

Procès-verbal

Présents : Membres : Tanguy de Haan (BMM), Joost van Ooijen (VNO-NCW), Nathalie Raghenno (VBO-FEB), Michael Sibilila (Chambre de Commerce LU), Emmanuel Cornu, Marianne Decker, Samuel Granata, Xandra Kiers, Katia Manhaeve, Andrée Puttemans, Antoon Quaedvlieg (président)

Membres suppléants : Christel Chatelain (Chambre de Commerce LU), Michiel Haegens (BMM)

OBPI : Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze

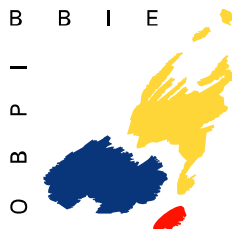
Elke van Rysselberge (Belgique)

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

Lieu/ date : Bruxelles – 13 octobre 2017

Ordre du jour

1. Fixation de l'ordre du jour
2. Nouvelle composition du Conseil Benelux; désignation du président
3. Suivi des avis antérieurs :
 - a. Cour de Justice Benelux
 - b. Procédure de nullité et de déchéance ; adaptation de la procédure d'opposition
 - c. L'anglais comme langue de travail
 - d. i-DEPOT public
 - e. Accès en ligne aux dossiers
 - f. Trade Mark Package
 - g. Mise en gage / droits réels sur les droits de marque
4. Divers / points permanents à l'ordre du jour :
 - a. Echange d'actualités
 - b. Activités futures du Conseil Benelux
5. Fixation de la date de la prochaine réunion



1. Fixation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé. L'OBPI fait savoir que le Directeur général, monsieur Simon, a dû hélas se désister en raison d'un refroidissement.

2. Nouvelle composition du Conseil Benelux ; désignation du président

L'OBPI indique que le Règlement du Conseil Benelux fait état de deux catégories de membres, à savoir les délégués d'associations et les membres nommés à titre personnel. S'agissant de cette dernière catégorie, il est prévu que pour assurer la continuité et le maintien de l'expérience, d'une part, mais pour veiller à un certain renouvellement et à une dynamique, d'autre part, ils peuvent être nommés pour trois périodes maximum de quatre ans et qu'un tiers au moins des membres nommés à titre individuel est remplacé tous les quatre ans. Etant donné que le Conseil Benelux a été installé il y a huit ans, quelques membres ont donc été remplacés. Il en va de même d'ailleurs pour les associations, pour lesquelles on a choisi de désigner une association par pays, ce qui permet l'équilibre.

Le Conseil Benelux se réunit ainsi pour la première fois dans sa nouvelle composition ; pour les aider à mieux se connaître, tant les membres effectifs que les membres suppléants ont été invités pour l'occasion. En outre, les membres sortants ont été invités au déjeuner, afin qu'ils puissent 'passer le flambeau'.

La nouvelle composition du Conseil Benelux se présente comme suit :

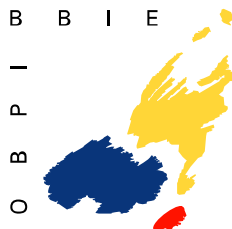
Membres délégués par des associations :

- Tanguy de Haan (BMM)
- Joost van Ooijen (VNO-NCW)
- Nathalie Ragheno (VBO-FEB)
- Michael Sabilia (Chambre de Commerce LU) (nouveau membre)

Membres nommés à titre personnel :

- Adonna Alkema (NL, avocat) (nouveau membre)
- Emmanuel Cornu (BE, avocat) (nouveau membre)
- Marianne Decker (LU, avocat) (nouveau membre, était auparavant suppléante)
- Samuel Granata (BE, magistrat)
- Xandra Kiers (NL, magistrat) (nouveau membre, était auparavant suppléante)
- Katia Manhaeve (LU, avocat)
- Andrée Puttemans (BE, professeur)
- Antoon Quaedvlieg (NL, professeur et avocat)

Membres suppléants :



- Peter Blok (suppléant de Samuel Granata)
- Christel Chatelain (suppléante de Michael Sibilia)
- Arnout Groen (suppléant d'Adonna Alkema)
- Michiel Haegens (suppléant de Tanguy de Haan)
- Alain Strowel (suppléant d'Andrée Puttemans)

On commence donc par un tour de table au cours duquel les participants se présentent brièvement.

