

## Procès-verbal

|                 |  |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| <i>Présents</i> | Geert Glas (Président), Sandra Kiers-Becking, Katia Manhaeve, Andrée Puttemans, Antoon Quaadvlieg, Nathalie Ragheno (VBO-FEB), Brigitte Spiegeler (BMM), Reina Weening | <i>Lieu</i> | OBPI        |
|                 | Hugues Derème, Camille Janssen, Pieter Veeze (OBPI)  | <i>Date</i> | 20 mai 2011 |
| <i>Absents</i>  | Christoph Hensen (remplacé par Sandra Kiers-Becking), Frédéric Mignolet (UCM), Emmanuelle Ragot, Ronald van Tuijl (VNO-NCW), 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 approuvé.

### 2. Etat du suivi des avis antérieurs

L'OBPI expose l'état de la situation.

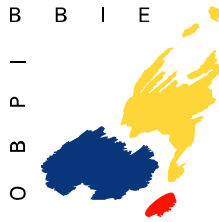
#### Cour de Justice Benelux (centralisation des recours)

On peut se reporter au compte rendu de la réunion précédente (25 janvier 2011). Les travaux avancent à un rythme soutenu. La prochaine réunion avec les trois pays, la Cour de Justice Benelux et l'OBPI aura lieu le 15 juin 2011 auprès de l'OBPI à La Haye.

#### Opposition et annulation

L'OBPI a élaboré une proposition de modification de la CBPI et du règlement d'exécution et celle-ci a été examinée pour la première fois en avril 2011 au groupe PIC (un groupe de travail composé de représentants des trois pays et de l'OBPI). La prochaine réunion aura lieu les 15/16 juin 2011 auprès de l'OBPI à La Haye.

L'OBPI espère que les travaux sur les deux sujets seront terminés pour la fin 2011. Le moment venu, le Conseil Benelux sera invité à apporter sa contribution sur le résultat final.



### Anglais

L'avis récent du Conseil Benelux sur ce sujet (2 mai 2011) a été examiné au COREMO (un organe subsidiaire du Conseil d'Administration) et sera soumis au Conseil d'Administration (21-22 juin 2011). L'OBPI espère qu'une décision sera prise en conformité avec l'avis du Conseil Benelux. Cela peut se faire assez rapidement en principe puisque seule une modification du règlement d'exécution est requise. L'OBPI est toutefois conscient des aspects pratiques et organisationnels liés à l'ajout de l'anglais et donc de la nécessité de préparer ce changement de manière très approfondie.

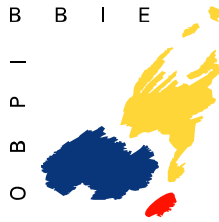
### **3. i-DEPOT public : démonstration i-DEPOT actuel et échange d'idées (document du 30.12.2010)**

L'OBPI (Marleen Kuiper) donne une démonstration de l'i-DEPOT actuel (en ligne). En bref, on retiendra que l'on peut introduire un fichier ou une description au moyen du site internet, après quoi l'OBPI délivre un certificat électronique (téléchargeable, par courriel et, le cas échéant, sur cd-rom) qui atteste que ce qui a été introduit à une date déterminée a été reçu et n'a pas été modifié depuis. C'est sans aucun doute grâce à la facilité d'usage et au prix attractif (€ 35 pour un seul i-DEPOT et tarif dégressif jusqu'à € 2,50 pour les gros utilisateurs avec un compte de crédits), que l'i-DEPOT est un service au succès mérité qui a connu une croissance soutenue au cours des années écoulées. On trouve parmi les titulaires de comptes de crédits nombre de (grandes) entreprises, des instituts de recherche et de développement et même quelques universités.

Une caractéristique importante de l'i-DEPOT actuel est que son contenu reste secret. L'OBPI ne consulte pas lui-même le contenu et ne le divulgue dès lors d'aucune manière. Non seulement le contenu reste donc secret, mais le fait également que quelqu'un a effectué un i-DEPOT est ignoré des tiers. L'OBPI caresse cependant l'idée d'introduire une variante publique à côté de la variante secrète.

