

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

### **Evaluation de la procédure d'opposition à l'OBPI**

Le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux) a pris connaissance de la demande du Directeur général de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) d'émettre un avis à la suite de l'évaluation de la procédure d'opposition (document intégral, sous-document 2, 24 mars 2009).

Le Conseil Benelux a débattu de ce sujet lors de ses réunions du 7 mai 2009, du 5 octobre 2009 et du 17 mars 2010. Les résultats de l'enquête menée parmi les utilisateurs du système (document du 11 mars 2010) ont été examinés lors de cette dernière réunion. Il peut être référé aux comptes-rendus de ces réunions pour les détails de la discussion.

**Le Conseil Benelux est amené ainsi à émettre l'avis suivant :**

#### **1. Le régime linguistique**

Le législateur a mentionné expressément le régime linguistique comme un sujet qui doit faire partie de l'évaluation<sup>1</sup>. Les premières questions de l'enquête portaient sur ce sujet. Toutefois, le Conseil Benelux a également été saisi d'une demande d'avis sur le régime linguistique à l'OBPI en général, donc non limité à la procédure d'opposition (document intégral, sous-document 5). Pour éviter un double emploi, et vu que la question du « régime linguistique » n'a pas encore été discutée de manière approfondie au sein du Conseil Benelux, le Conseil Benelux a décidé de traiter ce sujet intégralement dans un avis séparé, qu'il doit encore émettre.

#### **2. Extension éventuelle des motifs d'opposition**

On a opté, lors de l'introduction de la procédure d'opposition dans le Benelux, pour un système aussi simple que possible, avec des motifs limités. Les trois motifs suivants, en particulier, qui sont admis comme motifs d'opposition dans le cadre du Règlement sur la marque communautaire (RMC), ne peuvent pas être invoqués comme motif d'opposition dans le Benelux :

- a. Opposition contre un dépôt effectué par un agent ou représentant du titulaire de la marque, en nom propre, sans le consentement du titulaire (comp. article 8, § 3, RMC)
- b. Opposition basée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (songez par exemple à un nom commercial, comp. article 8, § 4, RMC)
- c. Opposition basée sur une marque notoire pour des produits ou services (également non similaires (comp. article 8, § 5, RMC)

Différents arguments pour et contre l'extension des motifs d'opposition ont été avancés pendant la discussion au Conseil Benelux. Un argument pour l'extension est qu'il est souhaitable et plus pratique pour l'utilisateur de pouvoir concentrer si possible auprès d'une

---

<sup>1</sup> Article II du Protocole du 9 décembre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques (M.B. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 et 186; Mém. A p. 4046 et suiv.).

seule et même instance tous les aspects juridiques d'un litige entre parties. Un autre argument pour l'extension peut être que l'on crée ainsi autant que possible une égalité de traitement entre la marque Benelux et la marque communautaire. Les arguments contre sont que cette extension alourdirait les tâches de l'OBPI qui doit bien entendu pouvoir disposer de la capacité nécessaire (sur le plan tant quantitatif que qualitatif) à cette fin et qu'une procédure judiciaire est sans doute une voie plus adéquate pour certains motifs.

Après en avoir délibéré, il est apparu que le Conseil Benelux :

- est partisan à l'unanimité d'un élargissement de la procédure d'opposition au motif visé sous c. ci-dessus : opposition basée sur une marque notoire pour des produits ou services (également) non similaires. On constate également que ce motif peut compter sur un soutien majoritaire parmi ceux qui ont répondu à l'enquête.
- est plutôt opposé à l'élargissement de la procédure d'opposition au motif visé sous a. ci-dessus. Ce motif semble particulièrement délicat, il est peu fréquent selon l'expérience de l'OHMI et constitue en outre essentiellement une forme de mauvaise foi (laquelle n'est justement pas un motif d'opposition dans le règlement sur la marque communautaire). Une grande majorité des membres du Conseil juge dès lors préférable de réserver un tel motif à l'appréciation du juge, également à l'avenir.
- est divisé quant au motif visé sous b. ci-dessus. Il est à noter que ce motif couvre en premier lieu le nom commercial antérieur, mais peut avoir un champ plus large. Il s'agit de signes qui peuvent donner naissance à un droit en droit national, ce qui complique sans doute l'appréciation par l'OBPI. D'autre part, on fait remarquer que cet aspect intervient aussi et à un degré renforcé devant l'OHMI qui doit tenir compte, en effet, des législations nationales de 27 états membres (à l'heure actuelle).

Le Conseil Benelux souligne que lors de l'élargissement de la procédure d'opposition, il est important qu'une capacité suffisante au sein de l'OBPI, tant en termes d'effectifs, qu'au niveau de la qualité juridique, soit et reste garantie, afin d'assurer entre autres le rattachement avec la jurisprudence pertinente.

Si besoin est, l'augmentation des effectifs devra être prévue. Rattraper les retards ou élargir les motifs de compétences ne peut en effet pas avoir pour conséquence un affaiblissement de la qualité au niveau juridique. Dans ce contexte, il semble utile que cet élargissement soit évalué après quelques années.

### **3. Introduction éventuelle de demandes reconventionnelles**

Le Conseil Benelux estime que cette possibilité n'est pas opportune. En effet, il serait uniquement possible d'introduire ces demandes pour les cas où l'opposition est basée sur une marque Benelux et non pour les cas où l'opposition est basée sur une marque communautaire, parce que l'OBPI n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de cette dernière. Ceci provoquerait donc une inégalité.

#### **4. Assouplissement éventuel des conditions de recevabilité : opposition introduite sous un nom erroné**

Le Conseil Benelux a également été invité à donner un avis sur les possibilités d'apporter des corrections dans le registre (document intégral, sous-document 4). Pour éviter un double emploi, le Conseil Benelux a traité conjointement ces sujets. Toutefois, le Conseil Benelux n'a pas réussi à dégager sur ce point un consensus ou un point de vue majoritaire clair et il n'émettra pas d'avis sur cette question.

#### **5. Disposition explicite éventuelle que l'OBPI n'est pas partie aux recours en matière d'opposition**

Le Conseil Benelux estime qu'il est souhaitable de le prévoir explicitement dans la CBPI. Comme l'on sait, la Cour de Justice Benelux s'est prononcée sur cette question dans l'affaire Koyo/Koya (A 2008/1, 26 juin 2009) et cette mention explicite dans la CBPI ne peut pas faire de tort.

#### **6. Délai *cooling off***

La plupart des membres du Conseil Benelux n'ont pas de préférence marquée pour un délai déterminé. D'après l'enquête, les opinions des utilisateurs sont également variées. Le Conseil Benelux peut en tout cas accepter des délais de prolongation plus longs que les deux mois actuels, avec une possibilité d'*opt out*. Toutefois, le Conseil Benelux estime que le délai ne doit pas non plus être trop long, parce que ce ne serait pas favorable à la recherche rapide d'une solution amiable. En d'autres termes, le Conseil Benelux est partisan d'un système qui, d'une part, fonctionne bien pour toutes les parties et, d'autre part, ne ralentit pas trop la procédure. Les pays voisins du Benelux pourraient éventuellement être source d'inspiration d'un tel équilibre.

23 juin 2010