

PROJET DE LOI

portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Article unique.- Est approuvé le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Exposé des motifs

Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014

(Exposé des motifs commun des gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg)

Généralités

Le présent protocole portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (« CBPI ») comporte deux modifications pratiques importantes qui ont toutes deux pour effet d'élargir les possibilités pour les titulaires de marques antérieures ou d'autres intéressés de s'opposer à l'enregistrement d'un dépôt ou de contester la validité d'une marque enregistrée. Il s'agit, d'une part, (1) d'étendre les motifs pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition actuelle et, d'autre part, (2) d'instaurer une procédure entièrement nouvelle qui permet d'introduire devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (« Office ») une demande en nullité ou en déchéance d'un enregistrement de marque. Sur ces deux modifications, un avis positif a été exprimé par le Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle (« Conseil Benelux »), un organe consultatif comprenant une large représentation d'utilisateurs du Benelux¹. Soulignons en outre que la modification visée sous (1) découle de l'évaluation² qui était voulue dès l'entrée en vigueur de la procédure d'opposition (en 2004) et qui a été effectuée entre autres au moyen d'une enquête qui était ouverte à tous les intéressés (aussi bien depuis que en dehors du Benelux)³.

1. Extension des motifs d'opposition

L'évaluation précitée de la procédure d'opposition a fait apparaître que les utilisateurs sont généralement satisfaits du fonctionnement de cette procédure. Cette évaluation n'a révélé que quelques points à améliorer. Les aspects procéduraux, tels que l'emploi des langues dans les oppositions et la modification du prolongement de délai du « cooling off » ont été réglés dans le règlement d'exécution. Le seul point à améliorer qui nécessite une modification de la CBPI est l'extension des motifs d'opposition.

Lors de l'introduction de la procédure d'opposition dans le Benelux, le législateur a opté pour un système simple avec des motifs limités (comparé avec la marque communautaire et les systèmes nationaux dans de nombreux autres pays de l'UE) : le titulaire d'un enregistrement de marque antérieur peut actuellement uniquement s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure si cette dernière est identique ou ressemblante et qu'elle a été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires. La raison de cette limitation était en particulier que l'Office n'avait encore à l'époque aucune expérience dans les procédures *inter partes* et on avait estimé qu'il était préférable de laisser à l'appréciation du juge d'autres motifs pour lesquels la charge de la preuve est généralement plus lourde. La procédure d'opposition a été un succès dans la pratique ; quelque 1.000 nouvelles oppositions (soit environ 5% des dépôts) sont introduites chaque année. L'Office a donc acquis l'expérience nécessaire et l'évaluation précitée montre clairement que les utilisateurs sont satisfaits du fonctionnement de cette procédure. Il ressort aussi de l'évaluation que les utilisateurs souhaiteraient une extension des motifs pouvant être invoqués.

Les Gouvernements proposent de rencontrer ce souhait en élargissant la procédure d'opposition au motif visé à l'article 2.3, sous c, de la CBPI, qui permet au titulaire d'une marque enregistrée antérieure, qui jouit d'une renommée, de s'opposer dans

¹ Les deux avis, datés du 23 juin 2010, sont disponibles sur le site web de l'Office (www.boip.int) sous la rubrique « A propos de l'OBPI » – « A propos de nous » – « Conseil Benelux ».

² Article II du Protocole du 9 décembre 2003 portant modification du Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques (M.B. 24/12/2003; Trb. 2003, 185 et 186; Mém. A p. 4046 et suiv.).