L'OBPI expose sommairement la mission (large) du Conseil Benelux – formuler (sur demande ou de sa propre initiative) des recommandations ou donner des avis sur des questions de propriété intellectuelle pour lesquelles l'Organisation est compétente. Il rappelle que le Conseil Benelux a émis ces dernières années des avis sur plusieurs points intéressants et importants (voir le point 3 de l'ordre du jour) et que le législateur en a assurément tenu compte. Les délibérations sont assez informelles : les avis sont adoptés par consensus et s'il n'y a pas de consensus, les différents points de vue sont reflétés. Conformément à l'article 4 du règlement, le Conseil Benelux élit son président pour un terme renouvelable de quatre ans. Le président sortant – Geert Glas – doit être remplacé.

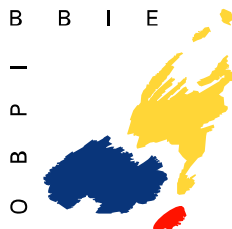
Un nouveau président doit donc être élu. L'OBPI déclare avoir déjà procédé à une petite consultation sur ce point, laquelle a fait apparaître monsieur Antoon Quaedvlieg comme candidat potentiel ; il demande si d'autres membres souhaiteraient éventuellement présenter leur candidature. Ce n'est pas le cas. Monsieur Quaedvlieg, qui a déjà l'expérience de deux termes en qualité de membre du Conseil Benelux, est élu à l'unanimité comme nouveau président. Monsieur Quaedvlieg remercie les membres pour la confiance qu'ils placent en lui et déclare que la barre a été mise très haut vu l'excellent travail et les résultats obtenus par son prédécesseur Geert Glas. Il fera en tout cas de son mieux pour garder le même cap.

3. Suivi des avis antérieurs

Le Conseil Benelux a donné un certain nombre d'avis au cours des années écoulées. On peut consulter ces derniers (tout comme les comptes rendus et le règlement) sur le site internet de l'OBPI. L'OBPI expose l'état de la question concernant le suivi de ces avis.

a. Cour de Justice Benelux (avis décembre 2009)

Le Protocole du 15.10.2012 modifiant le Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux est entré en vigueur le 01.12.2016. Ce Protocole attribue à la Cour de Justice Benelux une compétence juridictionnelle dans des domaines spécifiques désignés à cette fin dans une convention. Le Protocole du 21.05.2014 portant modification de la CBPI lui donne cette compétence. Ce Protocole doit encore être ratifié par les Pays-Bas (c'est déjà fait en Belgique et au Luxembourg). L'OBPI signale que la date d'entrée en vigueur sera selon toute probabilité le 01.06.2018. A partir de cette date, les



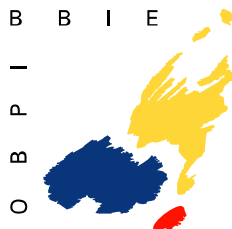
recours contre les décisions finales de l'OBPI seront donc portés devant la Cour de Justice Benelux et plus devant les trois cours nationales. Les termes « décision finale » englobent non seulement les refus et les oppositions, mais *toutes* les décisions que l'OBPI prend dans l'accomplissement de ses missions officielles en application des titres II, III et IV CBPI, donc par exemple le rejet d'un terme de classification déterminé ou le report d'une date de dépôt. Le nombre d'affaires attendues – en partant de l'idée que le « transfert » de compétence vers la Cour de Justice Benelux ne fera pas une grande différence – est d'ailleurs raisonnable. Chaque année, l'OBPI prend environ 1.250 décisions de refus dont seulement 5 à 8 sont contestées en appel. Sur les 150 à 200 décisions d'opposition prises annuellement, il semblerait qu'environ 7% fassent l'objet d'un recours. C'est naturellement difficile à prédire pour la future procédure de nullité ou de déchéance, mais on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait énormément.

La nomination des juges requis est intervenue dans l'intervalle (décision du Comité de Ministres du 6.04.2017) ; deux des juges nommés à la Cour de Justice Benelux siègent au demeurant au Conseil Benelux. Pour le moment, on met la dernière main au règlement de procédure qui est examiné au sein du « groupe de travail PLUS » qui réunit des représentants de la Cour, des ministères de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Economie des trois pays, le Secrétariat général de l'Union Benelux et l'OBPI. Des exemples de points discutés sont les langues, l'échange électronique de pièces, les dépens et l'aide judiciaire.

