

Procès-verbal

<i>Présents</i>	Geert Glas (président), Maron Galama (BMM), Christoph Hensen, Antoon Quaedvlieg, Emmanuelle Ragot, Ronald van Tuijl (VNO- NCW), Reina Weening (membres)	<i>Lieu</i>	OBPI
	Edmond Simon, Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (OBPI)	<i>Date</i>	17 mars 2010
	Beate Schmidt (OHMI)		
<i>Absents</i>	Tobias Cohen Jehoram (BMM, remplacé par Maron Galama), Katia Manhaeve, Frédéric Mignolet (UCM), Andrée Puttemans, Nathalie Ragheno (VBO-FEB), Michiel Verhamme (UNIZO)		
<i>Réunion</i>	Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux)		

1. Fixation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

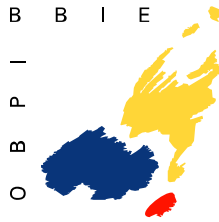
2. Suite de la discussion document intégral OBPI

a. Introduction éventuelle d'une procédure d'annulation à l'OBPI

Beate Schmidt (Directrice de la division de l'annulation et du contentieux de l'OHMI) a été invitée afin d'avoir plus d'informations sur le côté pratique d'une procédure d'annulation et de tirer des enseignements de l'expérience acquise dans ce domaine. Elle donne une présentation sur les aspects juridiques et pratiques de la procédure à l'OHMI.

Le cadre juridique se trouve aux articles 51-57 RMC en ce qui concerne la procédure à l'OHMI, à l'article 100 RMC en ce qui concerne les actions reconventionnelles devant le tribunal et dans les règles 37-41 RERM. L'OHMI a élaboré en outre des *directives* concernant les *procédures d'annulation*. Les motifs d'*annulation* sont :

- Extinction du droit



- Motifs absolus (motifs de refus et mauvaise foi)
- Motifs relatifs

La déchéance est prononcée *ex nunc*, les autres motifs sont retenus *ex tunc* et ont donc en principe un effet rétroactif. Toutefois, l'article 55 RMC établit une exception pour les affaires de contrefaçon et les contrats.

Pour les motifs absolus, l'OHMI considère qu'ils doivent être appréciés au regard de la situation à l'époque de la date de dépôt ou de la date d'enregistrement. Le TPI en a jugé autrement dans l'affaire Flugbörse (T-187/09) et l'OHMI a formé un pourvoi devant la CJUE (affaire C-332/09).

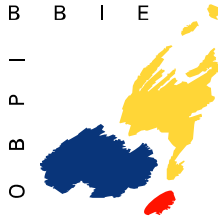
En ce qui concerne la charge de la preuve, l'article 76 RMC prévoit que l'OHMI examine les faits de sa propre initiative, mais que dans les procédures sur des motifs relatifs, l'examen est limité aux faits, preuves et arguments avancés par les parties. Les procédures sur des motifs absolus sont instruites par l'OHMI comme des affaires *inter partes*. Madame Schmidt fait cependant remarquer que l'on peut se demander s'il ne serait pas préférable que l'OHMI puisse statuer aussi *ex officio* sur ces éléments et relève que le TPI est saisi d'une affaire sur cette question (affaires T-444/08 à T-448/08). Il importe évidemment de respecter le principe du contradictoire dans ces affaires.

L'article 56 RMC détermine qui peut entamer une procédure. En résumé, ce sont, pour les motifs relatifs, les titulaires de droits antérieurs et pour les motifs absolus tout le monde (voyez aussi CJUE, COLOR EDITION, C-408/08). Il y a bien des règles pour éviter qu'une partie introduise sans cesse la même demande (articles 53 § 4 et 56 § 3 RMC). Madame Schmidt fait remarquer que l'OHMI, bien que les juges soient en principe tenus de le signaler, n'est naturellement pas toujours informé qu'une affaire portant sur le même objet a déjà été présentée au tribunal. Il est donc important que les parties en informent l'OHMI. Une procédure d'opposition antérieure n'est du reste pas un obstacle à ce qu'une procédure d'annulation soit engagée ultérieurement sur des motifs (en partie) identiques (TPI, T-140/08).

Il n'y a pas de limite dans le temps pour l'introduction d'une procédure d'*annulation*, même s'il est évidemment requis pour non-usage que la marque doit avoir été enregistrée depuis au moins 5 ans et il y a des dispositions sur la forclusion par tolérance (article 54 RMC).