³ Les résultats de cette enquête et un résumé de ceux-ci sont disponibles sur le site de l'Office (www.boip.int) sous la rubrique « A propos de l'OBPI » – « A propos de nous » – « Conseil Benelux ».

certaines circonstances à l'enregistrement d'une marque postérieure, également pour des produits ou services non similaires. D'après l'évaluation, c'est le motif pour lequel existe la plus grande demande parmi les utilisateurs. Remarquons du reste que quelques autres motifs permettant de s'opposer à un dépôt de marque ont aussi été analysés dans l'évaluation, mais qu'il y a à cet égard moins d'intérêt parmi les utilisateurs. Il s'agit en outre de motifs qui sont étrangers au droit des marques, comme les noms commerciaux antérieurs, les droits d'auteur ou les rapports de droit (contractuels ou non) entre parties. Les Gouvernements estiment dès lors qu'il est plus indiqué que ces motifs, qui reposent sur des droits régis au niveau national, soient laissés à l'appréciation du juge national ; il est donc proposé de limiter la procédure d'opposition devant l'Office aux cas dans lesquels une marque antérieure est invoquée contre une marque postérieure.

2. Instauration d'une procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office

Alors que la procédure d'opposition donne aux titulaires de marques antérieures la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure dans un court délai après le dépôt de cette dernière, la procédure de nullité ou de déchéance a pour objet une marque déjà enregistrée. Rappelons que la nullité opère *ex tunc* (avec effet rétroactif) et que la déchéance opère *ex nunc* (sans effet rétroactif).

Une telle procédure existe déjà pour la marque communautaire et dans la plupart des systèmes nationaux de marques en Europe. L'une des recommandations dans une étude réalisée par l'institut allemand Max Planck à la demande de la Commission européenne⁴ est d'harmoniser davantage (l'existence de) ce genre de procédures, de sorte que l'utilisateur qui veut obtenir la radiation d'un enregistrement de marque dispose autant que possible des mêmes moyens. La consultation des milieux intéressés a fait apparaître que les utilisateurs sont favorables à l'instauration d'une procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office.

Les Gouvernements proposent dès lors d'instaurer cette procédure.

Il convient du reste de souligner que la nouvelle procédure devant l'Office ne se substitue pas aux possibilités existantes d'invoquer – le plus souvent par une action reconventionnelle dans les litiges portant sur un usage contrefaisant – la nullité ou l'extinction d'un enregistrement de marque devant les tribunaux compétents, mais qu'elle se juxtapose à celles-ci. Il est à prévoir que la procédure administrative relativement simple auprès de l'Office sera surtout avantageuse dans les cas où il n'existe pas (encore) de conflit sur l'usage d'une marque, mais où un tiers a néanmoins intérêt à vouloir obtenir la suppression d'un enregistrement déterminé du registre, par exemple pour s'assurer qu'il ne pourra pas lui être opposé ultérieurement. Il convient de souligner également que la décision de l'Office sera évidemment soumise à un contrôle judiciaire ; comme pour toutes les décisions de l'Office, la Cour de Justice Benelux a été désignée à cette fin comme instance d'appel.

Le déroulement pratique de la procédure de nullité ou de déchéance sera détaillé dans le règlement d'exécution et s'inspirera dans une large mesure de la procédure d'opposition existante, en manière telle qu'elle sera familière à l'utilisateur, en tout cas

⁴ Etude sur le fonctionnement entier du système européen des marques, 15 février 2011, point 2.42 et suiv. (p. 231) (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

sous l'angle procédural. Les motifs pouvant être invoqués ne sont pas non plus nouveaux pour l'utilisateur ; en effet, ils pouvaient déjà être invoqués devant les tribunaux. Ils ne le sont pas davantage pour l'Office puisqu'il s'agit au fond des motifs qui sont déjà à la base de l'examen auquel l'Office se livre dans les procédures existantes (examen des motifs absolus et opposition).

Commentaire des articles

Article 2.14

La modification à l'alinéa 1^{er}, sous a, concerne l'extension des motifs d'opposition déjà évoquée dans la partie générale du présent commentaire. La suppression du renvoi aux points a et b a comme conséquence que l'opposition peut désormais se baser sur tous les motifs énumérés à l'article 2.3, donc y compris le motif visé au point c de cet article.

