

Procès-verbal

Présents Geert Glas (président), Maron Galama, Christoph Hensen, Katia Manhaeve, Frédéric Mignolet, Antoon Quaedvlieg, Emmanuelle Ragot, Ronald van Tuijl, Reina Weening (membres)

Lieu OBPI
Date 7 mai 2009

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

Guus Broesterhuizen (NL)

Absents Fleur Longfils, Ingrid Mennens (remplacée par Maron Galama), Andrée Puttemans, Michiel Verhamme

Réunion Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux)

1. Fixation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

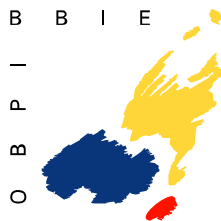
2. Communications du président

Le président souhaite une cordiale bienvenue à chacun, en particulier à ceux qui étaient empêchés à la première réunion et y prennent donc part maintenant pour la première fois.

Il fait part aussi de quelques lettres qu'il a reçues et dont une copie est distribuée aux membres.

En premier lieu une lettre sur le fonctionnement du régime linguistique lors des oppositions ; il est décidé de la traiter sous le point 3 b de l'ordre du jour.

En deuxième lieu, quelques lettres –de la BMM, de la Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg (FCPIIL) et quelques mandataires isolés – dans lesquelles il est dit que la représentation des mandataires au Conseil Benelux serait trop restreinte.



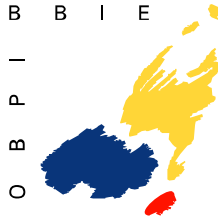
Monsieur Simon rappelle que les membres du Conseil Benelux sont nommés par le Directeur général en concertation avec le Conseil d'Administration (article 2 Règlement du Conseil Benelux). Une représentation aussi large que possible des milieux intéressés du Benelux est recherchée. Une partie des membres est nommée en tant que délégué d'organisations de milieux intéressés (VBO-FEB, BMM, UCM, UNIZO et VNO-NCW) et une autre partie en raison de leur expertise personnelle et de leur profil. Vu la mission du Conseil Benelux – faire des recommandations et donner des avis sur des questions dans le domaine de la propriété intellectuelle pour lesquelles l'Organisation est compétente (article 1^{er} Règlement du Conseil Benelux) – on attend en particulier des membres qui représentent une organisation qu'ils formulent le point de vue de leur base.

Pour les mandataires, il est un fait qu'ils n'ont pas d'association professionnelle propre en Belgique et aux Pays-Bas ; c'est seulement le cas au Luxembourg. La seule association à laquelle tous les mandataires Benelux peuvent s'affilier et qui regroupe effectivement une grande partie des mandataires est la BMM. Cette association est donc par excellence en mesure de représenter le point de vue des mandataires au Conseil Benelux. Le fait que d'autres intéressés sont affiliés à l'association (à savoir les avocats et les ayants droit) ne doit en principe pas y faire obstacle ; si les points de vue des différentes catégories professionnelles au sein de la BMM devaient diverger, le représentant de la BMM peut en faire état au Conseil Benelux. La participation de la BMM au Conseil Benelux est dès lors très appréciée. Pour clarifier, monsieur Simon ajoute encore que madame Mennens a été nommée à l'époque comme déléguée de la BMM et madame Manhaeve (présidente actuelle de la BMM) à titre personnel. Toutes deux sont et restent donc membres du Conseil Benelux.

Dans ce contexte, on renouvelle l'appel (voyez aussi le procès-verbal de la première réunion) aux membres – et en particulier à ceux qui représentent des organisations – de désigner un suppléant de sorte que l'objectif – une représentation aussi large que possible des intéressés dans le Benelux – soit toujours garanti dans la mesure du possible. Interrogé par la BMM sur le point de savoir s'il est possible de déléguer une personne spécialisée en fonction des sujets à traiter, l'OBPI répond que la règle sera appliquée avec souplesse.

Enfin, on rappelle que « le pouvoir du nombre » ne l'emporte pas au sein du Conseil Benelux. Les recommandations et les avis sont en effet adoptés par consensus et à défaut de consensus, les différents points de vue sont reflétés (article 6 du Règlement du Conseil Benelux).

Considérant tout ceci, monsieur Simon ne voit aucune raison de modifier la composition du Conseil Benelux. Il répondra en ce sens aux lettres reçues. Les membres du Conseil Benelux en recevront une copie pour information.



3. Discussion du document intégral OBPI

La propriété intellectuelle est un domaine dynamique du droit et l'OBPI entend l'être aussi comme organisation. C'est pourquoi l'OBPI a engagé une réflexion sur les nouveaux services éventuels qui lui permettent de répondre aux aspirations des usagers et aux développements en pratique. Certains projets nécessitent des modifications de la réglementation (CBPI ou RE). Pour commenter ces projets, l'OBPI a rédigé un document intégral avec les différents sujets, en présentant le plus possible d'informations de fond et en recensant les arguments pour et contre .

