

Procès Verbal

Présents:: Geert Glas (voorzitter), Marianne Decker, Sam Granata, Katia Manhaeve, Brigitte Spiegeler (BMM), Reina Weening

Lieu Antenne OHMI, Brussel

Date 05 juin 2013

Angela van der Meer (NL)

Edmond Simon, Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (BBIE)

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

Le Conseil Benelux a poursuivi les discussions sur les propositions de la Commission visant l'adaptation de la directive sur les marques. Alors que les articles portant spécifiquement sur le travail de l'Office avaient été discutés à la précédente réunion (avril 2013), l'attention s'est portée maintenant sur les autres dispositions. Le présent compte rendu reprend les observations par article de la directive sur les marques.

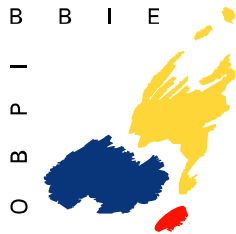
Article 3 : Définition de la marque – suppression de l'exigence qu'un signe doit être susceptible d'une représentation graphique

Le Conseil Benelux estime qu'avec cette adaptation, cette disposition peut résister au temps. En supprimant l'exigence de représentation graphique du signe, l'accent est mis sur le but et non sur le moyen pour l'atteindre. C'est donc une adaptation positive. Le Conseil Benelux ajoute qu'on devra remédier à une foule de problèmes pratiques et qu'il faudra clarifier les moyens pouvant être utilisés (quels moyens l'Office peut-il traiter ? Les autres offices le comprennent-ils également ? Quelle peut être l'incidence sur les droits de priorité ?).

Il est important de s'entendre sur ces questions avec les offices nationaux et l'OMPI.

On fait observer en outre que l'on ne comprend pas très bien ce que l'on entend par les mots : « l'objet exact » (sous b).

Article 4 : Motifs absolus de refus / nullité



Indications géographiques protégées / appellations d'origine (art. 4(1)(i)(j)) (voyez aussi art. 5(3)(d))

Motifs qui existent dans d'autres Etats membres ou dans d'autres langues (également non UE) (art. 4(2))

Les ajouts au § 2 sont considérés comme un point préoccupant. On importe de facto des motifs absolus que l'OBPI ne peut pas prendre en compte, ils sont difficiles à contrôler.

D'autre part, il est vrai qu'il n'y aura pas de listes facilement accessibles et fiables d'indications concernées par cette disposition.

Spécifiquement pour le texte français, on fait remarquer qu'on parle (au § 1, i) de marques « ne pouvant plus être utilisées » alors qu'il serait sans doute préférable de dire « ne pouvant pas être utilisées ».

On fait en outre remarquer que la formulation proposée énonce : « (...) exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus (...) ». L'emploi du mot « en » soulève la question de savoir si ce sont des conditions cumulatives.

On souligne enfin l'absence de dispositions transitoires, ce qui soulève la question de savoir si c'est une omission délibérée et si l'intention est d'appliquer ce régime également aux marques déposées avant son entrée en vigueur.

On se pose aussi des questions à propos du fait que cette disposition est introduite non seulement comme motif absolu, mais aussi comme motif relatif (voyez l'article 5).

Le Conseil Benelux conclut dès lors que cette disposition suscite surtout beaucoup d'interrogations.

Article 5 : Motifs relatifs de refus / nullité

Marques renommées (art. 5(3)(a))

Le Conseil Benelux indique que cette disposition suscite l'inquiétude. L'obligation de rejeter des dépôts parce qu'ils sont identiques à une marque renommée dans un autre Etat membre, indépendamment des produits et services faisant l'objet du dépôt, n'est pas praticable. Elle requiert de connaître la situation dans tous les autres Etats membres. Cette critique est la même que celle sur l'article 4, § 2.

D'autre part, cette disposition enfreint le principe de territorialité.

On fait remarquer que dans la disposition correspondante du Règlement (article 8), on dit « dans l'Etat membre concerné ». Le Conseil Benelux se demande dès lors si la disposition dans la Directive et dans la Directive n'aurait pas été permutée. La formulation dans la Directive peut marcher pour la CTM, celle dans le Règlement pour les marques nationales.

Dépôt par un agent / représentant sans l'autorisation du titulaire (art. 5(3)(b))

Le Conseil Benelux indique que c'est une mise en œuvre spécifique du « dépôt de mauvaise foi » et renvoie à son avis antérieur sur l'introduction d'une procédure en nullité à l'OBPI. Le Conseil n'est pas partisan de l'introduction de ce motif dans la procédure administrative en nullité devant l'OBPI et estime que la saisine du juge est la méthode adéquate pour trancher ces litiges qui sont souvent complexes. Ce motif convient moins bien à une procédure qui se veut simple devant l'OBPI.