Selon madame Schmidt, le formulaire est « business as usual »; les données du demandeur et l'enregistrement contesté doivent être mentionnés et il faut indiquer les motifs sur lesquels la demande est basée (règle 37 RERMC). La taxe à l'OHMI est de 700 euros.

La procédure est relativement simple (article 57 RMC). L'OHMI invite les parties à introduire des arguments aussi souvent que nécessaire. Il s'agit en règle générale d'un ou de deux tours écrits et l'OHMI traite avec souplesse les demandes de report. Madame Schmidt fait remarquer à cet égard que



selon son expérience, le litige entre les parties est souvent plus acharné dans les procédures d'annulation que dans les oppositions (les dossiers sont aussi plus épais en général) et qu'il lui semble avisé, pour éviter les tiraillements de procédure, de fixer des règles claires dans ce domaine.

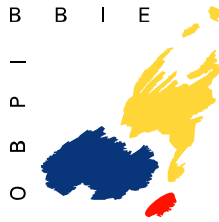
Le nombre total d'affaires d'*annulation* est assez limité. En 2009, il y en a eu 760 (environ 1% des dépôts), sachant que dans 542 affaires, la nullité a été invoquée et dans 218 affaires, l'extinction du droit à la marque. Dans les affaires de nullité, aucune ventilation n'a été opérée entre les motifs absolus et relatifs. Madame Schmidt fait remarquer dans ce contexte que la division d'annulation a un effectif assez limité et que l'on se sert peu d'outils électroniques. La division comporte 1 coordinateur, 5 personnes qui rédigent les décisions (elles ne sont pas toutes juristes), 3 *examineurs* qui traitent les aspects procéduraux et parfois une aide externe (de la division des marques). Les affaires sont parfois difficiles ou demandent un travail intense (comme des caisses pleines de matériel d'usage) et il y a pour le moment un léger sous-effectif. La décision est toujours prise par trois personnes, dont une au moins doit être juriste. Madame Schmidt fait remarquer que l'on peut se demander si, en particulier dans les affaires simples portant uniquement sur les dépens par exemple, on ne pourrait pas se contenter d'une décision par les examinateurs. L'année dernière, une décision a été prise dans environ 600 affaires.

Des questions sont posées après la présentation de madame Schmidt.

A la question de savoir si cela ne pose pas de problèmes que dans les procédures d'annulation, on est amené dans certains cas à « revoir » au fond une décision d'un collègue, madame Schmidt répond que ce n'est pas le cas. L'expérience avec par exemple l'article 80 ou les articles 61 et 62 RMC apprend que les gens ne vont pas vite remettre en cause spontanément leurs propres décisions antérieures. C'est à ses yeux donc justement bon que quelqu'un d'autre le fasse dans une procédure *inter partes*. Spécialement dans les motifs absolus qui constituent une « production de masse » en phase d'examen, ce peut être une « second chance to get it right ».

A la question de savoir si le fait que les décisions sont prises aussi par des non-juristes offre une garantie suffisante de qualité, madame Schmidt répond que c'est le cas à ses yeux. Il s'agit d'un domaine du droit relativement spécialisé et délimité et quelqu'un avec beaucoup d'expérience peut le faire aussi bien qu'un juriste. Ce n'est d'ailleurs pas seulement la pratique à l'OHMI mais aussi au DPMA où madame Schmidt a travaillé par le passé.

A la question de savoir s'il serait souhaitable de fixer une certaine limite de temps pour introduire une demande d'annulation, madame Schmidt répond qu'elle en doute. En cas de non-usage, ce n'est en tout cas pas possible et pour les motifs absolus, ce n'est probablement pas souhaitable. Pour les motifs relatifs, il y a peut-être plus de raisons, mais la forclusion par tolérance joue de toute façon déjà un rôle (article 54 RMC).



A la question de savoir ce qui se passe si le défendeur ne réagit pas, madame Schmidt répond que l'OHMI prend alors une décision sur base des pièces produites. C'est évidemment une décision facile, en particulier en cas de non-usage.

A la question de savoir si l'OHMI considère comme de la mauvaise foi le fait de déposer tous les 5 ans une marque non utilisée, madame Schmidt répond qu'il est en bien ainsi la plupart du temps.