Les documents ont déjà été discutés au COREMO (organe subsidiaire du Conseil d'Administration avec une fonction consultative) et il est apparu en tout cas qu'il n'y a *a priori* pas de sujets qui ne seraient pas discutables pour l'un des pays. Avant qu'intervienne la décision véritablement politique, l'Organisation aimerait recueillir l'avis du Conseil Benelux. Le transfert de compétences à la Cour de Justice Benelux est une exception, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une décision politique.

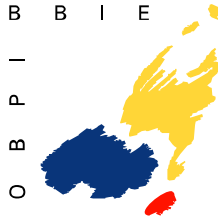
Les documents sont commentés brièvement par le président et l'OBPI et ensuite discutés au sein du Conseil Benelux.

a. Transfert de compétences à la Cour de Justice Benelux (sous-document 1)

Comme on l'a fait remarquer, ce point n'est pas nouveau à la différence des autres sujets. La Cour de Justice Benelux est elle-même depuis un certain temps occupée à une évaluation de son avenir et à une réflexion sur ses compétences. La propriété intellectuelle en constitue évidemment un volet. L'idée est de centraliser désormais auprès de la Cour de Justice Benelux les recours contre les décisions de l'OBPI alors que les cours d'appel de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont actuellement compétentes. Il existe un accord politique sur ce point.

Le Conseil Benelux est donc associé relativement tard à cette discussion et il est invité en particulier à donner son avis sur la mise en forme et la mise en œuvre de la procédure qui conduira du reste en partie à des modifications de la CBPI et en partie à des modifications de la législation de la Cour de Justice Benelux.

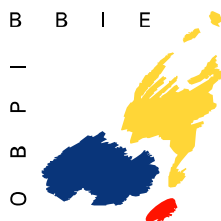
L'OBPI est un chaud partisan de ce projet, surtout en raison des discordances flagrantes de la jurisprudence entre Bruxelles et La Haye. L'OBPI veut en outre saisir cette occasion pour permettre un recours non seulement contre les refus et les oppositions mais contre toutes les décisions de l'Office, parce qu'il considère l'absence de recours comme une lacune. Enfin, l'OBPI voudrait que l'article 10 actuel du traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux du 31 mars 1965 (traité CJBen) soit modifié en ce sens qu'outre les pays, l'Organisation soit aussi habilitée à demander un avis consultatif sur l'interprétation d'une règle de droit.



Le Conseil Benelux est d'avis qu'une jurisprudence uniforme est dans l'intérêt de tous les usagers et que les initiatives pour promouvoir celle-ci doivent donc être applaudies. Et bien que quelques membres suggèrent que l'on pourrait peut-être obtenir ce résultat par un autre moyen – par exemple par plus de concertation entre les cours – le Conseil Benelux peut, après discussion, appuyer unanimement la centralisation des recours auprès de la Cour de Justice Benelux. Ceci vaut aussi pour l'extension des possibilités de recours. L'OBPI fait remarquer à ce propos que ces possibilités ne peuvent évidemment pas être tout à fait illimitées : il doit s'agir en substance de décisions définitives que l'Office prend dans l'exécution de sa mission relative aux marques et aux modèles et qui ont des conséquences pour la situation juridique d'une partie. L'objectif n'est pas d'ouvrir un appel contre les autres décisions et l'immunité revenant à l'Organisation reste applicable sans restriction. Monsieur Hensen signale encore que la cour de La Haye peut aussi approuver ce transfert de compétences à la Cour de Justice Benelux.

En ce qui concerne les modalités de la procédure devant la Cour de Justice Benelux, l'attention est attirée sur un certain nombre de points :

- Recours / cassation: Le Conseil Benelux est d'avis qu'il doit y avoir en tout cas une instance unique qui puisse être saisie du litige en pleine juridiction et qui prend elle-même une nouvelle décision (donc pas de réformation et renvoi) et une instance unique (avec d'autres juges) qui statue en cassation. Il est aussi suggéré qu'il serait possible de créer une instance de recours auprès de l'OBPI (à l'instar des chambres de recours de l'OHMI). Vu la taille relativement restreinte de l'OBPI, il serait toutefois préférable de placer ces deux instances au sein de la Cour de Justice Benelux, mais il doit y avoir alors une séparation claire entre ces deux instances. A ce sujet, la possibilité est également évoquée de faire traiter les affaires de cassation par une chambre élargie.
- Territorialité: Le Conseil Benelux juge souhaitable que l'on puisse procéder non seulement à Bruxelles mais aussi dans les autres pays. L'OBPI fait remarquer que c'est déjà le cas actuellement : la Cour de Justice Benelux siège selon le pays où le litige est né à Bruxelles, à La Haye ou à Luxembourg. Le Conseil Benelux s'accorde donc à dire qu'il faut travailler avec des chambres régionales, mais les opinions divergent sur la question de savoir si les trois nationalités doivent toujours être présentes. D'une part, on fait remarquer que ce n'est pas nécessairement indispensable comme c'est le cas déjà à Luxembourg et à Strasbourg. D'autre part, plusieurs membres du Conseil font remarquer que du point de vue de l'idéal Benelux et notamment vu les sensibilités linguistiques différentes, il peut être important que toutes les nationalités soient représentées. Le Conseil Benelux est en tout cas d'avis que différents profils, la connaissance des langues, etc., ont leur importance dans la composition (d'une chambre) d'un collège juridictionnel.
- Rapidité / frais: Les usagers souhaiteraient des procédures fluides, efficaces et pas trop onéreuses. Interrogé sur le mode de financement des frais d'organisation de la Cour de Justice Benelux, l'OBPI répond que ceux-ci sont portés au budget du Secrétariat général de l'Union économique Benelux en vertu de l'article 14 du traité CJBen.



