numérotation, il déclare que l'on peut aussi choisir de tout mettre dans l'article 2.4. L'article 2.4A peut alors être consacré aux motifs absolus, l'article 2.4B aux motifs relatifs.

La BMM peut accepter cette solution et ajoute qu'elle est favorable au maintien de l'article 2.2. Emmanuelle Ragot (ER) est d'accord avec la BMM. Elle déclare qu'elle trouve logique de commencer par les motifs absolus. KM se joint à ce point de vue.

Le président conclut que le Conseil Benelux estime que l'article 2.2 doit rester et qu'il est partisan de la restructuration. Les motifs absolus doivent précéder les motifs relatifs et il faut s'efforcer de causer le moins de confusion possible. ER indique dans ce contexte que la séparation en deux articles semble plus logique.

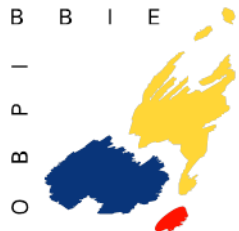
Le président demande si la préférence va vers une renumérotation ou bien l'introduction d'articles 2.2bis et 2.2ter, pour distinguer la numérotation actuelle.



Reina Weening (RW) déclare ne pas avoir de problème avec une renumérotation. Le VNO-NCW se joint à ce point de vue et estime qu'il convient de garder une numérotation logique. ER indique que c'est nécessairement la conséquence d'une nouvelle structure.

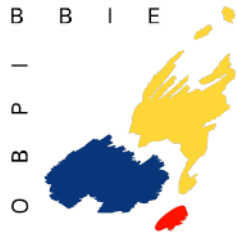
L'OBPI fait remarquer qu'il est clair que la structure va changer. L'OBPI indique que cette opération aura des conséquences en particulier au début de la CBPI. Il n'est pas question d'affecter la structure de la convention dans la suite du texte.

Monique Petit (MP) souligne le fait que des articles abrogés sont inévitables dans une législation. Ce n'est sans doute pas très élégant, mais c'est bien une réalité. KM déclare avoir une préférence pour l'emploi d'articles 2.2bis et 2.2ter. AQ indique qu'il est préférable d'éviter avant tout qu'une modification isolée entraîne la modification de toute la loi.

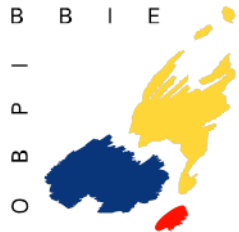


CBPI ¹	Directive	Remarques
Chapitre 1. Des marques individuelles		
Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux		
1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.	3	Supprimer le mot « individuelles ». Compléter les exemples avec les noms de personne, les sons et les couleurs, supprimer les cachets. Remplacer la représentation graphique requise par un critère plus flexible.
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.	4(1)e	Ajouter "or another characteristic". Subdiviser en 3 motifs distincts et déplacer vers un nouvel article pour regrouper tous les motifs absolus de nullité.
3. Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.	---	L'art. 3(1) de la Directive (tant l'ancien art. 2 que le nouvel art. 3) mentionne les noms de personnes dans l'énumération des signes qui peuvent constituer une marque. Donc supprimer le paragraphe 3 et reprendre les noms de personne au paragraphe 1 ^{er} .
Article 2.2 Acquisition du droit		

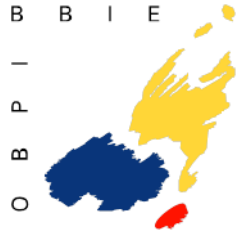
¹ Les remarques du Conseil Benelux du 21 octobre 2015 sont reprises après « **CONSEIL BENELUX 21/10** ».



<p>Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international).</p>		<p>A strictement parler, cette disposition est sans doute superflue si tous les motifs relatifs de nullité de l'art. 5 de la Directive sont repris dans un article à part, y compris le « catalogue » des marques antérieures repris à l'art. 5(2). Il ressort en outre déjà entre autres des articles 2.19(1) et 2.20(1) que le droit exclusif s'acquiert par l'enregistrement. Cependant, pour la lisibilité, il est sans doute préférable de commencer par les principes généraux (art. 2.1, qu'est-ce qu'une marque, art. 2.2, comment naît-elle...) Il y a donc une préférence pour le maintien de cet article.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10: Il est préférable de garder cette disposition. Voir ci-dessus.</p>
<p>Article 2.3 Rang du dépôt</p>	<p>5</p>	<p>Reprendre tous les motifs de nullité relatifs de l'art. 5 de la Directive dans un seul article. L'avantage est qu'on peut s'y référer brièvement à l'art. 2.14, 2.28 et 2.30bis. En outre, les nouveaux motifs (dépôt par un agent (art. 5(3)(b)), le motif relatif sur les indications géographiques (art. 5(3)(b)) et les motifs facultatifs éventuels) trouvent dès lors d'emblée une place logique dans la CBPI. Puisqu'il est plus logique de régler d'abord les motifs absolus et ensuite les motifs relatifs, on préférerait inverser l'ordre des art. 2.3 et 2.4. L'inconvénient est que cela peut occasionner une confusion avec les renvois dans la jurisprudence ancienne, les ouvrages de doctrine, etc. Une solution éventuelle pour y remédier autant que possible pourrait être d'abroger ces deux articles et d'insérer deux nouveaux articles 2.2bis (motifs absolus) et 2.2ter (motifs relatifs).</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : Regrouper les motifs absolus et relatifs est une bonne idée. Voir ci-dessus.</p>
<p>Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:</p>		

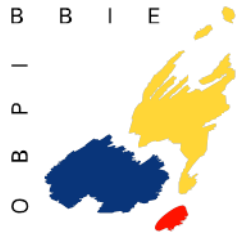


a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;	5(1)(a)	
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;	5(1)(b)	CBPI : « marques identiques ou ressemblantes » ; Directive : « identité ou similitude avec la marque antérieure ».
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.	5(3)(a)	S'aligner littéralement sur le texte de la Directive: "... irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered ..." et "... where the earlier trade mark has a reputation in the Member State in respect of which registration is applied for or in which the trade mark is registered or, in the case of a EU trade mark, has a reputation in the Union ..."
	5(5)	Directive: "The Member States shall permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark." Cette disposition est facultative ("may permit") dans la Directive actuelle (art. 4(5)) Voyez aussi l'art. 53(3) CTMR. La CBPI ne connaît pas cette disposition. Devenu obligatoire, donc reprendre ici.
Article 2.4 Restrictions		

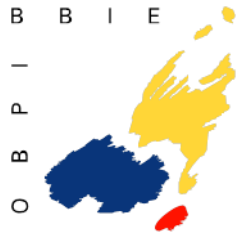


N'est pas attributif du droit à la marque:

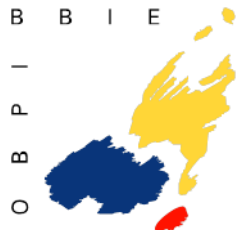
Reprendre tous les motifs absolus de refus ou de nullité de l'art. 4 de la Directive dans un seul article. L'avantage est qu'on peut s'y référer brièvement à l'art. 2.11, 2.28 en 2.30bis. En outre, les nouveaux motifs (traditional specialities guaranteed (art. 4(1)(k)), espèces végétales (art. 4(1)(l)) et les motifs facultatifs éventuels) trouvent dès lors d'emblée une place logique dans la CBPI. Un autre avantage est que la consécration par l'usage (art. 4(4) de la Directive) peut être réglée de manière centrale. **Voyez aussi la remarque sous art. 2.3 à propos de l'ordre et de la numérotation.**