L'OBPI (Hugues Derème) expose ce projet plus en détail. Il fait observer que cette idée a déjà été discutée avec un certain nombre d'utilisateurs qui ont réagi favorablement. Il en a été question au COREMO et on a recueilli l'avis du professeur Martin Senftleben (à la demande de quelques membres, cet avis sera également mis à la disposition du Conseil Benelux).

L'intention formelle est au demeurant que le secret reste la règle et que la divulgation serait entièrement facultative, au choix de l'utilisateur. En effet, le secret sera souvent crucial d'un point de vue tant commercial que juridique. C'est évidemment le cas lorsqu'un i-DEPOT est effectué dans le cadre (au stade préliminaire) du développement d'un élément qui peut être protégé par un droit de propriété intellectuelle qui requiert la nouveauté (le droit des brevets et celui des modèles).



L'OBPI pense cependant qu'il y a des situations où la divulgation peut offrir une valeur ajoutée. Ainsi, il y a des utilisateurs qui ne recherchent justement pas un droit exclusif à leur invention ou création et qui peuvent, grâce à la divulgation (qui affecte en effet la nouveauté) empêcher un autre de le faire. L'OBPI voit surtout des avantages pour les droits de PI non enregistrés et en particulier le droit d'auteur et les droits voisins (tel est l'objet de l'avis du professeur Senftleben) et le modèle communautaire non enregistré.

Les entretiens avec les utilisateurs ont permis à l'OBPI de retenir en tout cas quelques points d'attention et idées pour les modalités :

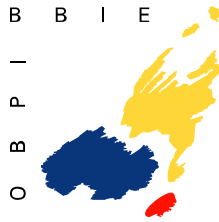
- Comme il a été dit, le principe doit être que la divulgation est facultative.
- Un point très important est évidemment d'assurer une bonne information : l'utilisateur doit savoir quels sont les avantages et les inconvénients (et les risques éventuels) d'une divulgation.
- La divulgation ne doit pas concerner forcément la totalité du contenu de l'i-DEPOT. Il peut s'agir (au choix de l'utilisateur) d'une partie ou d'une synthèse de ce contenu.
- Le choix de la divulgation ne doit pas se faire forcément au moment de l'introduction de l'i-DEPOT. On peut envisager que l'utilisateur garde d'abord le secret puis ne veuille divulguer le contenu qu'à un stade ultérieur. Ou à l'inverse, qu'il demande ultérieurement à l'OBPI de cesser la divulgation.
- Il faut sans doute penser à une procédure *notice and take down*, pour le cas où un tiers estime que le contenu d'un i-DEPOT porte atteinte à ses droits.

Après ces explications de l'OBPI, une discussion se développe au sein du Conseil Benelux.

Différents membres font remarquer qu'il est important de surtout bien expliquer ce qu'un i-DEPOT *n'est pas*, certainement pour une instance officielle comme l'OBPI que les gens sont habitués à voir accorder des droits de propriété intellectuelle. En effet, il y a des utilisateurs qui ne comprennent pas grand-chose aux droits de PI et qui pensent acquérir par ce moyen un droit exclusif (tout comme une marque ou un modèle), au lieu d'un simple moyen de preuve.

L'OBPI souscrit, comme il a été dit, à l'importance d'une bonne information et fait remarquer dans ce contexte qu'à son avis, c'est justement un atout que l'i-DEPOT soit proposé par une instance officielle qui, à la différence de certains prestataires privés de services analogues, est conscient de sa responsabilité envers le public et peut d'ailleurs engager sa responsabilité sur ce point.

En ce qui concerne l'obligation d'information de l'Office, madame Puttemans fait remarquer qu'il ne faut pas l'exagérer : l'information qui est actuellement fournie par l'OBPI sur les avantages et les inconvénients de l'i-DEPOT (actuel) répond certainement aux prescriptions légales (tout de même strictes) en matière de protection des consommateurs.



D'autre part, différents membres font remarquer que la publication peut aussi présenter de sérieux inconvénients pour l'utilisateur (perte de la nouveauté, présomption éventuellement non fondée de la qualité d'auteur, nécessité d'agir à temps contre une publication par des tiers affectant la nouveauté ...), certains membres se demandant si, vu ces risques, les avantages sont bien de nature à justifier l'introduction d'un i-DEPOT public. En tout cas, l'importance d'une bonne information est encore plus importante que ce n'est le cas maintenant. On pourrait songer par exemple à une fenêtre pop-up, qui oblige l'utilisateur à indiquer qu'il a lu et compris l'explication.