Confusion avec une marque protégée et utilisée en dehors de l'UE, à condition que le demandeur soit de mauvaise foi (art. 5(3)(c)) (voir aussi art. 4(3))

La critique sur l'article 5, § 3, sous a (non praticable pour un office national) est également valable ici et on peut se demander à nouveau pourquoi la Directive mentionne « en dehors de l'Union » et non « en dehors de l'Etat membre ». Le Conseil Benelux se demande dans quelle mesure cette erreur de formulation entre le Règlement et la Directive se présente fréquemment.

D'autre part, la formulation fait naître une différence au niveau de la protection conférée aux marques en dehors et à l'intérieur de l'Union, celle conférée aux marques en dehors de l'Union étant supérieure!

La version néerlandaise parle d'une « jonger merk » [marque postérieure], ce qui semble reposer sur une erreur de traduction (EN: « earlier mark », FR: « marque antérieure »). On a voulu dire « ouder merk ».

Le Conseil Benelux se demande sur quoi se base l'ajout de cette disposition.

Suppression de l'actuel art. 4(4)(d)(e)(f)

Le Conseil Benelux voudrait avoir une explication sur les raisons de cette suppression..

Articles 10-11 : Droits conférés par la marque

Sans préjudice des droits acquis (art. 10(2))

Double identité / fonction d'origine (art. 10(2)(a), 19e Considérant)

Par la limitation à la fonction d'origine, la proposition semble tenter de réduire à néant les effets de l'arrêt L'Oréal-Bellure. Toutefois, en ajoutant l'atteinte à la fonction d'origine comme condition, on semble se distancier du principe de protection absolue en cas de double identité. Le Conseil Benelux fait remarquer que cette disposition semble ainsi enfreindre les dispositions de l'article 5, § 1 (a), le préambule et probablement aussi l'Accord ADPIC.

D'autre part, on se demande si cette adaptation est également voulue pour permettre aussi les importations parallèles de l'extérieur de l'UE. On fait remarque que l'on semble avoir perdu de vue le principe de territorialité et que l'ajout pose un problème avec la charge de la preuve.

Le Conseil Benelux estime que l'ajout de l'atteinte à la fonction d'origine comme condition n'est pas conforme au système dans son ensemble et estime que ce ne serait pas une bonne chose. On pourrait éventuellement l'ajouter comme moyen de défense sous l'article 14 (la partie adverse peut annihiler la protection absolue en cas de double identité s'il est démontré qu'il n'y a pas d'atteinte à la fonction d'origine).

Suppression du critère d'association (art. 10(2)(b))

Les différentes versions linguistiques semblent diverger.

Protection obligatoire des marques renommées (art. 10(2)(c))

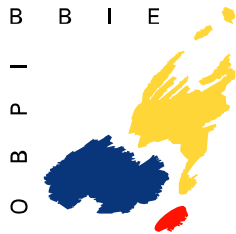
Usage comme nom commercial (art. 10(3)(d))

On lit ici dans le commentaire :

« Selon la Cour de justice, l'article 5, paragraphe 1, de la directive est applicable lorsque le public considère l'usage d'une dénomination sociale comme se rapportant (aussi) aux produits ou services de la société en question. Il y a donc lieu de considérer comme un acte de contrefaçon l'usage, en tant que nom commercial, d'une marque protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies. »

En version néerlandaise, les mots « als merk » semblent reposer sur une erreur de traduction, on a voulu dire usage « als handelsnaam » [en tant que nom commercial].

Le Conseil Benelux souscrit aux observations liminaires de l'OBIP : les mots « als merk » semblent reposer sur une erreur de traduction, on a voulu dire usage « als handelsnaam » [en tant que nom commercial]].



Usage dans la publicité comparative (art. 10(3)(f))

Le Conseil Benelux fait remarquer concernant l'article 10 (3) (f) que la situation inverse n'est pas réglée. Est-ce voulu ? Ceci ne découle-t-il pas de la directive 2006/114/CE ?

Interdiction de l'importation si le vendeur est un opérateur commercial (art. 10(4))

Le Conseil Benelux constate que la Commission entend probablement introduire avec cette disposition une action en prévention d'importation par le consommateur qui fait des achats en ligne. Le Conseil Benelux n'a pas d'autres observations ni de position en la matière.