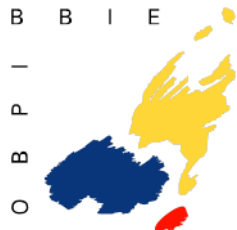
<p>a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;</p>	<p>4(1)(f) 4(1)(h)</p>	<p>Reprendre ces deux motifs dans une disposition spécifique conformément à la Directive (sous f et h). Ordre public et bonnes mœurs : "... indépendamment de l'usage qui en est fait ..." et "d'un des pays du Benelux" – ces deux points ne sont pas dans la Directive. Donc supprimer.</p> <p>Art. 6ter CdP : S'aligner plus littéralement sur le texte de la Directive : "... which have not been authorised by the competent authorities and...". (ceci découle d'ailleurs déjà de la CdP).</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : KM indique que si le membre de phrase « d'un des pays du Benelux » est supprimé, on peut raisonner qu'il n'y a contrariété à l'ordre public/aux bonnes mœurs que si elle se présente dans l'ensemble des pays du Benelux. L'OBPI fait remarquer que l'existence d'un motif de refus absolu auprès d'une fraction du public constitue déjà un obstacle à l'enregistrement. AQ indique qu'il y a un risque de voir plaider sur la base d'un raisonnement a contrario que ces motifs existent uniquement s'ils se présentent sur l'ensemble du territoire. L'OBPI fait remarquer que la volonté est de reprendre littéralement la Directive, de ce point de vue, il serait préférable de supprimer ce bout de phrase. On peut sans doute préciser dans l'exposé des motifs que la suppression repose uniquement sur cette raison et qu'aucune modification matérielle n'a été voulue. La BMM estime qu'il serait étrange de modifier une chose qui est claire maintenant et qui est voulue ainsi, mais de la supprimer quand même pour la placer dans l'exposé des motifs. Le président conclut que le Conseil Benelux est d'avis qu'il est préférable de maintenir le membre de phrase « d'un des pays du Benelux ».</p>
<p>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;</p>	<p>4(1)g)</p>	



<p>c. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;</p>		<p>Art. 4(4)(d)(e) et (f) van de la Directive 2008/95 sont supprimés (conformément à l'avis MPI study, p. 219, par. 1.27). Vu que les motifs de nullité sont énumérés limitativement dans la Directive, l'art. 2.4 (c) et (d) CBPI doit aussi être supprimé (voyez aussi 2.38 et 2.44).</p>
<p>d. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 2.26, alinéa 2, sous a;</p>		<p>Voyez c.</p>
<p>l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;</p>	<p>d)</p>	<p>Ce n'est pas un motif absolu mais un motif relatif dans la Directive. Donc déplacer.</p>
<p>f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment:</p> <p>1°. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;</p> <p>2°. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;</p>	<p>4(2)</p>	<p>Les exemples cités sous 1^o et 2^o n'apparaissent pas dans l'art. 4(2) de la Directive et doivent donc être supprimés (voyez aussi la critique à ce sujet de J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139).</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : La BMM indique que la disposition actuelle ne fonctionne pas bien avec les exemples et est en contradiction avec quelques arrêts de la CJUE. Le Conseil Benelux partage ce point de vue et conclut que ces exemples devraient être supprimés.</p>



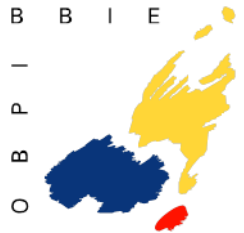
<p>g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée 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 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.</p>	<p>4(1)(i-k)</p>	<p>Reprendre littéralement les dispositions de la directive sur ce point. Le règlement transitoire sur les dépôts antérieurs au 01.01.2000 doit être supprimé, maintenant que la Directive ne laisse aucune marge sur ce point (contrairement à l'art. 24 ADPIC).</p>
<p>Chapitre 2. Dépôt, enregistrement et renouvellement</p>		
<p>Article 2.5 Dépôt</p>		
<p>1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.</p>	<p>37, 38 +UR: 1.1-1.3</p>	<p>Pas de différence substantielle. Eventuellement quelques modifications textuelles dans le RE pour se rapprocher du libellé de la Directive.</p>
<p>2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.</p>		
<p>3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.</p>		



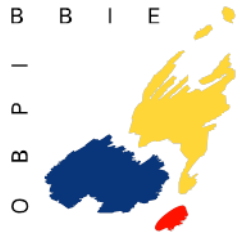
<p>4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l'Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.</p>		
<p>5. L'Office publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice.</p>	<p>39 +UR: 1.1 (d) 1.5(e)</p>	<p>Ni la CBPI ni le RE ne contiennent des règles détaillées sur la classification. Reprendre l'art. 39 Directive (qui codifie IP Translator (C-307/10)) dans une disposition à part (art. 2.5bis) Voyez aussi l'art. 2.20(3).</p>
<p>Article 2.6 Revendication de priorité</p>		
<p>1. La revendication d'un droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou de l'accord ADPIC se fait lors du dépôt.</p>		
<p>2. Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris s'applique également aux marques de service.</p>		
<p>3. La revendication d'un droit de priorité peut aussi se faire par déclaration spéciale effectuée auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues dans le mois qui suit le dépôt.</p>		
<p>4. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.</p>		
<p>Article 2.7 Recherche</p>		



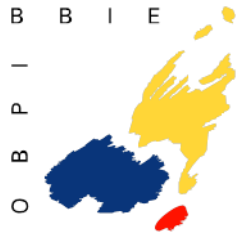
1. L'Office peut offrir un service de recherche d'antériorités. 2. Le Directeur général en fixe les modalités.		
Article 2.8 Enregistrement		
1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque déposée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le déposant. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.		
2. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement.		NB: voyez l'art. 16 de la Directive pour la date de début de l'obligation d'usage en cas d'opposition après enregistrement !
Article 2.9 Durée et renouvellement de l'enregistrement		
1. L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.	48(1)	
2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.		
3. L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années.	48(2)	



<p>4. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Cette taxe doit être payée dans les six mois précédant l'expiration de l'enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le renouvellement a effet à partir de l'expiration de l'enregistrement.</p>	<p>49</p>	<p>Le renouvellement par simple paiement reste possible (art. 49(1) dernière phrase, de la Directive) ; est-ce que ceci implique que la qualité du déposant n'est soumise à aucune exigence ? ("at the request of the proprietor of the trade mark or any person authorised to do so by law or by contract")</p> <p>Se rapprocher sans doute plus littéralement du texte de la Directive.</p>
<p>5. Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.</p>	<p>49</p>	
<p>6. Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue de l'Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.</p>	<p>49</p>	
<p>7. L'Office enregistre les renouvellements.</p>		



	49(4)	<p>La CBPI ne contient pas de disposition prévoyant que si la taxe est seulement payée pour une partie des produits et services, le renouvellement n'intervient que pour cette partie. La disposition de la Directive est obligatoire. Est-ce que la CBPI doit être modifiée / complétée ? Et si oui, de quelle manière ? Comment l'OBPI doit-il savoir ce qui doit être renouvelé et ce qui ne doit pas l'être ?</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : L'OBPI introduit ce point en indiquant que si l'on opte pour un paiement par classe et que l'on abandonne donc le système actuel d'une taxe pour trois classes, on doit créer la possibilité de renouveler par classe existante. Vu que le renouvellement à l'OBPI s'effectue encore uniquement par un paiement, l'outil devrait être adapté de sorte que l'on puisse payer par classe et que l'on puisse indiquer quelle classe doit subsister. L'OBPI indique que si la Directive est interprétée en ce sens, une limitation à l'intérieur d'une classe doit être toujours possible lors du renouvellement, ceci n'étant pas possible avec la manière actuelle de travailler.</p> <p>Le président fait remarquer que le paiement par classe lors du renouvellement présente comme avantage de nettoyer les droits qui restent maintenus actuellement pour des produits et services pour lesquels ils ne sont pas utilisés. Les utilisateurs ne vont pas payer pour une chose dont ils n'ont pas besoin. Le Conseil Benelux conclut qu'il appartient à l'OBPI d'assurer la mise en forme adéquate.</p> <p>La BMM demande encore si ce n'est pas un élément pour le RE. L'OBPI le confirme.</p>
Article 2.10 Dépôt international		