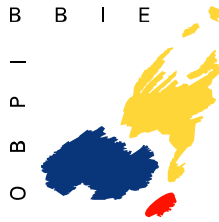
Quelques membres font encore remarquer qu'effectivement une procédure *notice and take down* doit probablement être créée pour le cas où un contenu illicite est divulgué et qu'il importe de bien réfléchir aux modalités de cette procédure et au rôle que l'Office entend jouer. On peut trouver de l'inspiration dans la directive 2000/31/CE (commerce électronique).

L'OBPI déclare avoir déjà réfléchi à cette idée et préfère probablement jouer un rôle aussi limité que possible dans ce genre de situations, à savoir qu'il n'exerce aucun contrôle sur le contenu, mais dès que survient une plainte (à première vue sérieuse), qu'il suspende la publication en attendant la solution du litige entre les parties (à trancher éventuellement par le juge compétent).

Enfin, quelques membres estiment que la publication peut surtout avoir du sens si la base de données des i-DEPOT est accessible et permet la recherche. L'OBPI déclare qu'il n'a pas encore d'idée bien arrêtée sur ce sujet. Il faut souligner en tout cas qu'il ne s'agit pas d'un registre (officiel), car ceci irait à l'encontre du fait que l'i-DEPOT est un moyen de preuve et ne crée pas de droit exclusif ; un registre pourrait aussi créer la confusion dans le domaine du droit d'auteur (donner l'impression erronée que l'i-DEPOT est devenu un passage obligé). Il ne semble pas indiqué que l'OBPI se mette à apprécier le contenu d'un i-DEPOT quant au fond et à le classer.

La conclusion est que le Conseil Benelux souhaiterait poursuivre l'étude du sujet avant d'émettre un avis. Il sera donc remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Il est convenu que pour préparer celle-ci :

- Le présent compte rendu constitue le reflet de ce qui a été discuté jusqu'à présent ; l'Office diffusera aussi la note du professeur Senftleben.
- L'OBPI réalise un document qui explique le fonctionnement pratique de l'i-DEPOT public et aborde la différence entre un registre et une banque de données.
- Un inventaire sera dressé des avantages et des inconvénients et des "embûches" éventuelles. Les membres apporteront une contribution à cette fin par courriel et l'OBPI se chargera de la coordination.



#### 4. Divers :

##### a. Echange d'actualités (point permanent à l'ordre du jour)

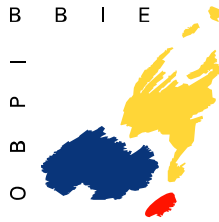
- Les chiffres de l'Office sur les premiers mois de 2011 étaient relativement bons. On observe dans l'ensemble une hausse du nombre de dépôts de marques, d'enregistrements accélérés et d'i-DEPOT. Bien qu'il soit difficile de dégager déjà une tendance générale pour 2011, ces premiers chiffres semblent confirmer la tendance positive de 2010.

- Dans le domaine de l'automatisation, l'OBPI travaille actuellement à un nouveau portail qui intégrera l'ensemble du site internet et sur lequel l'utilisateur pourra effectuer des opérations diverses après un simple enregistrement. On prépare une extension de la politique en matière de courriels. On souhaite que désormais tout (sauf les opérations pour lesquelles des applications spécifiques existent, comme le dépôt) puisse être communiqué ou introduit par courriel, mais bien en passant par une adresse centrale (parce que les boîtes de réception des différents collaborateurs sont difficiles à gérer individuellement) et en ayant recours à un formulaire électronique à compléter. Une communication officielle sera réalisée prochainement à ce sujet.

- L'affaire ONEL/OMEL est à présent inscrite au rôle de la CJUE (affaire numéro C-149/11). L'OBPI a compris que les parties et les Etats membres ont jusqu'au 27 juillet 2011 pour déposer des observations écrites. Dans le cadre du Benelux, on discute du point de savoir si les trois pays le feront conjointement.

- L'OBPI a reçu jusqu'à présent 780 dépôts de marques pour les Pays-Bas caraïbes, dont 60 nouveaux dépôts et 720 dépôts confirmatifs. Le nombre potentiel de dépôts confirmatifs (gratuits) est d'environ 5.000 et il est naturellement difficile de prévoir combien exactement risquent encore d'arriver dans le délai imparti à cette fin (jusqu'au 10 octobre 2011). La plupart des dépôts ont été publiés sur le site internet ([www.caribie.nl](http://www.caribie.nl)) et on travaille de manière intensive à l'informatisation.

- La Cour de Justice Benelux est saisie de deux affaires portant sur des recours en matière de refus pour motifs absolus. L'affaire A LA CARTE (A 2010/7) porte sur la compétence territoriale des trois cours d'appel. Dans cette affaire, le dépôt avait été effectué par un déposant néerlandais avec un mandataire néerlandais et la marque a été cédée à une filiale belge après le refus définitif et avant l'expiration du délai de recours, filiale qui a saisi ensuite la cour d'appel de Bruxelles. L'OBPI a défendu la thèse que cette cour n'avait pas de pouvoir de juridiction dans ce cas, parce qu'en vertu de l'article 2.12, alinéa 3, CBPI, la compétence territoriale est déterminée par "l'adresse mentionnée lors du dépôt" (néerlandais : "bij het depot"). L'OBPI estime que les faits survenus après le dépôt ne rendent donc pas un autre juge compétent, notamment pour éviter le *forum shopping*. L'avocat général suit ce raisonnement (conclusions du 30 mars 2011, à consulter sur [www.boip.int](http://www.boip.int)) et on attend maintenant la décision. L'affaire BODYSTYLING porte sur l'obligation de motivation des



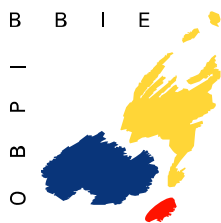
décisions de refus de l'OBPI (et la question connexe de la recevabilité d'un recours en l'absence d'une réclamation). Cette affaire a été plaidée récemment par les parties.

- L'OHMI travaille à un *plan stratégique* pour l'avenir. La politique en matière de RH et l'informatique sont des points importants. Le nouveau président (António Campinos) semble attacher beaucoup d'importance à la coexistence des systèmes de marques nationaux (ou régionaux) et vouloir évoluer vers quelque chose qui va au-delà de la coexistence, à savoir la *convergence*. En ce qui concerne le *fonds de coopération*, l'OBPI prend une part active à quelques projets. Les chiffres de l'OHMI montrent à nouveau une forte croissance (marques +10%, modèles +7%). L'OHMI semble avoir des soucis à propos de l'affaire IP TRANSLATOR (CJUE, affaire C-307/10). Le président a écrit une lettre à ce sujet à tous les offices nationaux en leur proposant d'élargir les *class headings* existants de telle manière qu'ils recouvrent tous les (ou en tout cas un maximum des) produits et services dans les différentes classes. L'OBPI est disposé à participer à la réflexion, mais trouve que l'OMPI doit jouer un rôle important et suppose que l'intention n'est pas de réaliser une extension des produits et services des enregistrements existants ; ce serait contraire à tous les principes du droit des marques et de la sécurité juridique.

**b. Etude Max Planck ([http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/tm/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm))**

Les résultats de l'*Etude sur le fonctionnement global du système européen des marques* (15.02.2011) sont disponibles à présent et discutés dans diverses enceintes. Les sujets importants sont l'harmonisation (non seulement le droit matériel, mais aussi la procédure), la coopération, la structure des taxes (proposition par classe au lieu de 3 standard) et l'usage pour le maintien du droit (la "casuistique ONEL"). En ce qui concerne ce dernier point, l'OBPI déclare se réjouir de ce que le problème est clairement identifié dans l'étude et que des solutions sont même proposées. L'OBPI estime cependant que la proposition visant à faire coexister des marques qui sont utilisées dans des parties très éloignées de l'UE n'est pas très heureuse parce qu'elle irait justement à l'encontre du caractère unitaire de la marque communautaire ; cette proposition peut susciter des controverses particulièrement ardues et créerait en outre des différences injustifiées entre des territoires situés au centre ou aux frontières extérieures de l'UE. En ce qui concerne l'OBPI, la solution doit donc plutôt résider dans la condition d'usage et il va de soi que l'Office attend avec impatience la décision de la CJUE dans l'affaire ONEL.

La Commission a discuté les résultats de l'étude le 11 mai 2011 pour la première fois avec les Etats membres et elle a annoncé qu'elle travaillerait cet été à une *évaluation d'impact* et qu'elle compte présenter des propositions de modification tant du règlement que de la directive au mois d'octobre. La Commission a souligné d'ailleurs que l'étude Max Planck n'est qu'une des sources à prendre en considération et qu'elle attache une très grande importance à l'opinion des organisations d'utilisateurs avec lesquelles elle discutera le 26 mai. Le représentant de la BMM confirme sa présence à cette réunion.



**c. Cour de Justice Benelux affaire A 2006/3, Electrolux / SOFAM ; conséquences pour la pratique du droit**

[http://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A\\_06\\_3\\_428.pdf](http://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A_06_3_428.pdf)

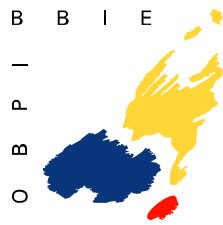
Monsieur Quaedvlieg a proposé ce point de l'ordre du jour. Il constate que la Cour de Justice Benelux a jugé que l'article 3.29 CBPI (actuel) est également applicable aux dessins ou modèles qui ne sont pas déposés, alors que les conséquences pour le droit d'auteur sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. A son avis, cette décision est non seulement contraire au droit d'auteur aux Pays-Bas, mais également au droit européen des modèles. Madame Puttemans fait remarquer qu'elle n'est justement pas étonnée car elle l'a toujours enseigné ainsi. Ce sujet a donné lieu à des articles d'auteurs différents dans différentes revues spécialisées. Il est convenu que l'OBPI collecte les différents articles et notes pour la prochaine réunion, de sorte que le Conseil Benelux puisse mener une discussion plus largement informée.

**d. Cour de Justice Benelux affaire 2009/3, D. Engels / Deawoo Electronics Europe**

[http://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A\\_09\\_3\\_1111.pdf](http://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A_09_3_1111.pdf)

Monsieur Glas a proposé ce point de l'ordre du jour – pour information. L'affaire porte sur l'article 2.19 CBPI (actuel), la Cour ayant jugé qu'aucune protection sur un fondement quelconque ne peut être revendiquée pour un signe qui peut être considéré comme une marque, mais qui n'a pas été déposé comme tel. On en trouve une application récente dans une décision de la cour d'appel d'Anvers dans une affaire du 23.12.2010 (2010/AR/905) entre (notamment) Coca-Cola et Vrumona, arrêt qui rejette l'argument de la confusion et de l'imitation parasitaire (notamment) parce que l'objet faisant l'objet de la demande de protection (forme, représentation graphique et combinaison de couleurs de conditionnements pour des boissons rafraîchissantes) est susceptible d'un enregistrement comme marque.

Madame Puttemans fait remarquer qu'elle a toujours compris la disposition, qui existe depuis l'introduction de la Loi Benelux sur les marques (à l'époque), telle qu'elle a été interprétée par la Cour de Justice Benelux. La finalité en est de promouvoir la sécurité juridique. Les tiers doivent pouvoir être assurés que toutes les marques qui peuvent leur être opposées sont consultables sur le registre et lorsque le titulaire a négligé d'enregistrer un signe comme marque, le but n'est pas qu'il puisse revendiquer quand même une protection pour ce signe "par une voie détournée". Elle ajoute que l'alinéa 3 prévoit une disposition expresse selon laquelle on peut se prévaloir du droit commun pour les signes qui ne peuvent pas être considérés comme marque (par exemple en raison de l'existence d'un motif de refus). La conséquence pourrait d'ailleurs être qu'un signe qui n'est pas une marque à l'origine (par exemple parce qu'il est dépourvu de caractère distinctif) puisse se prévaloir du droit commun, mais ne puisse plus le faire ultérieurement (parce qu'il est devenu une marque à cause de la consécration par l'usage).



**5. Fixation de la date de la prochaine réunion**

L'OBPI proposera par courriel quelques dates en septembre ou octobre.

\* \* \* \* \*