Marchandises en transit (art. 10(5))

De manière générale, le Conseil Benelux fait remarquer qu'il considère cette disposition, qui est assez curieuse à la lumière de l'arrêt Philips-Nokia, comme une déclaration politique, un appui à la lutte contre la contrefaçon. Certains membres doutent de son effectivité et font remarquer que son introduction provoquera sans doute un changement des flux de marchandises qui ne passeront plus en transit dans l'UE. Les fabricants de produits de luxe applaudiront sans doute cette modification, il est à prévoir que le secteur du transport sera, lui, moins enthousiaste.

D'autre part, on fait remarquer que cette adaptation peut sans doute aider contre le forum shopping.

S'agissant plus particulièrement de la formulation retenue « ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque », la question est de savoir dans quelle mesure il est souhaitable d'ajouter un critère nouveau et on s'interroge sur la compatibilité avec l'Accord ADPIC et le GATT.

Actes préparatoires (art. 11)

On fait remarquer que l'intention est sans doute de contourner la jurisprudence Red Bull/ Winters. Le Conseil Benelux se demande si ces termes le permettent, mais estime que la problématique apparentée est bien cernée pour l'essentiel.

Dans la version française, on emploie les termes « marque Européenne ». Ils ne sont pas destinés à la Directive.

Art. 12: Usage dans des dictionnaires

Le Conseil Benelux fait remarquer qu'il serait logique de prévoir une sanction si l'on veut que la disposition soit effective.

Art. 13: Usage par un agent / représentant sans l'autorisation du titulaire de la marque

Le Conseil Benelux n'a pas d'observations.

Art. 14: Limitation des effets de la marque

Usage du nom d'une personne (art. 14(1)(a))

Le Conseil Benelux se demande ce que l'on entend exactement par « de son nom de personne et de son adresse ».

Egalement pour des signes non distinctifs (art. 14(1)(b))

Certains membres du Conseil Benelux estiment que l'ajout proposé, selon lequel il doit s'agir de signes sans caractère distinctif, est incompréhensible et que l'on ne comprend pas la finalité.

Usage référentiel (art. 14(c)) / Exemples de cas d'usage contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (art. 14(2))

Le Conseil Benelux ne voit pas de problèmes avec cette disposition et remarque qu'en employant les mots « en particulier », on ajoute une condition non exhaustive.

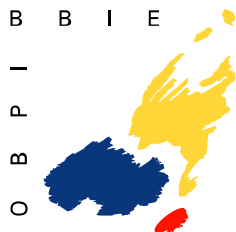
Art. 17: Non usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le président déclare qu'il se pose des questions sur l'effet de cette disposition. La disposition semble prévoir que le titulaire de la marque (en raison des termes « dans la mesure ») doit toujours démontrer que ses droits de marque ne sont pas éteints, donc également au moment d'engager une procédure. L'intitulé de l'article suggère toutefois que cet élément n'intervient qu'au cas où un défendeur soutient que le droit serait éteint.

Le Conseil partage l'étonnement et estime que ceci devrait effectivement jouer uniquement lors d'une défense. L'intention ne peut pas être d'introduire une nouvelle exigence pour pouvoir engager une procédure.

Le Conseil observe en outre que cette situation est réglée plus clairement aux articles 46 et 48.

Art. 18: Autres moyens de défense dans les procédures en contrefaçon



Le Conseil Benelux estime qu'on veut qu'une interdiction d'usage d'une marque postérieure enregistrée puisse être demandée seulement si la nullité de celle-ci est aussi demandée. Ceci entraîne une conséquence juridique, si une marque postérieure est contrefaisante, elle ne doit pas non plus figurer dans le registre, ne fut-ce que pour éviter qu'un tiers soit ultérieurement gêné par la persistance de l'enregistrement. On n'a pas d'objection de principe contre ce postulat, même si l'on doit remarquer que ce n'est pas facile du point de vue de la procédure, puisque la nullité peut uniquement être demandée dans une procédure au fond.

Une explication possible de cette proposition pourrait être qu'elle découle de la modification de l'article 9, à cause de la suppression des mots « ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure ». Le Conseil estime que ce n'est cependant pas clair et que la proposition appelle une explication.

Art. 22-27: Marques en tant qu'objet de propriété (transfert, droit de gage, saisie, insolvabilité, licence)

Article 22 (1) : ne pose pas de problèmes.