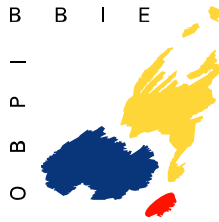
A la question de savoir si l'OHMI statue uniquement sur base des allégations des parties ou également sur base de sa propre connaissance dans les affaires *inter partes*, madame Schmidt répond que c'est un point délicat qui donne lieu parfois à des discussions internes. Il est difficile de ne pas procéder à un examen propre surtout dans les affaires de motifs absolus. L'avis personnel de madame Schmidt est qu'elle agencerait la procédure de manière telle que les motifs absolus peuvent être invoqués *ex officio*. Il est à noter qu'il peut être cependant important en pareil cas de donner aux parties l'occasion de s'exprimer sur un tel motif.

A la question de savoir si les procédures d'annulation sont généralement menées par des professionnels (mandataires, avocats), madame Schmidt répond que c'est le cas.

A la question de savoir si les directives sont actualisées régulièrement, madame Schmidt répond que c'est le cas. La division DIPP (Department for IP Policy) s'en charge. Formellement, ce ne sont pas les *directives* qui sont adaptées régulièrement, mais le *manuel* (du même nom), parce que son adaptation est plus souple et qu'il n'existe qu'en anglais. On peut s'abonner à un *mail alert* afin d'être tenu au courant des modifications. Pour le reste, les directives en matière d'annulation sont relativement concises, parce que la plupart des motifs correspondent aux motifs de refus et d'opposition dans le cadre de la procédure d'enregistrement et que l'on peut se contenter d'y faire référence sur de nombreux points.

Après les questions s'achève l'intervention de madame Schmidt. Le Conseil Benelux la remercie cordialement pour sa venue et ses explications claires. Madame Schmidt souligne que s'il y avait encore des questions, elle y répondra certainement (par exemple, par courriel).

Le président rappelle que la principale conclusion de la dernière réunion était que le Conseil Benelux n'avait pas d'objections de principe à l'encontre de l'introduction de la procédure d'annulation auprès de l'OBPI. Il y avait certes quelques interrogations pratiques, en particulier des conditions et garanties en matière de procédure (réglementation et directives), la question de savoir si une procédure judiciaire devait toujours l'emporter sur une procédure administrative et si certains motifs sont sans doute trop complexes, ou s'il est souhaitable de prévoir que la procédure doit être évaluée après quelques années et si la procédure doit être introduite de manière progressive à l'instar de l'opposition. La neutralité était aussi un point important, la remarque étant que s'il se produit une situation où il faut se prononcer deux fois sur le même cas, il ne faut pas que ce soit fait par les mêmes personnes. Enfin,



le président rappelle que lors de la précédente réunion, il a été question de la « version allégée » du document sur l'introduction éventuelle d'une procédure d'annulation (document intégral, sous-document 3 – addendum), avec un nombre plus restreint de motifs. Le Conseil Benelux ne s'est pas encore clairement prononcé sur les motifs qu'il jugerait souhaitables.

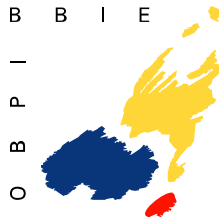
Monsieur Derème rappelle que la « version allégée » veut dire que seuls sont encore proposés les motifs qui existent déjà actuellement dans le cadre de l'examen pour motifs absolus et des oppositions, donc les motifs absolus et relatifs de nullité. D'autre part, il est proposé de reprendre les motifs de déchéance (non-usage, transformation en nom générique et usage trompeur). Non seulement l'OBPI peut s'appuyer pour tous ces motifs sur l'expérience nécessaire, mais il semble aussi s'agir des motifs les plus importants pour la pratique. Monsieur Derème fait remarquer à ce propos qu'il existe une corrélation avec un autre sujet qui sera évoqué ce jour, à savoir l'extension éventuelle des motifs d'opposition. En effet, si les motifs d'opposition sont élargis, il va sans dire que ces motifs sont à reprendre dans la procédure d'annulation.