Article 2.16

Les dispositions sur la suspension de la procédure (alinéa 2) ont été définies plus précisément et groupées entre les circonstances qui portent sur la validité de la marque antérieure invoquée (sous a) et les circonstances qui concernent la marque contestée (sous b). Il convient de préciser que tombent sous le motif indiqué sous a (iii) tant une demande en nullité ou en déchéance devant le juge que devant l'Office (ou, si la marque antérieure est une marque communautaire, devant l'office européen des marques, l'OHMI). Dans la disposition sous b (ii), seule la procédure *judiciaire* est par contre mentionnée comme base pour la suspension. Ceci a pour conséquence que si l'Office est saisi tant d'une opposition que d'une demande en nullité ou en déchéance contre une même marque (ce qui peut se produire dans le cas de l'enregistrement accéléré visé à l'article 2.8, alinéa 2), l'opposition n'est pas suspendue et est donc prioritaire. Le nouvel article 2.30^{ter}, alinéa 2, sous b (ii), prévoit que c'est la procédure de nullité ou de déchéance qui est suspendue en pareil cas. Enfin, une nouvelle base de suspension, formulée en termes généraux, est insérée (sous d). Cette disposition permet que la procédure soit suspendue dans les cas (exceptionnels) qui ne peuvent être rangés sous les alinéas a à c, mais dans lesquels les circonstances sont telles qu'une suspension se justifie – dans l'intérêt général d'une bonne administration. Dans la pratique, ce besoin apparaît dans un certain nombre de situations, par exemple lorsque des procédures judiciaires sont pendantes entre parties à propos d'une convention de coexistence ou à propos de la détention des droits sur un enregistrement déterminé. Une telle « base ouverte » existe également dans le système de la marque communautaire⁵ et a démontré son utilité dans la pratique et sa plus-value pour les utilisateurs.

Articles 2.27 et 2.28

Les titres de ces articles sont modifiés afin de clarifier la distinction entre la procédure devant les tribunaux visée dans ces articles et la nouvelle procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office.

Chapitre 6bis

Ce nouveau chapitre règle la procédure de nullité ou de déchéance devant l'Office, déjà évoquée dans la partie générale du présent commentaire.

⁵ Article 20(7) du Règlement 2868/95.

Article 2.30bis

Le nouvel article 2.30bis fixe (alinéa 1^{er}) les motifs sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance peut être basée. D'une part (sous a), il s'agit des motifs de nullité et des motifs de déchéance dits absolus, que tout intéressé peut invoquer. Lors de l'appréciation des motifs absolus, l'Office peut, tout comme le juge (article 2.28, alinéa 2), estimer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (« inburgering »). Lors de l'appréciation de la déchéance au motif que la marque n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux, l'Office doit, tout comme le juge (article 2.27), tenir compte de la possibilité de revalidation du droit (« heilung »). D'autre part (sous b), il s'agit des motifs de nullité dits relatifs, qui peuvent être invoqués uniquement par le déposant ou le titulaire – ou le licencié (alinéa 2) – d'une marque antérieure. Ces motifs relatifs de nullité sont les mêmes que dans la procédure d'opposition (article 2.14). Vu que la procédure peut être dirigée contre une marque déjà enregistrée depuis longtemps, il est ici prévu l'applicabilité de certaines dispositions qui entraînent que des droits éventuellement concurrents devraient, le cas échéant, continuer à cohabiter (articles 2.27, alinéa 4 et 2.29 pour une marque antérieure enregistrée, et article 2.28, alinéa 3, sous b, dans le cas d'une marque antérieure notoirement connue). Comme il est dit dans la partie générale du présent commentaire, les motifs de nullité et de déchéance ne sont pas nouveaux et ne requièrent donc pas davantage de commentaires.

Article 2.30ter

Le nouvel article 2.30ter règle le déroulement de la procédure, qui s'inspire dans une large mesure de la procédure d'opposition (article 2.16), comme l'indique la partie générale du présent commentaire.

L'alinéa 1^{er} dispose que le principe du contradictoire doit être respecté et que l'Office prendra une décision dans un délai raisonnable. La suite du déroulement de la procédure est détaillée dans le règlement d'exécution.

