

AVIS du CONSEIL BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Introduction éventuelle d'une procédure d'annulation 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 sur l'introduction éventuelle d'une procédure d'annulation à l'OBPI (document intégral, sous-document 3, 24 mars 2009 et addendum du 11 septembre 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. Lors de cette dernière réunion, madame Beate Schmidt (directrice du département annulation et contentieux à l'OHMI) est venue faire un exposé sur les expériences de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) avec cette procédure. Il peut être référé aux comptes-rendus des réunions pour les détails de la discussion.

Le Conseil Benelux a été amené ainsi à émettre l'avis suivant :

Il n'existe pas, au sein du Conseil Benelux, d'objections de principe contre l'introduction d'une procédure d'annulation à l'OBPI. Différents membres sont d'avis qu'une telle procédure peut représenter une valeur ajoutée pour l'utilisateur et se rattache aux systèmes qui existent dans d'autres pays européens et à l'OHMI. La procédure envisagée ne porterait pas préjudice à la possibilité d'introduire une action en nullité devant le juge. En ce qui concerne les motifs sur lesquels une procédure d'annulation peut être basée, le Conseil Benelux exprime une préférence pour un système plus limité qu'à l'OHMI (autrement dit une "version allégée", voyez le sous-document 3, addendum).

Cela revient concrètement à retenir :

- les motifs de refus absolus existants
- les motifs d'opposition existants (et futurs, voyez l'avis du Conseil Benelux sur ce sujet)
- les motifs de déchéance (non usage, transformation en nom générique et usage trompeur)

D'une part, ces motifs correspondent à la matière dans laquelle l'OBPI a déjà de l'expérience et ces motifs semblent être, d'autre part, les principaux pour la pratique. Sont dès lors exclus les motifs à propos desquels le Conseil Benelux juge important qu'ils restent réservés de manière exclusive à l'appréciation du juge (par exemple, le dépôt de mauvaise foi).

Le Conseil Benelux estime cependant que l'introduction d'une telle procédure nouvelle doit se faire soigneusement et il relève un certain nombre de conditions préliminaires et de points d'attention :

- Neutralité

Il peut arriver que l'OBPI doive statuer essentiellement deux fois sur la même question (par exemple, d'abord dans le cadre de l'examen pour motifs absolus ou de l'opposition et plus

tard dans le cadre d'une procédure d'annulation). Le Conseil Benelux estime qu'il est important que l'organisation, en tenant compte évidemment des moyens qui peuvent y être consacrés raisonnablement, soit conçue de telle manière que la prise de décision soit garantie autonome et totalement neutre; ceci nécessite entre autres une scission nette entre d'une part l'exécution de la compétence de refus et l'organisation des procédures d'opposition et d'autre part l'organisation des procédures d'annulation.

- Directives

Le Conseil Benelux estime qu'il est important pour la transparence et la prévisibilité des décisions d'établir des directives claires qui seront actualisées périodiquement et rendues publiques.

- Règlement de procédure

Le Conseil Benelux estime qu'il est important d'élaborer un règlement clair pour (le déroulement de) la procédure, lequel doit aussi prévoir ce qui se passe dans le cas de procédures judiciaires parallèles. A cet égard, le Conseil Benelux part du principe que la procédure d'annulation à l'OBPI est suspendue dans le cas où et dès qu'une demande identique fait l'objet d'une procédure judiciaire.

- Capacité interne à l'OBPI

Le Conseil Benelux souligne qu'il est important, vu l'objectif (une forme rapide et simple de règlement des litiges auprès d'une instance administrative spécialisée), de garantir une capacité suffisante à l'OBPI (en termes tant de ressources humaines que de qualité juridique). Garantir une qualité adéquate est entre autres nécessaire à la coexistence de la procédure d'annulation en tant qu'alternative à part entière d'une procédure judiciaire, et pour assurer un rattachement avec la jurisprudence pertinente.

L'augmentation d'effectifs devra être prévue, si besoin en est. Rattraper le retard ou élargir les motifs de compétences ne peut en effet pas avoir pour conséquence un affaiblissement de la qualité au niveau juridique.

L'une et l'autre choses exigent qu'un plan concret d'exécution (entre autres sur le plan organisationnel) soit préalablement établi.

- Evaluation

Le Conseil Benelux estime qu'il est souhaitable, tout comme lors de l'introduction de la procédure d'opposition, de prévoir l'évaluation de la procédure d'annulation et de son exécution organisationnelle après quelques années.

23 juin 2010