En ce qui concerne les questions portant sur la neutralité et l'importance que d'autres personnes se prononcent sur une affaire d'annulation que celles qui ont été associées au dossier à un stade antérieur, monsieur Derème postule qu'une division entièrement indépendante semble exclue. En effet, le nombre d'affaires sera assez modeste selon les prévisions (compte tenu du même pourcentage mais avec des motifs plus limités qu'à l'OHMI, environ un chiffre de 150 affaires par an semble réaliste) et cette procédure reposera probablement aussi sur le principe de l'autofinancement (elle ne sera donc pas « subventionnée » par les taxes de dépôt). On peut naturellement organiser une certaine répartition des tâches. La garantie de la neutralité et de la qualité est finalement de la responsabilité du Directeur général. A la différence de l'OHMI, on notera au demeurant que dans les procédures d'opposition, les décisions sont toujours prises jusqu'ici par trois juristes.

Le représentant de la BMM fait remarquer que de son point de vue, il faut éviter que des personnes se prononcent deux fois sur le même motif. On se demande comment cela sera organisé en pratique. Des garanties nécessaires et suffisantes s'imposeront en effet.

Monsieur Hensen fait remarquer qu'il arrive aussi dans la pratique judiciaire qu'un même juge ou tribunal statue au fond deux fois sur la même affaire. Par exemple, d'abord en référé et ensuite au principal devant le même tribunal. Il existe une jurisprudence sur ce point dans le cadre de l'article 6 CEDH. En principe, la chose est permise. On fait néanmoins souvent le choix pratique de ne pas faire appel aux mêmes juges.

Le représentant de VNO fait remarquer que le temps écoulé fait sans doute la différence : les circonstances d'une affaire peuvent en effet changer. Il souscrit à l'importance de se comporter aussi correctement que possible dans ce domaine.



Monsieur Hensen fait de même, mais souligne que la création de divisions séparées est à son avis superflue et non réalisable.

Monsieur Quaedvlieg souligne à son tour l'importance d'une séparation correcte afin qu'une même personne ne statue pas deux fois sur la même affaire. C'est non seulement dans l'intérêt de l'utilisateur, mais aussi essentiel pour la crédibilité de l'OBPI. Il faut éviter de donner l'impression qu'une procédure d'annulation n'a guère de sens parce que ce sont quand même toujours les mêmes personnes qui se prononcent sur une affaire. Monsieur Quaedvlieg estime que le fait que la décision est prise par trois juristes est une bonne chose. Une procédure administrative d'annulation ressemble à une procédure judiciaire et il convient de respecter certaines conditions. Par exemple aussi qu'un décideur ne doit pas être directement accessible pour les parties et le respect du principe du contradictoire. Monsieur Quaedvlieg rappelle que l'on a suggéré à une réunion précédente que les juristes de l'OBPI pourraient suivre un stage auprès du pouvoir judiciaire pour y faire de l'expérience. L'inverse – que surtout au début des juges soient associés à la procédure devant l'OBPI – lui paraît également une bonne idée.

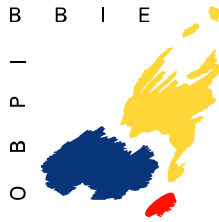
Madame Ragot déclare qu'elle trouve rassurant que les décisions sont toujours prises par trois juristes. Elle trouve que c'est important pour la confiance et pose la question de savoir si ce ne serait pas une bonne idée que l'OBPI développe déjà plus en détail la manière dont il veut agencer la procédure, par exemple sous la forme d'un *business plan*.

Le président fait remarquer que le principal objectif est de trouver maintenant un accord sur les grandes lignes et les points d'attention et qu'il appartient ensuite à l'OBPI de les mettre en œuvre. Si le Conseil Benelux estime que c'est un point d'attention, on peut en faire état dans l'avis à rendre.

Le représentant de la BMM fait remarquer, en réponse à l'observation du représentant de VNO-NCW, que dans sa vision, le temps écoulé depuis qu'une affaire a été tranchée importe peu. Il ne peut, à son avis, jamais arriver que les mêmes personnes statuent deux fois sur la même affaire.

Madame Weening fait remarquer qu'elle se préoccupe moins de la neutralité que d'autres membres. En effet, il ne s'agit pas d'affaires *ex parte*, mais *inter partes*. Elle estime que le niveau de qualité est surtout important et rejoint les remarques de monsieur Quaedvlieg à ce sujet. L'idée d'une « pollinisation croisée » avec le pouvoir judiciaire lui paraît absolument à soutenir.

Monsieur Quaedvlieg fait encore remarquer que non seulement des aspects juridiques mais aussi des aspects psychologiques peuvent s'attacher à la neutralité. Il s'agit non seulement d'une séparation stricte « sur papier », mais aussi d'une réflexion sur la « culture de travail » ; il faut éviter des situations dans lesquelles des interactions (aussi bien positives que négatives) entre collègues risquent d'affecter leur opinion sur leurs décisions mutuelles.



Monsieur Derème fait remarquer que lorsque des gens collaborent ensemble, on ne peut évidemment jamais exclure qu'ils se disputent à l'occasion ou justement le contraire. Il importe naturellement que le travail n'en souffre pas et il incombe à l'organisation de créer les conditions préliminaires à cette fin et d'intervenir au besoin. Il rappelle cependant qu'une décision est toujours prise par trois personnes, de sorte que le risque que ce genre d'éléments puisse influencer sur le résultat est plus petit.

Le président demande si l'OBPI a l'intention de rédiger des directives.

Monsieur Derème déclare qu'il existe bien actuellement des directives pour l'examen pour motifs absolus, mais pas encore pour l'opposition. Elles sont projetées pour 2010. Il y aura certainement beaucoup de recoupements entre les directives pour les deux procédures existantes et une future procédure d'annulation.

Le président rappelle que l'on a suggéré à la réunion précédente d'introduire la procédure d'annulation graduellement par motif (donc à la différence de la procédure d'opposition qui avait été ouverte par classe à l'époque) et remet la question en discussion.

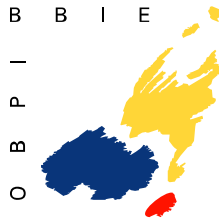
Monsieur Quaedvlieg déclare que plusieurs motifs jouent souvent un rôle dans un conflit (vases communicants). Le fractionnement ne lui paraît pas efficace, parce que les parties devraient alors saisir des instances différentes pour différents motifs. Si les motifs sont confiés à l'OBPI, monsieur Quaedvlieg préconise donc de le faire le plus largement possible. Toutefois, il ne voudrait pas non plus mettre tout en vrac. Pour la mauvaise foi en particulier, la procédure judiciaire semble une voie plus indiquée.

Le représentant de la BMM remémore que l'idée d'une introduction graduelle émise la dernière fois venait de sa part. C'était pour garantir notamment la qualité et la quantité des décisions de l'OBPI. Si ces aspects sont garantis, la BMM ne voit aucune difficulté à introduire tout en une fois. Elle se rend compte aussi que c'est mieux pour la pratique.

Madame Ragot demande pourquoi *tous les* motifs ne seraient pas réellement introduits. Un fractionnement artificiel où les parties pourraient s'adresser à l'OBPI pour un motif et devraient aller au tribunal pour un autre ne lui semble pas maniable. Surtout parce qu'on ne s'attend pas à un grand nombre d'affaires, elle pense que l'OBPI ne sera pas confronté à des problèmes de capacité.

Monsieur Hensen partage cet avis. Il fait remarquer qu'un fractionnement artificiel des motifs lui semble frustrant tant pour l'utilisateur que pour le décideur.

Le représentant de la BMM fait remarquer qu'il y a un arriéré sérieux dans la procédure d'opposition et demande comment l'OBPI pense s'organiser pour qu'il ne se produise pas la même chose dans la procédure d'annulation.



Monsieur Derème fait remarquer qu'à ce stade de la discussion où il n'est nullement acquis encore qu'une procédure d'annulation verra le jour et où ses modalités (juridiques, pratiques et financières) ne sont pas connues, on n'a évidemment pas encore réalisé un *business plan* détaillé. Comme on ne s'attend pas à un flot d'affaires, un gros renforcement de l'effectif ne lui semble pas nécessaire. L'introduction de la procédure d'annulation sera aussi moins malaisée que la procédure d'opposition à l'époque, parce que l'OBPI peut s'appuyer sur une expérience avec les procédures *inter partes*. Monsieur Derème signale encore que l'on est en train de résorber énergiquement l'arriéré en matière d'oppositions. En 2009, 266 décisions ont été prises et si ce rythme se maintient, le délai de traitement d'un dossier sera ramené résolument à un niveau acceptable à la fin de cette année.