L'alinéa 2 fixe les motifs de suspension de la procédure. Il faut souligner que le motif visé sous b (iii) a pour effet de faire prévaloir la procédure judiciaire sur la procédure devant l'Office. En ce qui concerne le motif visé sous b (ii), il peut être renvoyé au commentaire de l'article 2.16 ; une procédure de nullité ou de déchéance est suspendue si la marque contestée est un enregistrement accéléré conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et qu'un refus pour motifs absolus ou une opposition court à son contre. En ce qui concerne la base de suspension formulée en termes généraux sous d, il peut être renvoyé au commentaire sous l'article correspondant 2.16, alinéa 2, sous d.

L'alinéa 3 contient les motifs de clôture de la procédure. Ce sont les mêmes que dans la procédure d'opposition (article 2.16, alinéa 3). En cas de clôture, une partie des taxes payées (à fixer par règlement d'exécution) est restituée.

L'alinéa 4 prévoit qu'après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office prend une décision dans les meilleurs délais. Cette décision ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. Tout comme pour la procédure d'opposition, le recours contre une décision de nullité ou de déchéance est une affaire entre parties et l'Office n'y est associé en aucune manière.

L'alinéa 5 met les dépens à charge de la partie succombante. Les montants de la condamnation sont fixés par le règlement d'exécution de manière forfaitaire. Ainsi, on veut éviter qu'un contentieux sur les dépens ne se greffe au contentieux proprement dit. Le système doit être de nature à décourager les demandes vexatoires.

Article 2.30quater

Le nouvel article 2.30quater déclare les règles pour l'introduction d'une demande en nullité ou en déchéance contre les marques Benelux applicables aux dépôts internationaux avec effet au Benelux.

Article 4.5

La modification à l'alinéa 1^{er} se rapporte à l'instauration de la procédure de nullité ou de déchéance auprès de l'Office, de sorte que les tribunaux ne sont plus exclusivement compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la CBPI.

Article IV

Cette disposition transitoire est nécessaire suite à l'extension des motifs d'opposition (l'article 2.14 modifié). Il s'agit, dans les procédures d'opposition pendantes, d'exclure tout malentendu sur la question de savoir si leur base légale peut être étendue.

Fiche financière

L'avant-projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014 n'a pas d'impact direct sur le budget de l'Etat.

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives et réglementaires

<p>Intitulé du projet: Avant-projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des</p>
--

marques, signé à Bruxelles, le 16 décembre 2014

Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Office de la Propriété Intellectuelle)

Auteur: Claude Sahl

Tél .: 24784119

Courriel: claude.sahl@eco.etat.lu

Objectif(s) du projet: Droit des marques : Extension des motifs d'opposition contre un dépôt de marques. Introduction d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance d'une marque. Ces procédures sont gérées par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): néant

Date: 30.9.2015

Mieux légiférer

1. *Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s):* Oui: Non: ⁶

Si oui, laquelle/lesquelles: Conseil Benelux de la Propriété Intellectuelle

Remarques/Observations: L'avis peut être consulté sous
<https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/aboutus/aboutusbeneluxadvice/>

2. Destinataires du projet:

- Entreprises/Professions libérales: Oui: Non:
- Citoyens: Oui: Non:
- Administrations: Oui: Non:

3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non:

N.a.:

(c.à.d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)

Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non:

Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non:

⁶ Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer

⁷ N.a.: non applicable

Remarques/Observations: Texte coordonné de la Convention Benelux en matière de P.I. : <https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/>

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non:

Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative⁸ pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: Non:

Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif⁹ par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Non: N.a.:

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

- b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.:

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?

8. Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui: Non: N.a.:
 - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: Non: N.a.:
 - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: Non: N.a.:

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou

⁸ Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

⁹ Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).

de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.:

Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.:

Si non, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non:
b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: Non:

Remarques/Observations: Les procédures administratives de contestation de marques évitent le recours aux tribunaux

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.:

13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non:

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: N.a.:

Si oui, lequel? Formation du personnel de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

Remarques/Observations:

Egalité des chances

15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez pourquoi:

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non:
Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.:
Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Oui: Non: N.a.:

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie:

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Oui: Non: N.a.:

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: