

OMPI; Secrétariat SCT

Concerne : SCT 16 ; La pratique Benelux concernant les oppositions et les nouveaux types de marques

Monsieur Rubio,

A la suite de la discussion lors du 16^{ème} SCT, je vous envoie un commentaire succinct de la pratique Benelux concernant les "nouveaux types de marques" (doc SCT 16/2) et les oppositions (doc SCT 16/4). J'espère que l'Office Benelux peut apporter ainsi une contribution valable aux travaux préparatoires à notre prochaine réunion.

Nouveaux types de marques

Pour toutes les marques (régies par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) qui a été adaptée intégralement à la directive européenne sur les marques), la règle est qu'elles doivent être représentées graphiquement. Je fais référence à l'article 2.1 CBPI

"Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes *susceptibles d'une représentation graphique* servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.
(...)"

Le signe de marque à déposer doit dès lors tel qu'il peut être rendu visible sur papier¹. La réglementation Benelux ne fait pas de distinction entre les différents types de marques à cet égard.

Conformément à la jurisprudence existante de la Cour européenne de justice (CJCE) (les arrêts SHIELD MARK (CJCE, 27 novembre 2003, C-283/01), LIBERTEL (CJCE, 6 mai 2003, C-104/01) et HEIDELBERGER BAUCHEMIE (CJCE, 24 juin 2004, C-49/02), la représentation graphique des marques de couleur et des marques sonores est soumise à des conditions complémentaires. Les couleurs simples ne peuvent être déposées en principe qu'en étant accompagnées d'un échantillon de couleur (donc sur papier) avec une description de la couleur déposée et la mention d'un code de couleur reconnu sur le plan international (cf. LIBERTEL). Les combinaisons de couleurs sont soumises à une condition complémentaire: elles doivent être accompagnées d'une description de l'agencement des couleurs (cf. HEIDELBERGER). Les marques sonores doivent être représentées sur une portée musicale (cf. SHIELD MARK). Les marques sonores ne peuvent pas être introduites au moyen d'un enregistrement sonore étant donné que ce n'est pas une représentation graphique du signe.

¹ Les dépôts peuvent être introduits par voie électronique auprès de l'Office Benelux. Les représentations peuvent être jointes par voie électronique dans les formats .jpg, .tif, .gif et .png. (voyez les Règles du Directeur général; Concerne: Introduction par voie électronique; www.boip.int).

Les marques olfactives ne peuvent pas être déposées dans le Benelux. Sur la base de l'arrêt SIECKMANN (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00), il faut conclure que l'on n'a pas encore trouvé en ce moment une méthode pour représenter les odeurs graphiquement d'une manière qui est "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective".

D'autre part, la réglementation Benelux donne depuis septembre aux déposants la possibilité d'indiquer eux-mêmes qu'il s'agit d'un "autre type de marque". La règle 1.1 (alinéa 1, sous e) du Règlement d'exécution énonce :

"l'indication que la marque est une marque verbale, une marque figurative, une marque semi-figurative, une marque de forme ou un autre type de marque. Dans ce dernier cas, il convient également d'indiquer le type de marque dont il s'agit;"

Le déposant peut alors décrire lui-même le type de marque qu'il souhaite déposer.

Chaque déposant a par ailleurs la possibilité de décrire, en 50 mots maximum, les éléments distinctifs de sa marque. La règle 1.1, alinéa 2, du Règlement d'exécution crée cette possibilité.

Du reste, la plupart des dépôts de marques non traditionnelles seront refusés pour des motifs absolus. En règle générale, ils n'ont en effet aucun caractère distinctif *ab initio*. En guise d'explication, je renvoie aux "Directives en matière de critères de refus des marques pour motifs absolus" que nous avons rédigées (www.boip.int). De telles marques ne peuvent le plus souvent être enregistrées qu'à partir du moment où le déposant a démontré l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Opposition

Dans le Benelux, l'opposition ne peut être introduite qu'avant l'enregistrement de la marque, donc pendant la procédure de dépôt². Après la publication du dépôt, tout intéressé dispose d'un délai de deux mois pour introduire une opposition contre le dépôt. Pour pouvoir introduire l'opposition, le déposant doit posséder un droit de marque valable dans le Benelux (marque Benelux, marque communautaire ou enregistrement international avec extension au Benelux) ou une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Le titulaire d'une licence qui a obtenu dans son contrat de licence le droit de pouvoir introduire des oppositions peut également faire opposition. La disposition pertinente est l'article 2.14 CBPI :

"Introduction de la procédure

1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou

² Le déposant a toutefois la possibilité de recourir à un "enregistrement accéléré". L'Office Benelux enregistre alors immédiatement la demande qui satisfait à toutes les conditions formelles mais a la possibilité de radier ultérieurement cet enregistrement, par exemple en cas d'opposition reconnue fondée ou de refus pour motifs absolus. Voyez dans ce contexte l'article 2.8, alinéa 2, CBPI.

b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.

(...)"

Après l'introduction, le déposant est informé de l'opposition et il s'écoule ensuite une période de "cooling off" de deux mois (en principe). Celle-ci peut être prolongée sur requête conjointe des parties.

A l'issue du "cooling off", l'opposant a un délai de deux mois pour introduire des arguments. Le déposant a alors l'occasion de réagir aux arguments de l'opposant. Il obtient à cette fin un même délai de deux mois. Le déposant peut demander à cette occasion que l'opposant (si l'enregistrement sur lequel il base son action date de plus de 5 ans) de prouve l'usage de sa marque.

Après l'échange des arguments, l'Office Benelux prend une décision. La partie succombante est condamnée aux frais de la procédure³. Cette décision est susceptible de recours (article 2.17) auprès l'une des cours spécialisées dans le Benelux.

Il y a quatre motifs de suspension de l'opposition. L'article 2.16, alinéa 2, CBPI énonce:

"La procédure d'opposition est suspendue:

- a. lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
- b. lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
- c. pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
- d. sur demande conjointe des parties."

L'opposition porte exclusivement sur des motifs relatifs.

J'espère vous avoir informé ainsi suffisamment et vous prie croire en mes sentiments distingués.

³ Un montant forfaitaire égal au montant de la taxe due pour introduire une opposition (règle 1.32. alinéa 3 règlement d'exécution).