Le président constate que le Conseil Benelux n'a aucune envie d'une introduction progressive de la procédure, pourvu que l'OBPI garantisse une capacité suffisante sur le plan tant quantitatif que qualitatif. Il demande s'il y a d'autres conditions ou suggestions.

Le représentant de la BMM fait remarquer qu'une grande importance doit être attachée à la communication électronique, laquelle permettra en outre de réduire les frais.

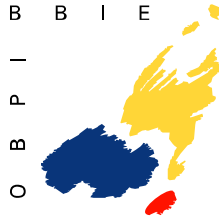
Monsieur Hensen déclare que pour garantir une capacité suffisante, ce serait sans doute une idée de désigner quelques juristes suppléants (juges, avocats, mandataires).

Madame Ragot déclare que c'est une bonne proposition à ses yeux, mais il importe d'éviter les conflits d'intérêts.

Le président résume la discussion et constate que le Conseil Benelux est partisan de l'introduction d'une procédure d'annulation pourvu que certaines conditions soient remplies et que des points d'attention soient respectés. Il rédigera un projet d'avis qui n'entrera pas dans toutes sortes de détails, mais qui mentionnera bien ces conditions préliminaires et points d'attention :

- Garanties pour la neutralité
- Importance de directives claires et publiques
- Importance d'un règlement de procédure clair, qui prévoit aussi ce qu'il faut faire en cas de procédure judiciaire parallèle
- Une capacité interne suffisante (tant en effectifs qu'en qualité juridique) doit être garantie
- Une évaluation après quelques années est souhaitée

Il est convenu que l'avis sera approuvé par la procédure écrite.



b. Evaluation de la procédure d'opposition

Les résultats de l'enquête sur l'opposition sont à présent disponibles et peuvent être consultés (aussi bien le résultat complet que la synthèse) sur le site web de l'OBPI. L'OBPI les commente brièvement. A présent que les résultats sont connus, le Conseil Benelux est invité à donner un avis sur ce sujet. A cette fin, le document intégral rédigé par l'OBPI (sous-document 2, réunion 07.05.2009) est parcouru une nouvelle fois. Les points mentionnés étaient :

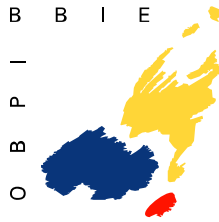
- 1 Le régime linguistique (introduction éventuelle de l'anglais comme langue de procédure dans les oppositions)
- 2 Extension éventuelle des motifs d'opposition
- 3 Introduction éventuelle de demandes reconventionnelles
- 4 Assouplissement éventuel des conditions de recevabilité : opposition introduite sous un nom erroné
- 5 Disposition explicite éventuelle aux termes de laquelle l'OBPI n'est pas partie dans les recours en matière d'opposition
- 6 Délai *cooling off*

Vu la corrélation du point 1 avec le point inscrit séparément à l'ordre du jour concernant l'introduction éventuelle de l'anglais comme langue de travail dans toutes les procédures devant l'OBPI, il est décidé de discuter ce sujet séparément. Il en va de même pour le point 4, vu la corrélation avec le point suivant de l'ordre du jour.

En ce qui concerne le point 2 – l'extension éventuelle des motifs d'opposition – il est constaté que d'après l'enquête, l'utilisateur est majoritairement partisan d'une telle extension. C'est le cas en particulier de l'opposition basée sur une marque renommée pour des produits ou services (également non similaires (cf. article 8 § 5 RMC), mais tout de même aussi dans une certaine mesure pour les deux autres motifs – opposition basée sur une marque non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (ex. un nom commercial, cf. article 8 § 4 RMC) et opposition contre un dépôt effectué par un agent ou représentant du titulaire de la marque en son nom propre et sans le consentement du titulaire (cf. article 8 § 3 RMC).

Le président demande si l'OBPI revoit son opinion sur ces deux derniers motifs au vu de ces résultats.

L'OBPI précise que dans le document intégral, il a surtout mis l'accent sur le motif dont il pensait qu'il présentait le plus d'intérêt pour la pratique. Toujours est-il évidemment que si les utilisateurs expriment le souhait d'autres motifs, on peut y réfléchir.



Le représentant de la BMM répète sur ce point son souci exprimé antérieurement au sujet de la qualité à offrir par l'OBPI et se demande dans cette optique s'il est avisé d'élargir trop les motifs. La BMM est bien favorable au premier motif cité, mais pas aux deux derniers motifs cités.

Madame Ragot déclare être partisane de l'introduction de tous les motifs, pour les mêmes raisons que celles avancées lors de la discussion sur la procédure d'annulation.

Le président fait remarquer – à titre personnel – qu'il doute de l'intérêt du dernier motif cité. Il s'agit au fond d'une forme très spécifique (et probablement peu fréquente) de mauvaise foi et il semble étrange de reprendre ce motif spécifique mais non le motif général.

L'OBPI précise que ce motif n'est invoqué à l'OHMI que dans 0,26% des oppositions et qu'un premier regard sur les décisions en question laisse présumer qu'il repose souvent sur un malentendu.

Le président demande s'il est exact que tous les membres présents sont partisans de l'ajout du premier motif ; opposition basée sur une marque renommée pour des produits ou services (également) non similaires.

Madame Weening se demande pourquoi on n'introduit pas tout simplement tous les motifs pour s'aligner complètement sur le règlement sur la marque communautaire.

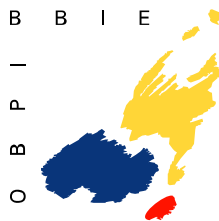
Le président fait remarquer – à titre personnel – que l'opposition basée sur un nom commercial antérieur serait sans doute un peu plus délicate parce que la législation sur le nom commercial, entre autres, diffère dans les trois pays.

Madame Weening précise que le motif visé à l'article 8, § 4, RMC est beaucoup plus large : il s'agit de tous les signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale et qui soient susceptibles de générer des droits.

Monsieur Hensen déclare ne pas comprendre pourquoi l'appréciation de ces motifs serait plus difficile pour l'OBPI que pour l'OHMI ou devant le juge.

Madame Weening estime qu'il faut partir de l'idée que ce que l'OHMI peut faire, l'OBPI le peut aussi. Elle estime qu'il serait logique et souhaitable que l'OBPI possède dans la mesure du possible les mêmes compétences.

Monsieur Quaedvlieg fait remarquer qu'il avait l'impression qu'un consensus s'était dégagé en faveur de la version allégée, dans laquelle les motifs ne seraient pas tout à fait identiques à ceux devant l'OHMI. Il n'est pas partisan de l'introduction de la mauvaise foi comme motif d'opposition et a des doutes sur les signes dont la portée n'est pas seulement locale.



Madame Weening remarque que le motif du nom commercial présente bien un intérêt pour la pratique.

Le président dit en résumé que le Conseil Benelux est unanimement en faveur de l'extension des motifs d'opposition aux marques renommées pour des produits non similaires, que le Conseil est opposé au « dépôt d'agent » et que les opinions sont partagées sur les signes dont la portée n'est pas seulement locale. Il en sera fait mention dans l'avis.

En ce qui concerne le point 3 – l'introduction éventuelle de demandes reconventionnelles – le Conseil Benelux estime que ce n'est pas souhaitable vu que l'opposition peut être basée aussi sur une marque communautaire et que l'OBPI n'est pas compétent dans ce cas pour se prononcer sur sa validité (ce qui était d'ailleurs déjà signalé dans le document intégral de l'OBPI).

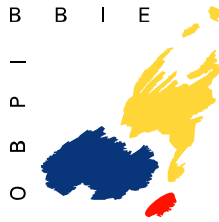
En ce qui concerne le point 5 – la question de savoir s'il faut prévoir explicitement que l'OBPI n'est pas partie dans les recours en matière d'opposition – le Conseil Benelux estime que c'est souhaitable. La Cour de Justice Benelux en a déjà décidé ainsi dans l'affaire Koyo/Koya (A 2008/1, 26 juin 2009) et le préciser dans la CBPI ne peut pas faire de tort.

En ce qui concerne le point 6 – le délai du *cooling off* – la plupart des membres n'ont pas de préférence marquée. La BMM en particulier est partisane d'un délai plus long que ce n'est le cas aujourd'hui, avec une possibilité de *opt out*. Le délai à l'OHMI est toutefois jugé (beaucoup) trop long. L'OBPI déclare être disposé à préconiser un régime qui fonctionne bien pour toutes les parties, d'une part, et qui ne ralentit pas trop la procédure, d'autre part. Contact sera pris le moment venu avec la BMM pour finaliser les termes exacts de la réglementation.

Le président fait remarquer que ce sujet est ainsi clôturé. Il rédigera un projet d'avis qui peut être finalisé par la procédure écrite.

c. Extension des possibilités de correction dans le registre et limitation dans le temps

A la suite de la discussion lors de la précédente réunion, l'OBPI a fait une ébauche des règles éventuelles. La discussion révèle que les opinions sont très divergentes. La BMM est résolument favorable à l'extension des possibilités de correction. Elle souligne que des malentendus peuvent naître dans la communication avec les clients. Tel est, par exemple, le cas du nom exact du déposant, qu'il est souvent difficile pour un mandataire de vérifier. Ces malentendus ne sont parfois découverts qu'après un long laps de temps. D'autres membres qui s'expriment sur ce point estiment cependant que la sécurité juridique des tiers qui doivent pouvoir se fier à l'exactitude du registre pèse plus lourdement que l'intérêt de celui qui a fait une erreur de pouvoir la réparer, surtout quand il s'agit d'erreurs portant sur la marque elle-même ou la classification.



d. Introduction éventuelle de l'anglais comme langue de travail à l'OBPI

Vu l'heure tardive, il n'est hélas pas possible d'avoir une discussion de fond sur ce point. Le président note que le point sera également discuté à l'assemblée de printemps de la BMM qui aura lieu le lendemain du Conseil Benelux. Ce point sera mis plus avant dans l'ordre du jour de la prochaine réunion.

3. Divers

a. Nomination de membres suppléants

Les membres sont invités une nouvelle fois à proposer tous un suppléant, non seulement les membres délégués par une organisation mais aussi ceux qui ont été nommés à titre personnel et ce afin de garantir l'objectif – une représentation aussi large que possible des milieux intéressés dans le Benelux. Il est convenu que chacun y réfléchira et proposera une personne à court terme de sorte que les membres suppléants puissent être nommés pour la prochaine réunion par le Directeur général conformément au Règlement.

b. Etat de la question protocole modifiant la CBPI

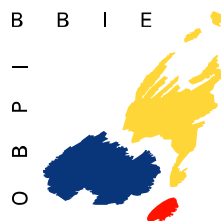
L'OBPI signale que le dernier protocole modifiant la CBPI (qui simplifie e.a. le calcul du délai d'opposition, simplifie la procédure de renouvellement des enregistrements de marques, supprime les dispositions relatives au registre des mandataires et crée une base légale pour l'i-DEPOT) a été signé par le Comité de Ministres. Il doit encore être ratifié par les trois pays.

c. Etude sur le fonctionnement de la marque communautaire

Comme l'on sait, l'étude sur le fonctionnement de la marque communautaire est réalisée par l'institut Max Planck. Cet institut a visité dans ce but notamment 15 offices nationaux, dont récemment l'OBPI. Un bilan intermédiaire des résultats sera prochainement disponible.

L'OBPI fait remarquer que ce point aurait pu donner lieu également à un échange de vues au sein du Conseil Benelux.

Dans cet ordre d'idée, le président fait remarquer que le Conseil Benelux peut non seulement donner des avis lorsqu'il est sollicité dans ce but, mais aussi faire des recommandations sur des questions que



le Conseil juge lui-même intéressantes. Vu le progrès enregistré avec les demandes d'avis pendantes (le document intégral), ce serait bien que les membres réfléchissent à des problèmes sur lesquels ils jugeraient opportun que le Conseil se penche et émette un avis. Le Conseil Benelux présente en effet quelques avantages importants – c'est l'unique organe de concertation avec une dimension Benelux, beaucoup de catégories d'utilisateurs y sont représentées et il y a l'appui administratif de l'OBPI – et il peut certainement aussi jouer un rôle important dans d'autres domaines.

L'OBPI fait encore remarquer que le Secrétariat général de l'Union économique Benelux a demandé à obtenir une copie de l'avis rendu par le Conseil Benelux sur la Cour de Justice Benelux. On attache donc beaucoup de valeur aux avis du Conseil.

Le président lève la séance en concluant que de bons progrès ont été enregistrés. La discussion sur l'anglais sera en tout cas poursuivie à la prochaine réunion. L'OBPI fera en temps opportun (après les vacances d'été) des propositions de date.

* * * * *