On fait remarquer à propos de l'article 22 (2) que la deuxième phrase n'a pas de valeur ajoutée. On ajoute que l'emploi de l'indication « la marque » prête à confusion. Une entreprise peut avoir en effet de nombreuses marques. Vise-t-on ici sans doute le nom commercial ? Une autre question qui se pose est celle de savoir si l'on entend régler que si une personne morale est transférée, mais que les droits de marque sont aux mains d'une entité distincte, ces droits sont quand même transférés. Est-ce qu'une formulation du genre « la marque dont l'entreprise est propriétaire » ne serait pas préférable ? Que veut-on régler en réalité ? S'agit-il peut-être d'un problème dans d'autres pays qui ne se présente pas dans le Benelux ?

Cette question suscite de nombreuses questions, une clarification est nécessaire pour pouvoir prendre position.

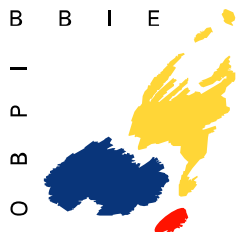
Article 22 (3 et 4) : pas d'observations

Article 22 (5) : Le Conseil Benelux fait remarquer que cette règle devrait s'appliquer aussi à tous les droits réels qui peuvent être établis sur une marque.

On fait remarquer en outre que la version française doit être corrigée « tiers »

On devrait préciser ce que l'on doit entendre par l'opposabilité aux tiers. S'agit-il de tiers au sens patrimonial ou est-ce aussi valable pour la saisine du juge ? On ne comprend pas non plus ce qu'il faut entendre par « des droits découlant de l'enregistrement d'une marque »

Le Conseil Benelux indique que cette question suscite de très nombreuses questions d'ordre pratique quant aux effets de ces dispositions et aux effets voulus.



Article 22 (6) : La portée de cette disposition n'est pas claire. Sans doute rejoint-elle la pratique de l'OHMI ?

Article 23 : Le Conseil Benelux se demande pourquoi on parle d'un « autre droit réel ». Sans doute emploie-t-on ici une notion générique parce qu'il n'existe pas d'indication harmonisée uniforme au sein de l'UE. Ce que l'on veut dire exactement n'est pas clair.

En ce qui concerne la problématique de droit international privé, le Conseil Benelux observe que c'est de toute manière un problème. Le Règlement lui a trouvé des solutions. Le Conseil Benelux suggère qu'il est utile d'appréhender ce problème aussi pour la CBPI et de fournir si possible des solutions pour ces questions pratiques qui posent un problème de droit international privé.

Article 26 (3) : Le Conseil Benelux estime que l'introduction d'une autorisation automatique du titulaire de la marque au titulaire d'une licence exclusive pour pouvoir engager une procédure autonome en contrefaçon est contraire au principe de la liberté contractuelle. Certes, le licencié peut avoir un intérêt objectif à cette autorisation au cas où le titulaire de la marque ne réagit pas, il n'empêche que les parties ont déterminé ensemble les limites des pouvoirs au moment de conclure leur contrat.

Artikel 28-37: Marques collectives / marques de garantie ou de certification (art. 29)

Article 30: Cet article limite la possibilité d'être titulaire d'une marque collective aux « associations ». Le Conseil Benelux se demande si l'on vise ainsi la forme spécifique de personnalité juridique ou si l'on vise les « groupements ». Le Conseil Benelux se demande en outre si ceci impliquerait la nullité immédiate des marques collectives existantes dont le titulaire/déposant n'est pas une association. Ne serait-il pas conseillé en ce cas de prévoir une disposition transitoire ?

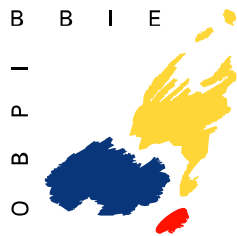
Art. 38/39: Conditions de dépôt / date de dépôt

L'emploi du mot « reproduction » à l'article 38 (1) (d) semble en contradiction avec la disposition de l'article 3 où la représentation graphique a justement été supprimée comme condition.

Art. 43: Division des dépôts et des enregistrements

L'obligation d'offrir la possibilité de diviser un dépôt ou un enregistrement de marque découle de l'art. 7 du TLT / Traité de Singapour. Il s'agit de la situation où un dépôt ou un enregistrement pour différents produits ou services est divisé en plusieurs dépôts ou enregistrements, chacun pour une partie de ces produits ou services.

La CBPI n'a pas de disposition explicite à ce propos, mais c'est possible en pratique. Le cas échéant, c'est inscrit dans le registre comme une cession partielle (à la même partie), ce qui donne naissance à



différents dépôts ou enregistrements distincts.

Le Conseil Benelux estime que cette disposition prête à confusion. Conformément au TLT, la division ne peut viser que la division de la liste des produits/services. Il faudrait le mentionner explicitement.

* * * * *