- Simplicité. Les usagers souhaiteraient des procédures simples et d'accès facile avec un droit de procédure uniforme. La procédure orale n'est sans doute pas toujours nécessaire, mais on fait remarquer qu'elle peut être souhaitable dans certains cas.
- Compétence de procédure. Un point d'attention est encore de savoir qui peut représenter une partie dans les affaires de recours : uniquement les avocats ou d'autres (p.ex. les mandataires)

Le président conclut qu'on peut donner un avis favorable au transfert de compétences à la Cour de Justice Benelux et à l'extension des possibilités de recours. On préparera un projet d'avis en ce sens qui intégrera les points d'attention cités. Il sera examiné à la prochaine réunion. Etant donné que les points d'attention portent aussi sur l'organisation de la Cour de Justice Benelux, un représentant de cette Cour sera invité à assister à la réunion.

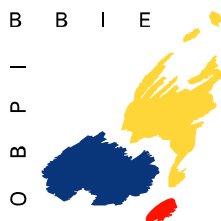
Dans le sous-document 1, l'OBPI a exprimé le souhait qu'outre les états membres du Benelux, l'Organisation puisse demander un avis consultatif à la Cour de Justice Benelux.

Les avis sont partagés sur cette possibilité. Quelques membres font remarquer qu'il n'est pas inconcevable que des usagers aient intérêt à une interprétation déterminée et que ceux-ci ne soient pas associés à la procédure pour faire connaître leur opinion. On déclare aussi qu'en pareil cas, la Cour de Justice Benelux risque d'empiéter sur le terrain du législateur.

L'OBPI explique que cette possibilité n'est pas nouvelle, qu'elle existe dès à présent, mais uniquement pour les pays. La seule différence serait que l'Organisation obtienne cette possibilité. Il ne s'agirait pas non plus d'une compétence de l'OBPI mais de l'Organisation (dont l'OBPI est un organe au même titre que le Conseil d'Administration et le Comité de Ministres : article 1.2 CBPI). L'OBPI estime que vu le fait que l'Organisation, à la différence des anciens Bureaux, est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique, il serait logique qu'elle obtienne cette compétence. L'OBPI estime aussi qu'on peut imaginer des situations où ce serait utile afin de clarifier une règle juridique déterminée dans l'intérêt des utilisateurs. Un exemple pratique pourrait être par exemple la question de savoir si les codes de couleur peuvent être ajoutés à l'enregistrement d'une marque. L'OBPI ajoute qu'il s'agit d'un avis *hors contentieux* et que si un litige devait être pendant sur la même matière, l'article 10, alinéa 3, traité CJBen apporte une solution : les parties au litige ont alors la possibilité de présenter leurs observations et la Cour de Justice Benelux peut surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi du litige ait statué.

Quant à la question de savoir si un tel avis est contraignant, l'OBPI fait remarquer que c'est le cas. En effet, il s'agit de l'interprétation d'une règle juridique par la plus haute juridiction.

Le président conclut qu'à ce stade, on ne peut pas émettre un avis concordant sur ce point et que l'examen se poursuivra à la prochaine réunion.



b. Evaluation de la procédure d'opposition (sous-document 2)

Lors de l'introduction de la procédure d'opposition, le législateur a prévu que celle-ci, et en particulier le fonctionnement du régime linguistique, serait évaluée cinq ans après l'entrée en vigueur. Pour amorcer cette évaluation, l'OBPI a rédigé un document qui reprend déjà quelques expériences tirées de la pratique et les échos recueillis auprès des utilisateurs.