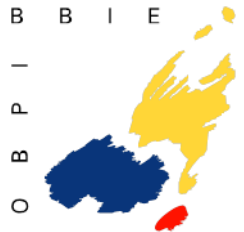


1. Les dépôts internationaux des marques s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.

Voyez l'art. 1 et 39(4) Directive. L'OBPI doit-il aussi contrôler la classification des dépôts internationaux ?

CONSEIL BENELUX 21/10 : L'OBPI voit dans la Directive une obligation de classer aussi les marques internationales. L'OHMI vient de le faire. Sur les offices nationaux de l'UE, sept le font aussi. L'OBPI ne l'a pas fait jusqu'à présent, notamment parce que la classification d'un dépôt international est déjà vérifiée par deux offices (l'office d'origine et l'OMPI). Une vérification supplémentaire par l'OBPI entraînera beaucoup de travail (et donc des frais). Le président demande si ce n'est pas un point à coordonner entre les offices. L'OBPI le confirme et indique que cette coordination est en cours.

ER constate en fonction de sa propre expérience qu'il y a des différences entre les offices. Qu'ils en discutent ensemble est une bonne chose. On peut cependant se demander s'il est efficace de rediscuter pour savoir si un produit doit être rangé dans telle ou telle classe. L'OBPI confirme que cela va certainement prendre du temps et coûter de l'argent à tous les intéressés, mais on ne peut pas en même temps passer à côté du fait que c'est une tendance. L'OBPI estime d'ailleurs que le programme de convergence s'avère très utile sous ce rapport. AQ indique que l'obligation de le faire s'y trouve effectivement, mais que l'on peut aussi rappeler le fait qu'il n'est dit nulle part comment on doit procéder exactement. De ce point de vue, on peut parfaitement imaginer d'avoir une approche un peu moins stricte pour certaines demandes que pour d'autres, par exemple parce qu'elles ont déjà été évaluées deux fois.



<p>2. Sans préjudice de l'application des articles 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.</p>	1	<p>Voyez aussi la règle 1.8 RE. L'article 16(3) de la Directive prévoit le début de l'obligation d'usage à partir du moment où le refus ou l'opposition n'est plus possible, le RE à partir de la publication par l'OMPI de la communication envoyée par l'OBPI ("GOP").</p>
<p>3. Le déposant peut demander à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement.</p>		<p>Voyez l'observation sur l'article 2.8.</p>
<p><u>Chapitre 3. Examen pour motifs absolus</u></p>		
<p>Article 2.11 Refus pour motifs absolus</p>		
<p>1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:</p>	4	<p>Si tous les motifs absolus sont repris dans une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.4), on peut s'y référer brièvement ici. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée.</p>
<p>a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;</p>		
<p>b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;</p>		
<p>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;</p>		

B B I E

I
P
B
O



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.		
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée.	7	
3. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.		
4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.		
5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible de recours.		
Article 2.12		
Abrogé		
Article 2.13 Refus pour motifs absolus des dépôts internationaux		
1. L'article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépôts internationaux.	1	



<p>2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 2.11, alinéas 4 et 5, est applicable.</p>		
<p>3. Abrogé</p>		
<p>4. Abrogé</p>		
<p><u>Chapitre 4. Opposition</u></p>		
<p>Article 2.14 Introduction de la procédure</p>	<p>43</p>	
<p>1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:</p>		<p>Si tous les motifs relatifs sont repris dans une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.3), on peut s'y référer brièvement ici. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée.</p>
<p>a. prend rang après la sienne, conformément à l'article 2.3, ou</p>		
<p>b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.</p>		
<p>2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.</p>		
<p>3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.</p>		
<p>4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.</p>		



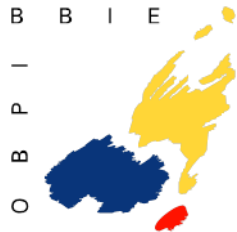
Article 2.15		
Abrogé		
Article 2.16 Déroulement de la procédure		
1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.		
2. La procédure d'opposition est suspendue:		
a. lorsque la marque antérieure:		
i. n'a pas encore été enregistrée;		
ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;		
iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;		
b. lorsque la marque contestée:		
i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus;		
ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;		
c. sur demande conjointe des parties;		
d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.		
3. La procédure d'opposition est clôturée:		



<p>a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente Convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire;</p>	<p>44</p>	<p>Voyez aussi le RE : 1.17(1)(d-f) et 1.29. Reproduire plus littéralement les termes de la Directive. Et attention à la date de début.</p>
<p>b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;</p>		
<p>c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;</p>		
<p>d. lorsque la marque antérieure n'est plus valable.</p>		
<p>Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.</p>		
<p>4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.</p>		
<p>5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.</p>		



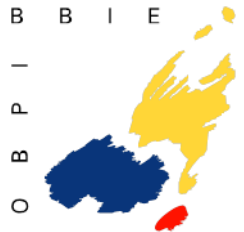
Article 2.17		
Abrogé		
Article 2.18 Opposition aux dépôts internationaux		
1. Pendant un délai de deux mois à compter de la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'Office à un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables.		
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 2.14 à 2.16 ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.		
3. Abrogé		
<u>Chapitre 5. Droits du titulaire</u>		
Article 2.19 Obligation d'enregistrement		



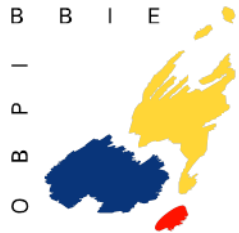
<p>1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.</p>		<p>Voyez l'observation sur l'art. 2.2.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 La BMM indique que cette disposition s'avère parfois problématique dans des procédures et demande si elle ne pourrait pas être supprimée. RW évoque à ce sujet une jurisprudence constante des plus hautes instances qui confirment que sans enregistrement de la marque, on ne peut pas accéder à la protection comme marque, s'il s'agit d'un signe distinctif. L'UCM estime que c'est une proposition assez radicale.</p> <p>Le président fait remarquer que cette disposition est en effet souvent invoquée dans la pratique belge dans des actions sur des look-a-likes, qui sont menées sur la base de la doctrine des pratiques commerciales trompeuses. KM déclare être d'accord avec les objections signalées par la BMM mais ajoute que la jurisprudence évolue justement dans l'autre direction.</p> <p>La BMM suggère qu'il pourrait être utile de poursuivre cette discussion à la prochaine réunion. Elle pourrait se dérouler à l'aide d'une note sur les différentes facettes du problème.</p> <p>Le président demande si l'OBPI peut s'en charger. L'OBPI promet cette note.</p>
<p>2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.</p>		
<p>3. Les dispositions du présent titre n'infirmen en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.</p>		