Madame Manhaeve demande si le Conseil Benelux peut encore donner un avis sur le règlement de procédure. L'OBPI répond que c'est difficile parce qu'il s'agit d'un règlement qui n'est pas de la compétence de l'OBPI, mais du ressort de la Cour, tout en impliquant déjà pas mal d'instances, comme il a été dit. L'OBPI fait cependant remarquer que toutes les parties au débat sont d'accord sur l'importance d'avoir une procédure simple, accessible, fluide et pas trop coûteuse, comme le souligne du reste l'avis du Conseil Benelux.

b. Procédure de nullité et de déchéance ; adaptation de la procédure d'opposition (avis juin 2010)

Le Protocole portant sur cette matière (du 16.12.2014) entrera fort probablement en vigueur le 01.06.2018. Les préparatifs pratiques à l'OBPI battent leur plein et le Conseil d'Administration a arrêté le règlement d'exécution y afférent et les taxes. Pour la procédure, on s'est inspiré dans toute la mesure du possible de la procédure d'opposition qui existe déjà. La différence est qu'aucun *cooling off* n'a été intégré, parce qu'il est à prévoir que les parties ont normalement déjà tenté auparavant de régler le litige à l'amiable. Une autre différence est que lorsque la procédure est basée exclusivement sur une déchéance pour cause de *non usage*, le demandeur ne doit pas commencer par introduire des arguments, mais c'est au défendeur de commencer par fournir les preuves d'usage. Pour le reste, cette procédure 'light' sera de courte durée ; la nouvelle directive sur les marques qui doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019 (voir le point f ci-après) impose en effet une extension des motifs. La taxe pour cette nouvelle procédure est fixée à 1.400 euros. A ce tarif, 3 motifs maximum



peuvent être invoqués et, en cas de motifs relatifs, 3 droits antérieurs maximum peuvent être invoqués ; pour chaque motif ou droit supplémentaire, on doit payer un supplément de 140 euros. En cas de clôture de la procédure sans que l'OBPI doive prendre une décision (par exemple, parce que les parties sont parvenues à un arrangement amiable ou parce que le défendeur ne réagit pas), la moitié de la taxe payée est restituée.

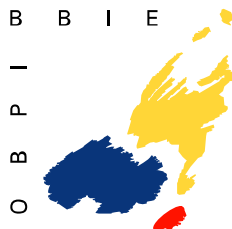
La BMM et madame Puttemans font remarquer qu'ils trouvent cette taxe fort élevée. Elle est beaucoup plus élevée qu'à l'EUIPO et on peut se demander si c'est bien conforme à l'idée d'une procédure simple pour nettoyer le registre. L'OBPI répond que pour fixer le montant, tout comme à l'époque – sur l'insistance d'ailleurs des milieux intéressés – pour la fixation de la taxe d'opposition, le principe a prévalu que la procédure doit s'autofinancer. Il est à prévoir que le dossier moyen pour une nullité ou une déchéance sera plus complexe et demandera donc plus de travail qu'une opposition. Et on s'attend, comme il a été dit, à ce que l'OBPI doive prendre une décision dans un nombre plus élevé de cas (pour l'opposition, c'est moins de 20%). De plus, l'OBPI est une organisation *self supporting* : ceci implique que si la taxe pour certaines opérations (comme les oppositions et les procédures de nullité ou de déchéance) était diminuée, cette diminution aurait nécessairement comme conséquence la nécessité de majorer la taxe pour d'autres opérations (comme le dépôt ou le renouvellement). C'est évidemment un choix politique.

La BMM demande si on peut se contenter d'un formulaire d'introduction tout comme pour l'opposition, l'argumentation pouvant suivre ultérieurement. L'OBPI répond que c'est le cas. Lors de l'introduction, il faut compléter un formulaire 'neutre linguistiquement'. Les parties ont ensuite un mois pour indiquer leurs préférences concernant l'emploi des langues, puis la langue de la procédure est fixée. Le requérant a ensuite un délai de deux mois pour introduire les arguments et le défendeur deux mois pour y répondre.

Madame Kiers demande ce que renferme exactement la procédure 'light'. L'OBPI rappelle que le Conseil Benelux a préconisé dans son avis un système restreint en termes de motifs, dans lequel la mauvaise foi en particulier resterait du ressort du juge. Le législateur Benelux a repris cet avis. La nouvelle directive sur les marques (art. 45) impose cependant d'ouvrir la procédure à tous les motifs absolus et relatifs.

La BMM fait remarquer qu'elle a l'expérience de procédures d'opposition dans lesquelles la décision de l'OBPI s'est fait attendre très longtemps et demande si ce sera aussi le cas avec la nouvelle procédure. L'OBPI répond que le stock de travail pour les oppositions est actuellement sous contrôle et (sauf cas exceptionnels) représente environ trois mois ; c'est aux yeux de l'OBPI un délai acceptable qu'il prône également pour la procédure de nullité ou de déchéance.

Monsieur Cornu demande si, dans l'hypothèse d'une demande en déchéance pour cause de non-usage, dans laquelle, comme il a été dit, le défendeur doit commencer par produire les preuves d'usage, le défendeur aura bien le dernier mot (selon l'usage dans les procédures *inter partes*). L'OBPI



répond que ce sera effectivement le cas. Le règlement prévoit d'ailleurs, tout comme pour les oppositions, la possibilité que l'OBPI intercale un tour supplémentaire. On en fait très rarement usage dans les oppositions, mais l'OBPI n'exclut pas que le besoin s'en fasse sentir plus fréquemment dans la procédure de nullité ou de déchéance.

c. L'anglais comme langue de travail (avis mai 2011)

L'OBPI rappelle que la discussion ne fut pas facile au Conseil Benelux où certaines catégories professionnelles étaient plus enthousiastes que d'autres. Un avis favorable a finalement été adopté pour proposer d'introduire l'anglais comme langue de travail. Cet avis a été repris ; la modification s'y rapportant du règlement d'exécution est entrée en vigueur en octobre 2013. Depuis cette date, toutes les opérations à l'OBPI peuvent être effectuées en anglais. La principale différence avec les deux langues officielles français et néerlandais est que les procédures *inter partes* sont conçues de telle manière que la langue de procédure ne peut être l'anglais que si les deux parties y consentent. L'OBPI fait remarquer que sur les neuf premiers mois de 2017, environ 16% des dépôts ont été effectués en anglais. L'anglais devient ainsi pour la première fois un peu plus populaire que le français (+/-15%). Etant donné que le nombre total de dépôts n'a pas augmenté (il y a même une légère baisse ces dernières années) et que le nombre de dépôts en français est resté assez stable, il s'ensuit que la hausse de l'usage de l'anglais se fait surtout au détriment du néerlandais.

La BMM demande si les dépôts en langue anglaise proviennent surtout de l'extérieur du Benelux. L'OBPI répond que ce nombre avoisine constamment depuis des années les 7%. L'expérience montre que quelques grandes entreprises internationales font à présent tous les dépôts en anglais et que les mandataires choisissent aussi de plus en plus cette langue pour les dépôts de leurs clients.

Monsieur Granata déclare qu'à l'office britannique, probablement suite au Brexit, on observe une forte hausse des dépôts et demande si l'OBPI en remarque aussi quelque chose. L'OBPI répond que ce n'est pas le cas.

d. i-DEPOT public (avis mai 2012)

L'i-DEPOT public (et la procédure NTD y afférente) est opérationnel depuis fin 2016 et tourne sur une plateforme logicielle tout à fait nouvelle. Il y a quelques semaines, une modalité importante a été introduite, à savoir la possibilité de transférer un i-DEPOT d'un compte à un autre (par exemple de l'auteur A vers l'auteur B ou du mandataire X vers le mandataire Y). Le projet est ainsi finalisé. L'OBPI a l'intention de promouvoir davantage l'i-DEPOT dans les temps à venir, par exemple auprès des concepteurs.

Monsieur Cornu demande si l'OBPI examine la procédure NTD sur le fond. L'OBPI répond que ce n'est pas le cas. La publication est suspendue après une procédure NTD régulièrement introduite et il appartient ensuite aux parties de s'entendre ou d'entamer une procédure judiciaire ou un arbitrage ou,

s'il s'agit d'un fait punissable, de le dénoncer ou de déposer une plainte pénale. A ce jour, aucune situation donnant lieu à une procédure NTD ne s'est au demeurant présentée.

e. Accès en ligne aux dossiers (avis février 2016)

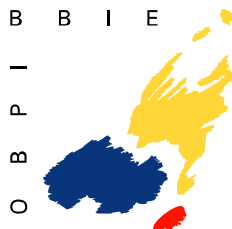
L'avis du Conseil Benelux tendait à élargir la publicité des documents, les parties devant avoir la possibilité d'indiquer qu'un document déterminé est confidentiel. L'intention est de permettre la consultation de tous les documents publics – tout comme à l'EUIPO – dans le registre en ligne. L'OBPI fait savoir que l'on travaille à de nouvelles applications logicielles tant pour le *frontoffice* que pour le *backoffice*, et que cet aspect sera pris en compte.

La BMM se renseigne sur le planning. L'OBPI répond qu'il est justement en train de fixer les priorités IT au planning pour 2018, mais qu'il est hélas difficile de fixer une date précise. En particulier, le nombre de points obligatoires avec une échéance ferme à cause de procédures légales qui entrent en vigueur (modification opposition, procédure de nullité ou de déchéance, *Trade Mark Package...*) est exceptionnellement élevé l'année prochaine, de sorte que l'OBPI aura probablement déjà fort à faire sur ces points.

f. *Trade Mark Package* (avis juin 2016) / mise en gage de / droits réels sur des droits de marque (avis août 2016)

L'OBPI rappelle que ce sujet a été longuement discuté au Conseil Benelux, tant avant l'adoption de la nouvelle directive sur les marques (un document intégral avec les remarques du Conseil Benelux, de la BMM (commission de législation) et de l'OBPI a été rédigé) qu'après, concernant la transposition dans la CBPI. La préparation administrative du protocole modificatif est terminée à présent et le Protocole sera prochainement arrêté par le Comité de Ministres, après quoi l'examen parlementaire peut être entamé dans les trois pays et on espère qu'il pourra être ratifié dans le délai imparti. L'échéance pour l'entrée en vigueur est le 14 janvier 2019.

Le protocole modificatif est basé sur l'*approche maximale*, c'est-à-dire que les dispositions de la directive sont reprises aussi littéralement que possible. On a choisi d'améliorer la structure sur certains points, en particulier en regroupant tous les motifs d'exclusion absolus et relatifs dans la CBPI, de sorte qu'on peut s'y référer dans d'autres dispositions dans un but de concision. On a choisi de ne pas renuméroter et de ne pas réutiliser des numéros d'article : les articles 4 et 5 de la directive sont donc repris par exemple aux articles 2.2bis et 2.2ter CBPI. Il a été tenu compte de tous les éléments de l'avis du Conseil Benelux, excepté la suggestion d'introduire une disposition qui règle les conséquences (de l'effet *ex tunc*) de l'annulation pour des jugements exécutés et des conventions (conformément à l' – actuel – art. 62, par. 3, RMUE). Les pays du Benelux étaient d'avis que ce serait une intrusion excessive dans le droit patrimonial, qui est réglé au niveau national et relève en outre de la compétence d'autres ministères. Par contre, on a donné suite à la suggestion du Conseil Benelux de reprendre une disposition (à l'instar de l'actuel article 19, RMUE) qui détermine le droit applicable aux



droits de gage et autres droits réels qui sont établis sur des marques Benelux. Le Conseil Benelux s'était abstenu de dire s'il fallait entendre par « jour considéré » la date d'établissement du droit ou la date du dépôt de la marque. Le législateur Benelux a opté pour cette dernière date, surtout par souci de sécurité juridique et parce que cette règle est la même en droit des brevets.

La BMM demande si l'on a encore parlé de la suppression de l'article 2.19. Ce sujet, qui n'a pas été repris dans l'avis du Conseil Benelux faute de consensus, préoccupe fort la BMM et elle souhaiterait dès lors le mettre à nouveau à l'ordre du jour.