Il est question tout d'abord de la manière dont on peut exécuter la mission assignée par le législateur. Idéalement, on effectuerait une enquête aussi représentative que possible à laquelle non seulement les utilisateurs du système mais aussi ceux qui ne font pas justement usage du système pour un motif quelconque auraient l'occasion de participer. Cette enquête pourrait être menée par exemple sur le site Internet de l'OBPI et via des associations d'utilisateurs. D'autre part, on peut penser à des interviews avec les utilisateurs. Ce processus pourrait être accompagné par un expert externe mais ceci aurait évidemment un coût (considérable). L'OBPI réfléchira à ce dernier aspect. Il préparera pour la prochaine réunion une première ébauche de questionnaire.

La BMM fait remarquer qu'elle est déjà en train de réunir des expériences au sein de sa commission de législation. Etant donné qu'au sein du Conseil Benelux, c'est sans doute la BMM qui a le plus d'expérience par rapport à cette procédure, la contribution de cette association est très appréciée. Pour préparer le questionnaire, l'OBPI prendra donc certainement contact avec la BMM. D'autres membres soulignent que ce ne sont pas seulement les professionnels mais justement aussi les ayants droit qui sont parties prenantes et qu'ils doivent donc certainement être associés à l'enquête.

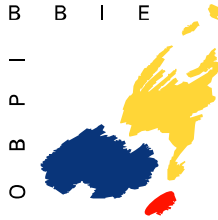
Les différents points déjà relevés dans le document de l'OBPI sont ensuite discutés:

- *Le régime des langues*

Pour commencer, on se penche sur une lettre adressée au Conseil Benelux concernant le régime des langues dans les oppositions contre les dépôts internationaux. L'auteur de cette lettre, qui a écrit aussi une lettre publiée dans le BMM Bulletin 3/2008, estime que la langue néerlandaise est discriminée dans ce système.

Le représentant de la BMM fait remarquer que cette association a reçu une lettre similaire. Celle-ci a été discutée au sein de la commission de législation qui était d'avis qu'il n'y avait aucune discrimination et a répondu en ce sens.

Le Conseil Benelux partage cet avis. L'affirmation que les oppositions contre les enregistrements internationaux "doivent être introduites (...) en langue française et (...) ne (peuvent) pas être introduites ni menées en langue néerlandaise", est en fait inexacte. La règle 1.20 alinéa 1 RE prévoit, comme il est d'usage dans les procédures judiciaires et administratives, que la langue de la procédure est



déterminée par le défendeur. Pour les dépôts Benelux, c'est automatiquement la langue dans laquelle le dépôt est introduit ; pour les dépôts internationaux, il a été prévu, justement parce qu'ils ne peuvent pas être introduits en néerlandais, que c'est la langue choisie par le défendeur. L'OBPI fait encore remarquer qu'ainsi qu'il ressort des décisions d'opposition publiées sur son site Internet, des oppositions contre des dépôts internationaux sont effectivement menées en néerlandais.

Le Conseil Benelux considère donc que la lettre part d'une prémisse inexacte et que la thèse d'une discrimination de l'une des deux langues ne saurait être admise. Le président communiquera cette opinion du Conseil Benelux par écrit à l'auteur de la lettre.

Revenant à l'évaluation du système, il apparaît que le Conseil Benelux partage le sentiment de l'OBPI que les utilisateurs sont généralement satisfaits du régime des langues. Les parties ont la possibilité, si elles parlent une langue différente, de choisir ensemble d'échanger leurs arguments dans une langue qu'elles comprennent l'une et l'autre. Elles peuvent le faire aussi chacune dans sa langue auquel cas l'OBPI – si les parties le souhaitent – assure une traduction, les quatre premières pages des arguments étant gratuites. Le Conseil Benelux estime qu'avec ce système, qui offre plusieurs possibilités aux utilisateurs, on a opté pour un régime des langues flexible et équilibré.

En ce qui concerne la proposition de l'OBPI de faire de l'anglais, qui ne peut être utilisé actuellement que d'un commun accord pour l'échange des arguments, une langue à part entière de la procédure d'opposition, le président propose de poursuivre la discussion à l'examen du sous-document 5 qui concerne l'introduction de l'anglais dans toutes les procédures devant l'OBPI.

- *Extension éventuelle des motifs d'opposition*

On signale dans le document de l'OBPI qu'il y a quelques motifs (découlant de la directive 2008/95, anciennement 89/104) qui ne sont pas repris dans la CBPI à la différence de nombreux systèmes nationaux et du règlement sur la marque communautaire (RMC). L'OBPI a déjà reçu quelques signaux d'utilisateurs qui estiment qu'une extension des motifs serait souhaitable et voudrait donc inclure ce sujet dans l'évaluation.

La première impression du Conseil Benelux est, comme le suggérait du reste implicitement la note de l'OBPI, que la valeur ajoutée des motifs repris à l'article 8 § 3 RMC (dépôt effectué par le mandataire ou un représentant en son nom propre sans autorisation du titulaire) et à l'article 6 § 4 RMC (opposition basée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires qui a une portée plus que simplement locale) serait plutôt limitée. Le Conseil Benelux n'est donc pas enthousiaste à première vue à l'égard de ces motifs.