Article 2.20 Etendue de la protection		
1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:	10(1)(2)	<p>Art. 10 Directive : "Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark". Il s'agit d'autre chose que « Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile » (voyez aussi les considérants 17 et 40 de la Directive). Il nous semble que les deux réserves doivent être reprises.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : AQ déclare qu'il lit la Directive comme portant sur des « droits de marque ». Le président estime que la Directive n'entend pas en tout cas créer de nouveaux droits et conclut que le Conseil Benelux ne voit pas de difficulté à reprendre ces deux réserves.</p>
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;	10(2)(a)	
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;	10(2)(b)	
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;	10(2)(c)	Directive : "... irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered ...".



d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.	10(6)	
2. Pour l'application de l'alinéa 1, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment:	10(3)	NB: dans la Directive, cette disposition porte uniquement sur les cas visés au § 1, sous a, b et c, par sur le d (usage à une autre fin que la distinction de produits ou de services).
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;	10(3)(a)	
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins ou bien l'offre ou la prestation de services sous le signe;	10(3)(b)	
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;	10(3)(c)	
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité.	10(3)(e)	
		La Directive contient deux exemples complémentaires : (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name; (f) using the sign in comparative advertising in a way which is contrary to Directive 2006/114/EC. Les ajouter ici.
3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services.	39(7)	Déplacer vers le nouvel art. 2.5bis et s'aligner au plus près sur la formulation de la Directive.



4. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.

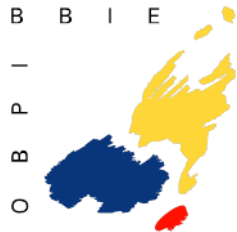
Cette disposition n'a pas d'équivalent dans la Directive.
 Critique à ce sujet J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139. Supprimer ?

CONSEIL BENELUX 21/10 : C'est une longue controverse à propos de laquelle différents auteurs ont affirmé que cette disposition Benelux donne un contenu à la notion de ressemblance sans que la Directive la connaisse. Le président fait remarquer que cette disposition intervient rarement dans la pratique, mais que sa suppression n'est pas un détail vu les sensibilités des questions linguistiques. Il remarque en outre qu'il ne faut pas perdre de vue que la Directive s'adresse aux Etats, donc dans ce cas-ci aux pays du Benelux. On peut donc en déduire que ceci concerne une question entre les trois pays.

La BMM demande si la suppression obligerait à faire un nouveau dépôt et si cette disposition ne doit pas être perçue comme une instruction du législateur concernant la ressemblance conceptuelle. KM estime que la suppression se défend mais qu'il faut alors faire bien attention aux marques existantes. ER indique qu'on peut sans doute trouver un compromis dans la suppression et une disposition transitoire spécifique. AQ déclare que l'on peut tout de même imaginer des cas où l'on doit conclure à la ressemblance en vertu de cette disposition, alors qu'il n'en est pas du tout question en pratique. Ce n'est naturellement pas souhaitable. Il indique aussi que la suppression peut être délicate pour le droit transitoire.

L'OBPI demande s'il ne serait pas étrange de prévoir une disposition transitoire quand cette disposition est supprimée pour non-conformité avec la Directive. En effet, cette non-conformité était déjà un fait, en tout cas depuis l'entrée en vigueur de la première version de la Directive.

Le président et MP constatent qu'il s'agit d'un problème linguistique et que pour cette seule raison la réserve semble s'imposer. Ils constatent que cette disposition est une relique, qui ne pose pas de problèmes. Si l'on suit l'adage "if it is not broken, don't fix it", cette disposition restera. Le président conclut qu'il y a des partisans et des adversaires de la suppression et que les adversaires sont sans doute un peu plus passionnés.



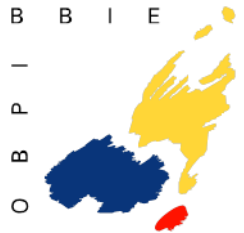
		<p>L'art. 10(4) de la Directive (sur les marchandises en transit) est nouveau. Reprendre à l'art. 2.20.</p> <p>L'art. 11 de la directive (sur les labels, étiquettes etc.) est nouveau. Reprendre à l'art. 2.20.</p> <p>L'art. 12 de la Directive (sur l'usage des marques dans des dictionnaires) est nouveau. Reprendre sous une nouvelle disposition (art. 2.20bis ?).</p> <p>L'art. 13 de la Directive (sur le dépôt par un agent) est nouveau. Reprendre sous une nouvelle disposition (art. 2.20ter ?).</p>
Article 2.21 Réparation des dommages et autres actions		
1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.		
2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:		
a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte; ou		



<p>b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque.</p>		
<p>3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.</p>		
<p>4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 1er, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.</p>		
<p>5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 2.32, alinéas 4 et 5.</p>		
<p>6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l'article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.</p>		
<p>Article 2.22 Demandes additionnelles</p>		<p>(découle de la directive respect des droits)</p>



<p>1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.</p>		
<p>2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.</p>		
<p>3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé:</p>		
<p>a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou</p>		
<p>b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou</p>		
<p>c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque.</p>		



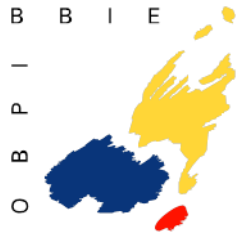
<p>4. A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.</p>		
<p>5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.</p>		
<p>6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque.</p>		
<p>7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision.</p>		
<p>Article 2.23 Restriction au droit exclusif</p>	<p>14</p>	
<p>1. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires:</p>		
<p>a. de son nom et de son adresse;</p>	<p>14(1)(a)</p>	<p>Uniquement pour les personnes physiques.</p>

B B I E

I
P
B
O



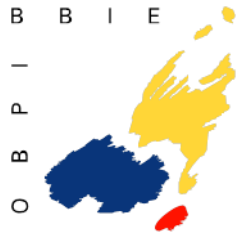
<p>b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;</p>	<p>14(1)(b)</p>	<p>Pas seulement les indications descriptives mais aussi les indications non distinctives.</p>
<p>c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;</p>	<p>14(1)(c)</p>	<p>Formulation renforcée par rapport à la Directive actuelle.</p>
<p>pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.</p>	<p>14(2)</p>	
<p>2. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu.</p>	<p>14(3)</p>	<p>S'aligner littéralement sur le texte de la Directive.</p>
<p>3. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.</p>	<p>15</p>	<p>L'EEE suffit, puisqu'il couvre aussi la CE (aujourd'hui l'UE).</p>



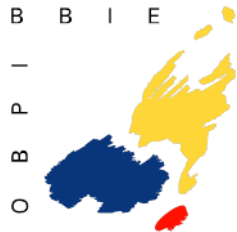
	17	<p>L'art. 17 de la Directive prévoit pour les affaires de contrefaçon un moyen de défense en cas de non-usage, pas la CBPI. Certes, on peut naturellement toujours tenter une action reconventionnelle en déchéance, mais la Directive ne semble pas y obliger ("liable to be revoked"). Donc reprendre dans la CBPI.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : L'OBPI pense que cette disposition de la Directive doit aussi être transposée. Le non-usage peut être invoqué maintenant déjà comme moyen de défense, mais seulement si l'on tente une action reconventionnelle en radiation. La Directive permet de s'en prévaloir aussi uniquement comme moyen de défense.</p> <p>RW partage ce point de vue. Elle se demande cependant si l'article 2.23 est le bon endroit pour le faire. KM estime aussi qu'il est indiqué de reprendre explicitement cette nouvelle possibilité.</p>
Article 2.24 Forclusion par tolérance et oppositions à l'usage		
1. Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 2.20, alinéa 1, sous a, b et c, pour les produits ou services pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.	9 18	NB: Le nouvel art. 9 de la Directive porte uniquement sur la nullité, pas sur l'usage. Ou cela découle-t-il de l'art. 18 (disposition peu lisible) ? Voyez aussi les Considérants sous le point 29.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.	9(3)	S'aligner plus littéralement sur le texte de l'art. 9(3) Directive.



Chapitre 6. Radiation, extinction du droit et nullité		
Article 2.25 Radiation sur requête		
1. Le titulaire d'une marque Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement.		
2. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement de la marque ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié. La disposition de la phrase précédente s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.		
3. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux.		
4. La renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.		
5. La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.		
Article 2.26 Extinction du droit		



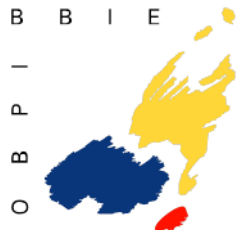
1. Le droit à la marque s'éteint:		<p>Attention à la formulation en français (s'éteint / déchéance).</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : Le texte français de la Directive utilise les termes « déchéance » et « éteint ». La CBPI emploie uniquement « éteint ». La question est de savoir s'il est possible d'utiliser ces deux termes alors qu'un seul terme est disponible en néerlandais. La BMM indique que le néerlandais et le français sont inévitablement des langues différentes et que l'usage des termes corrects semble conseillé dans la CBPI.</p>
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement de la marque;		
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.		
2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 2.27, dans la mesure où, après la date de l'enregistrement:	16	
a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;	16(1)	
b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée;	20(a)	



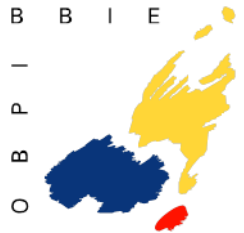
c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.	20(b)	
3. Pour l'application de l'alinéa 2, sous a, on entend également par usage de la marque:	16(5)	
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;	16(5)(a)	Cette disposition est complétée dans la Directive par "regardless of...".
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;	16(5)(b)	
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.	16(6)	Se rapprocher plus littéralement des termes de la Directive.
Article 2.27 Invocation de l'extinction du droit devant les tribunaux		
1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 2.26, alinéa 2.	19(1)	Voyez la remarque sous l'art. 2.30bis(1)(a).



<p>2. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 2.26, alinéa 2, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.</p>	<p>19(2) 19(3)</p>	
<p>3. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 2.26, deuxième alinéa, sous a.</p>	<p>---</p>	<p>L'art. 2.27(3) et (4) n'ont pas d'équivalent dans la Directive. Voyez à ce sujet J.J. Evrard in Liber Amicorum Ludovic De Gryse, p. 139. Voyez aussi Braun, Précis des Marques, 5e édition, 2009, 592 ; Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, Industriële Eigendom, Deel 2 Merkenrecht, 2008, 485. Supprimer ?</p>
<p>4. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, troisième alinéa, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 2.26, deuxième alinéa, sous a.</p>	<p>---</p>	<p>CONSEIL BENELUX 21/10 : Les alinéas 3 et 4 proviennent de versions en projet de la version « 1992 » de la Directive. Ils n'ont pas atteint le texte définitif de cette Directive, mais bien la LBM de l'époque. Ces dispositions ne reviennent pas dans la présente version de la Directive. C'est pourquoi se pose la question de savoir s'il ne faut pas supprimer ces alinéas.</p> <p>Le président fait remarquer qu'on n'a pas vraiment le choix de maintenir ces dispositions. Il estime cependant que c'est dommage, parce qu'elles étaient utiles dans la pratique et paraissaient équitables.</p>
<p>Article 2.28 Invocation de la nullité devant les tribunaux</p>		



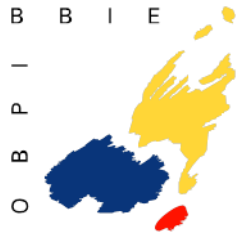
1. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité:	4	Si tous les motifs absolus sont repris dans une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.4), on peut s'y référer brièvement ici. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée. Voyez aussi la remarque sous l'art. 2.30bis(1)(a).
a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;	4(1)(a) (e)	
b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;	4(1)(b)	
c. de l'enregistrement de la marque qui 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;	4(1)(c)	
d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.	4(1)(d)	
e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous a, b et g.	4(1)(...)	
f. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous c, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.		Voyez l'observation sur l'art. 2.4(c).
2. Les tribunaux peuvent décider que les marques visées à l'alinéa 1, sous b, c et d, ont acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.	4(4)	



<p>3. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité:</p>		<p>Voyez l'observation sur l'art. 2.4(d).</p>
<p>a. de l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3;</p>	<p>5</p>	<p>Si tous les motifs relatifs sont repris dans une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.3), on peut s'y référer brièvement. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée.</p>
<p>b. de l'enregistrement qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e et f; la nullité résultant de l'article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur; la nullité résultant de l'article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement. Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans l'article 2.4, sous e, qui ont été déposées de mauvaise foi.</p>		<p>Voyez l'observation sur l'art. 2.4(d).</p>
<p>4. Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.</p>		
<p>Article 2.29 Forclusion par tolérance et invocation de la nullité</p>		



Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 2.28, alinéa 3, sous a, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.	9 18	
Article 2.30 Portée de l'annulation, de la déclaration d'extinction et de la radiation volontaire		
1. L'annulation d'un enregistrement, la déclaration d'extinction d'un droit à la marque ou la radiation volontaire d'un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.	---	
2. L'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits ou services.	7 21	Ceci s'applique tant aux procédures devant les tribunaux qu'à celles devant l'OBPI.
<u>Chapitre 6bis. Procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office</u>		Voir remarque sous l'art. 2.30ter(3)(c)(iii).
Article 2.30bis Introduction de la demande		
1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office:	45	



a. par tout intéressé:

L'art. 45(4)(a) de la Directive contient une énumération des entités auxquelles la procédure d'annulation doit « at least » être ouverte (voyez aussi art. 56 CTMR). Les termes "tout intéressé" semblent dès lors devoir être remplacés. Quid de les art. 2.27(1) et 2.28(1) CBPI ?

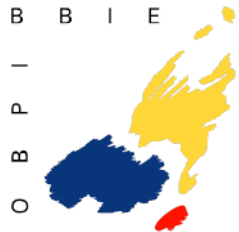
CONSEIL BENELUX 21/10 : Le nouvel article 2.30bis CBPI permet à « tout intéressé » d'intenter une procédure en déchéance ou nullité devant l'OBPI. La Directive indique cependant qu'au moins les parties qui peuvent ester en justice et qui défendent les intérêts de groupes spécifiques doivent avoir accès à une telle procédure.

L'OBPI demande si cette disposition doit être reprise telle quelle et s'il faut dès lors le faire aux articles 2.27 et 2.28 CBPI, qui portent sur la procédure de nullité/déchéance devant les tribunaux ? Est-ce que « tout intéressé » inclut aussi ces parties qui doivent en tout cas avoir accès ? Il ressort de l'arrêt en cause de Color-Edition de la CJUE que si des motifs absolus sont invoqués, la partie ne doit pas justifier d'un intérêt.

KM suggère d'ajouter après « tout intéressé » « dont [les parties mentionnées dans la Directive] ». On garantit alors la norme de la Directive et on permet à plus de parties d'avoir accès. La Directive indique aussi que « au moins » ces parties doivent avoir accès. Le président convient que l'exigence de la Directive est ainsi garantie.

RW indique que la compétence procédurale est réglée dans le droit national. Donc ne pas toucher aux articles 2.27 en 2.28. L'article 45(4) Directive porte uniquement sur la procédure administrative.

Le président conclut que le Conseil Benelux est d'avis que ces parties doivent être mentionnées spécifiquement à l'article 2.30bis. Les articles 2.27 et 2.28 pourraient rester tels quels, étant donné que le droit national de la procédure prévaut ici



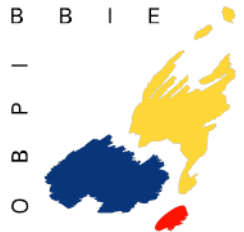
i. sur la base des motifs visés à l'article 2.28, alinéa 1er, sous a, b, c, d et e. Lorsque la demande est basée sur les motifs visés sous b, c et d, l'Office peut décider que la marque a acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.	45(3)(a)	Si tous les motifs absolus sont repris sous une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.4), on peut s'y référer brièvement ici. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée.
ii. sur la base des motifs visés à l'article 2.26, alinéa 2, dans les limites fixées à l'article 2.27, alinéa 2.	45(2)	
b. par le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure contre une marque qui:		
i. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, dans les limites fixées aux articles 2.27, alinéa 4, et 2.29, ou		Si tous les motifs relatifs sont repris sous une disposition séparée (voyez remarque sous l'art. 2.3), on peut s'y référer brièvement ici. Les nouveaux motifs sont alors couverts d'emblée. Attention au renvoi à l'art. 2.27(4).
ii. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, dans les limites fixées à l'article 2.28, alinéa 3, sous b.		
2. La demande basée sur l'alinéa 1er, sous b, peut également être présentée par le licencié, s'il y est autorisé par le titulaire. Elle peut être fondée sur une ou plusieurs marques.		
3. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.		
Article 2.30ter Déroulement de la procédure		



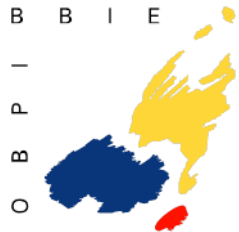
1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.		
2. La procédure est suspendue:		
a. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que la marque antérieure:		
i. n'a pas encore été enregistrée;		
ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;		
iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;		
b. lorsque la marque contestée:		
i. n'a pas encore été enregistrée;		
ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;		
iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;		
c. sur demande conjointe des parties;		
d. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.		
3. La procédure est clôturée:		
a. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur l'enregistrement et ce dernier est radié;		



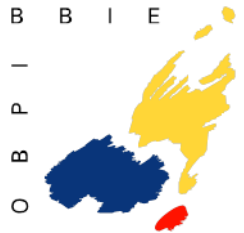
b. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que l'enregistrement faisant l'objet de la demande est devenu sans effet;		
c. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, et que:		
i. le demandeur a perdu qualité pour agir, ou que		
ii. la marque antérieure n'est plus valable, ou que		
iii. le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire.	46	L'art. 46 de la Directive contient un dispositif plus détaillé dans lequel il faut démontrer en substance deux fois l'usage : cinq ans tant à partir de la date de dépôt de la marque postérieure qu'à partir de la date de l'introduction de la demande. Du reste, la disposition semble porter non seulement sur les procédures administratives mais aussi sur les procédures judiciaires (art. 2.28), dans lesquelles on doit pouvoir demander (sans action reconventionnelle en déchéance) des preuves d'usage. Donc sans doute préférable de reprendre sous une disposition générale distincte sur l'usage (art. 2.29bis ?) qui s'applique aux deux procédures.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.		
4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.		



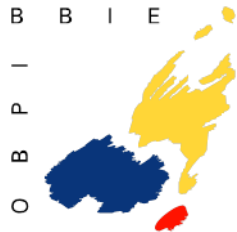
<p>5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.</p>		
<p>Article 2.30quater Demande en nullité ou en déchéance de dépôts internationaux</p>		
<p>1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables.</p>		
<p>2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution.</p>		
<p><u>Chapitre 7. Transmission, licence et autres droits</u></p>		
<p>Article 2.31 Transmission</p>		
<p>1. La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.</p>	<p>22(1)</p>	
<p>2. Sont nulles:</p>		
<p>a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;</p>		



b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.		
		L'art. 22(2) de la Directive prévoit que la cession d'une entreprise inclut également les droits de marque. Ajouter ici.
Article 2.32 Licence		
1. La marque peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles la marque a été déposée ou enregistrée.	25	Art. 25(1) Directive : licence exclusive et non-exclusive et pour la totalité ou une partie du territoire.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits ou services mis dans le commerce par le licencié.	25(2)	Reproduire plus littéralement le texte de la Directive (a à e).
3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.		
4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 2.21, alinéas 1 à 4, intentée par le titulaire de la marque.	25(4)	Le membre de phrase "ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur" ne figure pas dans la Directive. Nous pensons cependant que cela peut être maintenu (voyez la Directive respect des droits 2004/48/CE, art. 4(b)).
5. Le licencié ne peut tenter une action autonome au sens de l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.	25(3)	Art. 25(3) Directive : si le titulaire de la marque n'entreprend aucune action, le licencié exclusif peut le faire lui-même. Et "without prejudice to...". Reprendre dans la CBPI.



<p>6. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.</p>		<p>Cette disposition ne figure pas dans la Directive. Nous pensons cependant que cela peut être maintenu (voyez la Directive respect des droits 2004/48/CE, art. 4(b)).</p>
<p>Article 2.33 Opposabilité aux tiers</p>		
<p>La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.</p>	<p>23 24</p>	
<p><u>Chapitre 8. Des marques collectives</u></p>		



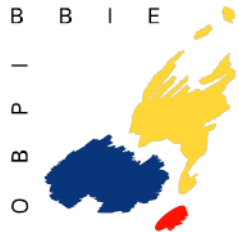
<p>Article 2.34 Marques collectives</p>	<p>27-36</p>	<p>La CBPI ne connaît que les marques collectives, pas les marques de garantie. La définition est cependant au fond une combinaison des deux. Il semble donc indiqué d'introduire les marques de garantie (facultatives) et de reproduire le plus littéralement possible les articles 27-36 de la Directive. Pour la réglementation des marques de garantie, le nouveau Règlement peut servir de source d'inspiration (art. 74a-74k).</p> <p>Quid des marques existantes enregistrées comme marques collectives, mais qui sont des marques de garantie avec la nouvelle définition ?</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : L'OBPI fait remarquer en introduction que la CBPI ne connaît que les marques collectives. La Directive les connaît aussi et les rend obligatoires. D'autre part, la Directive introduit la marque de garantie comme un type facultatif de marque. Toutefois, si l'on se penche sur les définitions respectives de la marque collective et de la marque de garantie dans la Directive, on doit constater que les marques collectives qui relèvent actuellement de la CBPI devraient désormais être couvertes le plus souvent par la définition de la marque de garantie. Il semble dès lors logique d'introduire ces deux catégories, mais on doit alors se demander ce qu'il faut faire des marques collectives existantes. Doit-on signaler à leurs titulaires sous quel type de marque post Directive leurs marques collectives actuelles sont rangées ? Le règlement reprend les deux types et comporte un régime détaillé pour la marque de garantie.</p> <p>L'OBPI déterminera les conséquences pour les tiers des différents types de marques. S'ils ne diffèrent pas trop, on peut choisir de désigner les marques collectives existantes comme des « marques collectives ou de garantie », avec peut-être l'option pour le titulaire de préciser ultérieurement ce qu'il en est exactement. La position du tiers qui consulte le registre est l'élément déterminant à cet égard.</p>
--	--------------	--



1. Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.		
2. Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement.		
3. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.	28(4) 29(3)	
Article 2.35 Application analogique		
Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.		
Article 2.36 Dépôt		
1. Le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.		
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la		



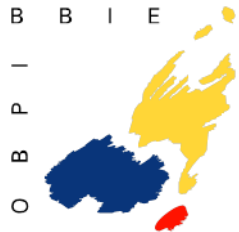
notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.		
Article 2.37 Règlement d'usage et de contrôle		
1. Le règlement d'usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits ou services que la marque est destinée à garantir.		
2. Il doit également déterminer les modalités d'un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.		
Article 2.38 Exception		
L'article 2.4, sous c, n'est pas applicable à l'enregistrement d'une marque collective effectué par l'ancien titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.		Voyez l'observation sur 2.4(c).
Article 2.39 Refus d'enregistrement		
L'Office ne peut enregistrer le dépôt Benelux d'une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle concernant cette marque n'est pas déposé dans les conditions prévues à l'article 2.36.		
Article 2.40 Modification du règlement d'usage et de contrôle		
1. Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier à l'Office toute modification du règlement d'usage et de contrôle concernant la marque.		



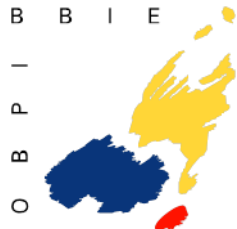
2. Cette notification est enregistrée par l'Office.		
3. La modification n'entre pas en vigueur avant la notification prévue aux alinéas 1 et 2.		
Article 2.41 Personnes admises à invoquer le droit à la marque		
1. Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé au titulaire de la marque.		
2. Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d'agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d'intervenir dans l'action engagée par ou contre celui-ci.		
3. De même, le règlement d'usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d'indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d'entre eux.		
Article 2.42 Personnes admises à invoquer l'extinction du droit		
1. Sans préjudice de dispositions de l'article 2.27, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l'extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l'article 2.34, alinéa 2, ou autorise ou tolère l'usage contrairement aux dispositions du règlement d'usage et de contrôle.		
2. Lorsque l'action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont		



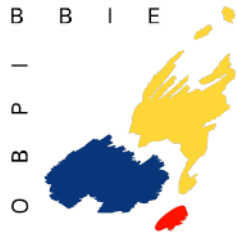
compétents.		
3. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.		
Article 2.43 Invocation de la nullité par le Ministère public		
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.28, le Ministère public peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque collective quand le règlement d'usage et de contrôle est contraire à l'ordre public, ou quand il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 2.37.		
2. Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d'usage et de contrôle qui seraient contraires à l'ordre public ou aux dispositions de l'article 2.37 ou qui auraient pour effet d'affaiblir les garanties données par le règlement au public.		
3. Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d'office la radiation des enregistrements annulés ou des modifications annulées.		
Article 2.44 Interdiction d'usage		
Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n'a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l'article 2.38, ne peuvent être employées, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l'enregistrement de l'extinction, de l'annulation, de la radiation ou de l'expiration de l'enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur à une marque individuelle		Voyez l'observation sur 2.4(c).



ressemblante.		
<u>Chapitre 9. Dispositions concernant les marques communautaires</u>		
Article 2.45 Rang		
L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.		Si le "catalogue" des marques antérieures défini à l'art. 5(2) de la Directive est repris sous une disposition séparée relative aux motifs relatifs (voyez remarque sous l'art. 2.3), cette disposition-ci peut être abrogée.
Article 2.46 Ancienneté		
L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.		Même remarque que sous l'art. 2.45.
Article 2.47 Invocation de la nullité ou de la déchéance du droit antérieur		
Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.	6	Reproduire plus littéralement le texte de la Directive.



Autres dispositions Directive	
Marque communautaire devient marque UE Reglement ... devient	Chercher / remplacer.
Article 4 - Absolute grounds for refusal or invalidity	
(...) 3. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that: (...)	
(b) the trade mark includes a sign of high symbolic value, in particular a religious symbol;	Caspar van Woensel plaide dans son livre "Merk, God en Verbod" pour l'introduction de ce motif optionnel. Cela pourrait porter remède dans des situations telles que Allah, Anne Frank, Je suis Charlie...
(c) the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article 6 ter of the Paris Convention and which are of public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given in conformity with the legislation of the Member State.	Ce motif optionnel n'est pas repris dans la CBPI. Cela pourrait porter remède dans le cas de symboles internationaux non enregistrés comme prévu à l'article 6ter (croix rouge, anneaux olympiques) et dans le cas d'armoiries et emblèmes d'autorités.
	<p>CONSEIL BENELUX 21/10 : La possibilité d'introduire ce motif facultatif a été évoquée au vu de la pratique des années écoulées. L'OBPI a été confronté à certains dépôts ("Allah", "je suis Charlie", "Het Achterhuis"/ "Le Journal d'Anne Frank") pour lesquels la possibilité d'invoquer ce motif aurait été une solution parfaite. Au final, aucun de ces dépôts n'a débouché sur un enregistrement, à cause d'un refus fondé sur le défaut de caractère distinctif ou après le retrait du dépôt. L'OBPI estime cependant que ce sont des exemples évidents de signes qui, en raison de leur portée symbolique, ne devraient pas pouvoir être monopolisés comme marque. Du reste, ce n'est pas un motif que l'OBPI pense invoquer souvent, au contraire. Mais il serait fort opportun en cas de besoin.</p> <p>La BMM exprime des doutes et demande si l'on ne peut pas résoudre ce problème avec le pouvoir de refuser les marques qui sont contraires à l'ordre public. ER partage ce point de vue. AQ indique qu'il est un chaud partisan de</p>



	<p>son introduction et se réfère aux querelles à son avis fâcheuses autour de l'héritage d'Anne Frank. A son avis, l'ordre public ou les usages normaux en matière commerciale ne règlent pas ce problème. Il souligne le fait que la société se radicalise de sorte que l'on ne peut pas exclure l'apparition plus fréquente de ce genre de problèmes. AQ indique qu'il est conscient que l'introduction de ce motif présente aussi des inconvénients et confère une responsabilité considérable à l'Office.</p> <p>Marianne Decker (MD) fait remarquer que le passage spécifiquement consacré aux symboles religieux est sans doute superflu.</p> <p>L'OBPI réagit en soulignant qu'il n'a pas d'opinion arrêtée sur l'introduction de ce motif, notamment parce que c'est un motif qui ne sera pas utilisé très fréquemment. C'est toutefois un motif qui peut apporter une solution lorsque l'ordre public n'offre en réalité aucune issue.</p> <p>ER fait remarquer dans ce cadre que la contrariété à l'ordre public est un concept en évolution permanente en fonction de ce qui se passe dans la société. Sur cette base, il serait possible de trouver une motivation pour le refus de tels signes. L'UCM partage ce point de vue et ajoute qu'il en va de même pour la contrariété aux bonnes mœurs. AQ déclare en revanche qu'il n'est pas opportun à son avis d'étirer la notion d'ordre public/bonnes mœurs. RW estime que l'ordre public a une autre signification que ce motif et que la question est de savoir s'il est souhaitable de mettre la barre plus bas pour ce motif.</p> <p>Le président indique qu'il serait bon par ailleurs d'examiner si l'Office est en mesure de prévoir une procédure pour exécuter cette compétence correctement.</p>
<p>Article 8 Lack of distinctive character or of reputation of an earlier trade mark precluding a declaration of invalidity of a registered trade mark</p>	
<p>An application for a declaration of invalidity on the basis of an earlier mark shall not succeed at the date of application for invalidation if it would not have been successful at the filing date or the priority date of the later trade mark for any of the following reasons:</p> <p>(a) the earlier trade mark, liable to be declared invalid pursuant to Article 4(1)(b), (c) or (d), had not yet acquired a distinctive character in accordance with Article 4(5);</p>	<p>La CBPI ne connaît pas ces limitations, ni à l'art. 2.28 ni dans la future procédure de nullité (2.30bis). Le mieux est probablement de reprendre ceci après la disposition générale sur les motifs relatifs (voyez la remarque sous l'art. 2.3).</p>

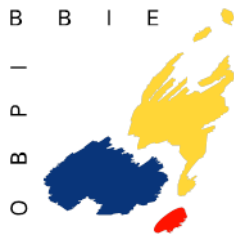


<p>(b) the application for a declaration of invalidity is based on Article 5(1)(b) and the earlier trade mark had not yet become sufficiently distinctive to support a finding of likelihood of confusion within the meaning of Article 5(1)(b); (c) the application for a declaration of invalidity is based on Article 5(3)(a) and the earlier trade mark had not yet acquired reputation within the meaning of Article 5(3)(a).</p>	
<p>Article 38 Date of filing</p>	
<p>(...) 2. Member States may, in addition, provide that the accordance of the date of filing shall be subject to the payment of a fee referred to in Article 37(2).</p>	<p>La CBPI prévoit un délai de paiement d'un mois pour les dépôts (art. 2.5 CBPI, règle 1.3(1) RE). C'est aussi le cas dans le Règlement actuel, mais dans le nouveau Règlement, ce délai de paiement est supprimé. L'OBPI souhaiterait aussi procéder de la sorte, mais la question se pose de savoir comment cela se lie à l'art. 5(2) Traité TLT / Singapore Treaty.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : AQ pense que le Benelux est lié au TLT/Singapore et estime que l'abandon du délai de paiement d'un mois irait à l'encontre de l'esprit des deux traités. ER estime qu'il s'agit d'une disposition pratique en faveur des utilisateurs. On a parfois réellement besoin de ce délai d'un mois. La BMM partage ce point de vue.</p> <p>Le président conclut que la réserve s'impose quant à l'idée d'abandonner le délai de paiement d'un mois.</p>
<p>Article 40 Observations by third parties</p>	
<p>1. Member States may provide that prior to registration of a trade mark, any natural or legal person and any group or body representing manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers may submit to the office written observations, explaining on which grounds the trade mark should not be registered ex officio. They shall not be parties to the proceedings before the office. 2. In addition to the grounds referred to in paragraph 1 of this Article, any natural or legal person and any group or body representing manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers may submit to the office written observations based on the particular grounds on which the application for a collective mark should be refused under Article 31(1) and (2). This provision may be</p>	<p>Rien n'est réglé à ce sujet dans la CBPI. L'OBPI n'est pas enthousiaste pour l'introduire. Le Conseil Benelux ne l'était pas non plus d'ailleurs lors de discussions antérieures.</p>



<p>extended to cover certification and guarantee marks where regulated in Member States.</p>	
<p>Article 42 Class fees Member States may provide that the application and renewal of a trade mark shall be subject to an additional fee for each class of goods and services beyond the first class.</p>	<p>L'OBPI a une préférence pour une taxe par classe.</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : Le Conseil Benelux peut se rallier à ce point de vue.</p>
<p>Article 47 Consequences of revocation and invalidity 1. A registered trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation, the effects specified in this Directive, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision on the application for revocation at the request of one of the parties. 2. A registered trade mark shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in this Directive, to the extent that the trade mark has been declared invalid.</p>	<p>Les conséquences de l'annulation (ex tunc) et de la déchéance (ex nunc) ne sont déterminées nulle part expressis verbis dans la CBPI. Cela devient donc une nouvelle disposition. L'art. 47 Directive ne contient aucune disposition comparable à l'art. 55(3) CTMR. Ne serait-il pas souhaitable de le faire quand même dans la CBPI ? Le Conseil Benelux n'était pas enthousiaste sur ce point lors d'une discussion antérieure (sur l'introduction de la procédure de nullité), mais la CBPI ne contenait à l'époque rien sur ce sujet. La situation est sans doute différente vu que cette disposition doit être transposée ?</p> <p>CONSEIL BENELUX 21/10 : le président constate que c'est un point qui n'est pas optionnel. Il doit être réglé. Ce qui importe, c'est la question subséquente, quelles sont les conséquences de la nullité d'un droit pour le tiers de bonne foi ? Faut-il prévoir une règle analogue à l'article 55, paragraphe 3 du règlement ? D'autre part, on peut se demander si c'est un élément qui doit être réglé dans la CBPI ou si c'est au droit national de le régler. RW indique que ce point est mieux à sa place dans le droit national. Elle se réfère aussi à la question de droit international privé soulevée en début de réunion par KM et suggère d'examiner ces deux questions ensemble.</p> <p>Ce point sera remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Benelux.</p>





4. **Etat du suivi des avis antérieurs:**

- **Cour de Justice Benelux**
- **Opposition / procédure de nullité- / déchéance**
- **i-DEPOT public**
- **anglais**

Beaucoup de ces dossiers ont été réglés. Les protocoles modificatifs sont déjà en vigueur ou en voie de l'être. Il est à prévoir que les modifications les plus substantielles dans la CBPI (instauration d'une procédure de nullité/déchéance, adaptation des motifs d'opposition ; CJB comme juridiction d'appel pour les décisions de l'OBPI) n'entreront pas en vigueur en 2016. On ne sait pas grand-chose du règlement de procédure devant la CJB. Le Comité de Juristes de l'Union Benelux a été saisi d'un règlement dont l'OBPI n'a pas connaissance. Après évaluation par ledit comité, le règlement sera de nouveau soumis au groupe de travail PLUS, qui était également responsable du Protocole qui réorganise la CJB.

L'i-DEPOT est à présent réglé juridiquement et un projet IT est maintenant en chantier à l'OBPI. On espère le finaliser en 2016.

5. **Divers :**

- a. **Echange d'actualités (point permanent à l'ordre du jour)**
- b. **Activités futures du Conseil Benelux**

L'OBPI est partie prenante au software package du Fonds de Coopération. Dans ce cadre, un nouvel e-filing pour les marques et les modèles a été mis en service, un e-filing pour les oppositions a été mis en production et on travaille maintenant au backoffice pour les modèles.

Comme l'on sait certainement, l'OBPI a mené à l'automne une campagne pour sensibiliser les entrepreneurs à l'importance de la protection des marques. Elle était axée sur les Pays-Bas parce que l'OBPI a constaté que si le nombre de dépôts augmente, celui des dépôts originaires des Pays-Bas est justement en recul. C'est une évolution préoccupante.

L'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle a conclu un nouvel accord de siège avec les Pays-Bas qui a pris effet en 2015. Cet accord a des répercussions pour les obligations fiscales. Grâce à cet accord, l'OBPI peut maintenir les taxes à un niveau constant, d'ailleurs identique depuis 2005, au cours des prochaines années.

La BMM annonce que l'assemblée d'automne, tout comme la présente réunion, sera entièrement consacrée au Trademark Package.



6. Fixation de la date de la prochaine réunion

L'OBPI proposera par courriel un certain nombre de dates au printemps de 2016. L'objectif est de parvenir à un avis final sur la Directive.

* * * * *