Madame Puttemans déclare être en désaccord total avec le délégué de la BMM et rappelle que les opinions étaient partagées non seulement au sein du Conseil Benelux, mais que différents débats lors de symposiums ont montré que ceci est valable pour les utilisateurs en général.

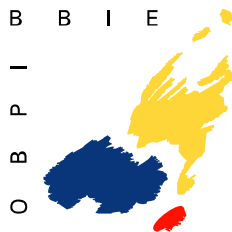
Madame Manhaeve demande si les textes présentés sont définitifs ou si des modifications linguistiques mineures peuvent être encore éventuellement apportées. Madame Puttemans déclare à ce propos qu'elle a été frappée de voir par exemple que le mot « dépôt » a été remplacé par « demande » dans nombre de dispositions, mais que l'on rencontre encore une « date de dépôt » dans d'autres dispositions. L'OBPI indique que le Protocole est sorti des mains du groupe PIC, le groupe de travail administratif qui s'est chargé de sa rédaction. Les modifications ne sont pas tout à fait impensables, mais elles doivent donc intervenir à un autre niveau (approbation avec amendement ou une chose de ce genre). L'utilisation des termes « demande » et « date de dépôt » qui n'est effectivement pas toujours cohérente découle au demeurant de l'*approche maximale* ; ces termes sont en effet repris littéralement de la directive sur les marques.

Madame Puttemans demande pourquoi l'exposé commun des motifs ne fait pas référence à l'avis du Conseil Benelux. L'OBPI constate que l'on évoque bien en termes généraux une concertation avec les milieux intéressés dans le Benelux, mais pas explicitement le Conseil Benelux. C'est cependant le cas dans le Protocole déjà cité concernant l'adaptation de la procédure d'opposition et l'instauration d'une procédure de nullité et de déchéance. L'OBPI admet que ce serait un avantage de faire systématiquement une référence explicite au travail important du Conseil Benelux et attirera certainement l'attention sur ce point à l'occasion d'autres projets législatifs futurs.

Monsieur Quaedvlieg fait remarquer qu'entre temps, la CJUE a rendu deux arrêts sur les droits réels (affaires C-163/15 et C-419/15) et ce serait sans doute un bon sujet à examiner de plus près au Conseil Benelux.

4. Divers / points permanents à l'ordre du jour

a. Echange actualités



L'OBPI déclare que conformément à l'avis du Conseil Benelux sur le *Trade Mark Package*, on fera probablement usage de la possibilité d'instaurer une taxe par classe pour les dépôts et les renouvellements. C'est assez simple juridiquement : on peut en effet régler cela dans le règlement d'exécution et on en discute actuellement au COREMO (organe subsidiaire du Conseil d'Administration). Techniquement, ce point doit être pris en compte dans les nouvelles applications informatiques pour le *frontoffice* et le *backoffice*. Ceci implique que la date probable d'entrée en vigueur sera le 1^{er} janvier 2019. En effet, les taxes seront déjà indexées au 1^{er} janvier 2018 en raison de la situation financière de l'OBPI (majoration +/- 3%) et une modification des taxes n'est possible qu'une fois par an. Comme l'on sait, la taxe par classe vise à encourager les titulaires de marques à se montrer sélectifs dans la désignation des produits et services (le problème de « *cluttering* »). Pour y parvenir, on optera probablement pour un système inspiré du RMUE, dans lequel le « prix d'entrée » (pour une seule classe) sera inférieur à la taxe actuelle pour trois classes et la taxe pour la deuxième classe inférieure à celle pour la troisième classe et les suivantes (rapport 1:3).

b. Activités futures du Conseil Benelux

Comme on l'a dit, le Conseil Benelux peut décider lui-même d'examiner certaines questions (voir par exemple la proposition de monsieur Quaedvlieg sous le point 3f concernant les implications éventuelles des arrêts de la CJUE). Si des membres ont donc des sujets à proposer, ils sont évidemment les bienvenus.

5. Fixation de la date de la prochaine réunion

L'OBPI proposera une nouvelle date par courriel le moment venu en concertation avec le président. Ce sera le cas en 2018, par exemple si les préparatifs pour les dispositions d'exécution relatives au *Trade Mark Package* sont un peu plus avancés.

* * *