En revanche, différents membres pensent que l'on a besoin en pratique d'une opposition basée sur une marque notoire pour des produits ou services non similaires (cf. article 8 § 5 RMC). On fait tout de

même remarquer que ce ne sont pas des affaires simples sur le fond et en termes de charge de la preuve, ainsi qu'il ressort d'arrêts récents de la CJCE et on se demande si l'OBPI est suffisamment outillé à cette fin. L'OBPI fait remarquer qu'il a également signalé ce point dans sa note. Toutefois, à la différence de l'introduction de l'examen pour motifs absolus à l'époque, il existe à présent une abondante jurisprudence européenne sur laquelle les décisions peuvent être basées. Les juristes de l'OBPI ont aussi l'avantage de s'occuper exclusivement (d'un domaine spécifique) du droit des marques, de sorte que l'on a vite un degré relativement élevé de spécialisation. L'OBPI reconnaît donc que ce seront sans aucun doute des oppositions plus ardues mais il est certainement disposé et pense aussi être en mesure d'accomplir cette tâche – si l'utilisateur le souhaite.

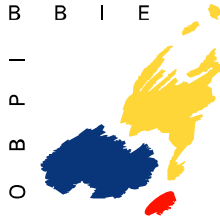
- *Introduction éventuelle de demandes reconventionnelles*

Il arrive dans la pratique qu'un défendeur conteste la validité de la marque antérieure invoquée dans une procédure d'opposition. Ceci n'est cependant pas prévu dans la procédure et l'OBPI ne peut donc pas tenir compte d'un tel moyen. L'«equality of arms» pourrait être assurée en introduisant la possibilité d'une demande reconventionnelle d'annulation ou de déchéance d'un droit invoqué. Toutefois, ceci se heurte à l'obstacle pratique que si l'opposition est basée sur une marque communautaire antérieure, l'OBPI n'est évidemment pas compétent pour se prononcer sur sa validité. L'introduction de cette possibilité ne serait donc en fait possible que si non seulement la CBPI mais aussi le règlement sur la marque communautaire étaient modifiés en ce sens que l'OBPI (et les offices nationaux) obtiendrait(en)t une compétence analogue à l'article 100 RMC (N° 207/2009). Cela exigerait une discussion au niveau européen.

Vu cette objection pratique, le Conseil Benelux ne juge guère utile d'examiner ce sujet plus en détails à ce stade.

L'OBPI fait encore remarquer que la situation actuelle entraîne une inégalité. Si le défendeur dans une procédure d'opposition veut contester la validité du droit invoqué, il devra intenter une action en nullité ou en déchéance et la procédure d'opposition sera suspendue en attendant son issue (article 1.16 alinéa 2 sous b CBPI). Si l'opposition est basée sur une marque communautaire, on peut mener une procédure relativement simple et bon marché devant l'OHMI, alors que si l'opposition est basée sur une marque Benelux, le défendeur est contraint d'engager une procédure au fond devant le juge (territorialement compétent). C'est selon l'OBPI un argument fort pour l'introduction d'une procédure de nullité administrative dans le Benelux, un sujet qui sera abordé à l'examen du point suivant (sous-document 3).

- *Assouplissement éventuel des conditions de recevabilité : opposition introduite sous un nom erroné*



L'opposition peut être introduite par le déposant ou par le titulaire d'une marque antérieure ou par un licencié qui en a reçu l'autorisation du titulaire de la marque (article 2.14 CBPI). La mention du nom de l'opposant est une condition de recevabilité de l'opposition (règle 1.16 alinéa 1 sous a en rapport avec règle 1.18 alinéa 1 RE). Si l'opposition est introduite par une autre partie que celle mentionnée dans le registre, on ne peut donc pas constater si celle-ci est recevable. Si l'opposant a par exemple subi un changement de nom qui n'est pas encore inscrit dans le registre, il peut encore, endéans les deux semaines, faire en sorte que le registre soit adapté (règle 1.18 alinéa 5 RE). La situation inverse – les données dans le registre sont exactes mais l'opposant a mal écrit son nom en introduisant l'opposition – est par contre irréparable. La BMM a exprimé le souhait d'élargir les possibilités de correction des données et l'OBPI souhaiterait avoir l'avis du Conseil Benelux sur ce point.

Le représentant de la BMM précise que, d'une part, le délai de deux semaines pour adapter le registre peut être fort court en pratique et, d'autre part, le fait de ne pas pouvoir apporter des corrections aux données fournies lors de l'introduction de l'opposition est ressenti comme sévère.

En ce qui concerne le délai de deux semaines, on pourrait examiner s'il y a lieu de le prolonger. En ce qui concerne la possibilité de modifier ultérieurement les données d'opposition, différents membres du Conseil Benelux expriment cependant leurs doutes. L'opposition est en effet une procédure entre deux parties et l'assouplissement des conditions pour une partie peut être au détriment de l'autre partie.

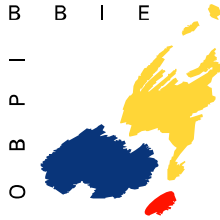
La BMM explique qu'il s'agit en particulier des cas où il s'agit d'une erreur manifeste et explicable, par exemple si, à la suite d'une erreur de communication entre le mandataire et l'opposant (ou un mandataire étranger), un nom commercial est mentionné par erreur au lieu de la raison sociale lors de l'introduction de l'opposition. On fait remarquer qu'il ne sera pas toujours simple de déterminer quand une erreur est manifeste et explicable et qu'on peut soutenir en outre qu'une telle erreur doit être supportée par l'opposant.

On fait encore remarquer que ce point rejoint le sous-document 4 qui concerne les (divers types de) corrections au registre et la discussion peut donc se poursuivre dans ce cadre.

L'OBPI signale encore pour information qu'une affaire est pendante devant le Tribunal de première instance (affaire T-389/08), dans laquelle le défendeur dans une procédure d'opposition devant l'OHMI fait valoir que l'opposant n'avait pas de *locus standi* pour introduire une opposition.

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

L'OBPI explique que deux sujets sont en fait traités sous ce titre. En premier lieu, l'OBPI juge souhaitable que la CBPI précise clairement que l'OBPI n'est pas partie aux recours contre les



décisions d'opposition. En second lieu, l'OBPI constate que l'on n'a pas prévu la situation où une partie qui introduit ce recours néglige d'en informer l'OBPI.

En ce qui concerne le premier point, le Conseil Benelux est d'avis qu'il est préférable d'attendre la réponse de la Cour de Justice Benelux à la question posée sur ce point par la cour d'appel de Bruxelles (CJBen affaire A 2008/1). Les conclusions de l'avocat général dans cette affaire datent du 17 novembre 2008 et l'arrêt sera très probablement rendu avant la prochaine réunion.

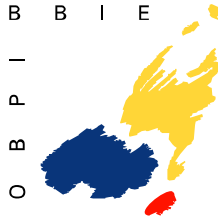
En ce qui concerne le second point, le Conseil Benelux a des doutes à l'égard de l'une des solutions proposées par l'OBPI : l'obligation d'inscrire l'intentement de l'action dans le registre sous peine de non recevabilité va trop loin aux yeux de différents membres.

L'OBPI fait remarquer qu'au cas en particulier où l'opposition est accueillie et que le dépôt contesté ou l'enregistrement accéléré contesté est donc enlevé du registre après l'expiration du délai de recours, cela est problématique s'il apparaît plus tard (parfois même quelques années plus tard) que la décision a été revue par le juge. La marque enlevée du registre devrait en effet "renaître"; cette possibilité n'est prévue nulle part dans la CBPI et ce serait aussi manifestement contraire à la sécurité juridique. Si les recours sont attribués à la Cour de Justice Benelux, une solution pourrait être au demeurant que le greffe de cette Cour informe l'OBPI de l'introduction d'un recours. L'OBPI estime cependant qu'il est plus logique que la responsabilité en incombe à la partie la plus diligente (à savoir la partie qui introduit le recours) et il examinera pour la prochaine réunion si l'on trouve un parallélisme avec d'autres droits de propriété intellectuelle, notamment le droit des brevets.

- *Délai cooling off*

Tant la CBPI que le règlement sur la marque communautaire connaissent dans le système d'opposition un *cooling off*, à savoir une période entre le moment de l'introduction et le début de la procédure contradictoire pendant laquelle les parties ont l'occasion de tenter de régler leur litige à l'amiable. C'est un succès dans les deux systèmes : des 3.800 oppositions environ qui ont été introduites au moment de la rédaction du document présenté, environ 2.200 ont été clôturées notamment grâce au *cooling off* sans que l'OBPI doive statuer.

Au début, le fonctionnement du *cooling off* était (plus ou moins) identique dans les deux systèmes. En 2006, l'OHMI a cependant modifié son système. Pour le moment, le *cooling off* dure 2 mois dans le Benelux et il peut être prolongé sur requête conjointe des parties pour des périodes additionnelles de 2 mois chaque fois, dont les 12 premiers mois sont gratuits. Pour la marque communautaire, la période initiale est aussi de 2 mois mais si les parties demandent une prolongation, la période maximale de 22 mois est accordée d'emblée, chacune des deux parties pouvant indiquer dans l'intervalle qu'elle ne le souhaite plus (*opt out*).



Du côté de la BMM, on a insisté pour aligner les deux systèmes. L'OBPI a une attitude plutôt neutre, tout comme il l'a relevé dans le document, et estime que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. La prolongation du délai impliquera d'une part un allègement administratif mais de l'autre côté un plus grand backlog.

Différents membres font remarquer que 22 mois sont un délai fort long et sans doute moins favorables à la recherche rapide d'une solution malgré la possibilité de l'opt out. La BMM précise qu'elle n'est pas absolument en faveur d'un système exactement identique mais estime que 2 mois sont plutôt courts ; le fait de devoir prolonger chaque fois les délais peut, notamment quand des négociations sont en cours via différentes parties, avoir justement avoir un effet de ralentissement.

Le président fait remarquer qu'il y a différentes possibilités, qu'il faut voir en pratique la solution la plus abordable et que l'enquête est sans doute le moyen le plus approprié à cette fin. Cette question y sera donc certainement prise en considération.

- *Autres points?*

Le document de l'OBPI se termine avec la question de savoir si les utilisateurs ont encore d'autres points à inclure dans l'évaluation. Le Conseil Benelux n'en a pas pour le moment.

Il est convenu que l'OBPI réalisera pour la prochaine réunion une première ébauche de l'enquête et prendra contact sur ce point avec la BMM.

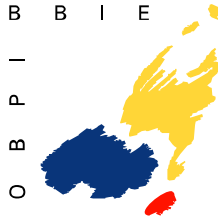
c. Introduction éventuelle d'une procédure de nullité (sous-document 3)

Depuis l'introduction de l'examen pour motifs en 1996 et l'opposition en 2004, l'OBPI apporte une contribution substantielle à l'appréciation des demandes de marques. Contrairement à beaucoup d'autres pays et à l'OHMI, l'OBPI n'a cependant aucune compétence après l'enregistrement (mis à part l'enregistrement accéléré visé à l'article 2.8 alinéa 2 CBPI). Seul le juge peut encore se prononcer sur la validité d'une marque.

Le document se veut une première approche pour une discussion sur l'opportunité d'introduire une procédure de nullité (tant pour les marques que pour les modèles) à l'OBPI et donne une explication circonstanciée de tous les avantages et inconvénients et des modalités éventuelles.

Les opinions à ce sujet sont partagées au sein du Conseil Benelux.

D'une part, différents membres indiquent qu'ils ne voient aucune valeur ajoutée dans une procédure administrative de nullité. Dans les procédures judiciaires, les actions n'ont pas ou guère en pratique pour objet exclusif la validité d'un enregistrement mais cette question intervient (quasi) exclusivement



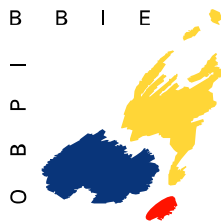
dans les procédures de contrefaçon, étant entendu en outre qu'une procédure judiciaire peut être ralentie si elle doit être suspendue à la suite d'une procédure administrative. On fait encore remarquer qu'il est sans doute difficile de garantir l'impartialité si, après l'enregistrement, l'OBPI doit se prononcer à nouveau sur une question qui a déjà été débattue avant l'enregistrement. Enfin, on fait remarquer que dans la tradition juridique française, il y a des doutes sur l'opportunité d'une ingérence de l'administration dans ce qui relève de la propriété privée.

D'autre part, différents membres, en particulier les représentants du secteur privé, indiquent que l'introduction d'une procédure administrative, au moins pour certains motifs (comme la déchéance par défaut d'usage et la transformation en nom générique) peut présenter des avantages à leurs yeux. Ils souhaiteraient que l'on poursuive l'étude de cette question.

La BMM indique, à l'instar de ce qui précède, que l'avis de ses membres est partagé quant à l'opportunité d'introduire une procédure administrative de nullité. Un certain nombre de ses membres estime qu'il est nécessaire d'avoir une procédure simple de déchéance par défaut d'usage. Comme possibilité pour la réaliser d'une autre manière, un membre de la BMM a donné comme exemple l'introduction d'un système dans lequel l'OBPI contrôlerait périodiquement l'usage (par exemple lors du renouvellement) (à l'instar des Etats-Unis).

L'OBPI fait remarquer que l'offre peut créer sans doute la demande. Le fait que pour le moment les actions ont rarement pour seul objet la validité d'un enregistrement pourrait être la conséquence du fait que ceci n'est possiblement actuellement qu'en engageant une procédure de fond parfois complexe et onéreuse auprès du juge compétent. Dans ce contexte, l'OBPI rappelle l'inégalité signalée lors de la discussion sur l'introduction éventuelle de demandes reconventionnelles dans le cadre des procédures d'opposition (sous-document 2) lorsqu'une opposition est basée soit sur une marque Benelux soit sur une marque communautaire. En ce qui concerne la remarque sur l'impartialité, l'OBPI fait observer que ceci ne pose pas de problèmes dans des systèmes analogues. Tant à l'OHMI que dans tous les offices nationaux en Europe qui ont cette compétence, l'examen pour motifs absolus tout comme l'opposition et la nullité sont du ressort d'une seule et même organisation. Pour autant que l'on sache, l'impartialité de ces décisions n'a jamais été mise en cause. Face à cet argument, certains membres du Conseil Benelux rétorquent que la taille de la plupart de ces offices et surtout de l'OHMI n'est pas comparable à celle de l'OBPI.

Sur la question de savoir si l'OBPI peut garantir qu'une telle procédure se déroulerait avec la vitesse requise, sachant qu'un retard considérable existe pour le moment dans les procédures d'opposition, l'OBPI fait remarquer qu'il est pleinement conscient de ce problème. A présent que l'informatisation de l'opposition est en grande partie achevée et que l'effectif de la division Affaires juridiques est de nouveau complet, tout est mis en œuvre pour éliminer le retard accumulé. L'objectif pour cette année est de ramener le délai de traitement à un niveau acceptable et les derniers chiffres montrent à cet égard des résultats encourageants.



Le président conclut que l'on ne peut pas émettre d'avis concordant à ce stade sur l'introduction d'une procédure de nullité. L'OBPI fera un examen plus détaillé pour la prochaine réunion et élaborera plus concrètement les différents motifs de nullité et les expériences à l'étranger. On peut songer sans doute à une version 'allégée', une procédure avec uniquement les motifs les plus importants pour la pratique ou les moins controversés (ex.: nullité pour non-usage).

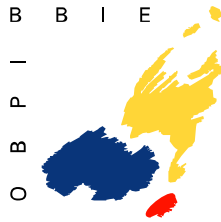
d. Elargissement des possibilités de correction dans le registre et limitation dans le temps (sous-document 4)

L'OBPI explique qu'il peut s'agir en pratique soit d'erreurs du déposant, soit d'erreurs de l'OBPI. Cette dernière catégorie est toujours corrigée (gratuitement). Une erreur du déposant peut toutefois (après la publication du dépôt) uniquement être corrigée s'il s'agit d'une erreur de plume, ce qui est ressenti comme trop sévère par certains utilisateurs. D'autre part, l'OBPI soulève la question de savoir s'il est souhaitable de limiter dans le temps la possibilité de corriger des erreurs (qu'elles soient commises par le déposant ou par l'OBPI). Ceci en rapport notamment avec la sécurité juridique : les tiers ont intérêt à pouvoir se fier (à un moment donné) à l'exactitude des données dans le registre. En outre, des erreurs peuvent avoir pour effet de nécessiter une nouvelle publication à des fins d'opposition, alors qu'il n'existe pour le moment aucune base légale claire une fois que la marque est enregistrée.

Les opinions sur ce point sont très divergentes au sein du Conseil Benelux. Tout comme lors de la discussion sur l'assouplissement des conditions de recevabilité des oppositions (sous-document 2), il y a des membres qui estiment que le déposant doit supporter les erreurs qui lui sont imputables et qu'elles ne doivent nullement pouvoir être corrigées. La BMM en particulier préconise l'introduction de la possibilité de corriger des erreurs. Ceci pourrait prendre la forme d'une décision publique et susceptible de recours. En ce qui concerne le délai, la BMM estime que c'est justement parce que des erreurs ne sont découvertes que beaucoup plus tard (par exemple lors du renouvellement), qu'il n'est pas souhaitable de mettre une limite.

On fait remarquer que la question de savoir s'il est souhaitable de pouvoir corriger dépend sans doute aussi du type d'erreur commise. Ainsi, on peut imaginer qu'une certaine erreur a plus de répercussions pour la sécurité juridique qu'une autre.

En ce qui concerne ce dernier aspect, le président fait remarquer qu'il n'est sans doute pas simple pour les membres du Conseil Benelux de se forger une opinion sans savoir de quel type d'erreurs il s'agit exactement. Pour mieux percevoir cet aspect, il est convenu que l'OBPI et la BMM récolteront quelques exemples pratiques pour la prochaine réunion.



e. Introduction de l'anglais comme langue de travail à l'OBPI (sous-document 5)

Faute de temps, ce point n'est pas traité. Il sera donc discuté à la prochaine réunion.

4. Divers

Le président signale que la Cour de Justice Benelux organisera une journée d'étude le 9 octobre 2009 au Sénat de Belgique. Vu la discussion sur les tâches futures de cette Cour, il est sans doute intéressant pour les membres du Conseil Benelux d'y assister.

5. Date de la prochaine réunion

La préférence va à la seconde moitié de septembre ou début octobre. Quelques dates seront proposées parmi lesquelles on choisira la date à laquelle le plus de membres sont disponibles. La réunion aura lieu à Bruxelles, au siège du Secrétariat général Benelux.

* * *