

**De komende aanpassingen van het Benelux-verdrag
inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen)**

**Les prochaines modifications de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles)**

Brussel / Bruxelles, 09/10/09



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Le succès d'une entreprise
commence par l'enregistrement

Agenda

A. Quelques mots sur...

- 1. Le contexte de la démarche**
- 2. La nature des projets**

B. Quelques traits saillants des 5 projets

- 1. Le transfert de compétences vers la CJB**
- 2. L'évaluation de la procédure d'opposition**
- 3. La procédure administrative d'annulation**
- 4. Les possibilités de correction du registre**
- 5. L'ajout de l'anglais comme langue de travail**

Contexte

➤ **Modifier la CBPI ?**

Pas un but en soi, mais...

- **Le droit de la propriété intellectuelle est en mouvement permanent**
- **Les exemples étrangers sont une source d'inspiration pour l'amélioration de nos services**
- **Les pressions concurrentielles sont de plus en plus fortes (OHMI, OMPI)**
- **L'OBPI tient à conserver les utilisateurs au centre de son approche**
- **L'OBPI veut être fidèle à ses valeurs (attitude de principe tournée vers la modernité)**

Contexte

➤ **Modifier la CBPI ?**

Pas une première...

- **Dernier protocole modificatif de la CBPI clôturé fin 2008**
- **En cours d'approbation (Comité des Ministres, puis Parlements nationaux)**
- **Contenu :**
 - **Introduction de dispositions relatives au i-Depot**
 - **Assouplissement des conditions de publication du RE**
 - **Suppression des dispositions sur le registre des mandataires**
 - **Simplification des procédures (renouvellement de marques par le seul paiement, caractère facultatif de la recherche d'antériorités, modification du calcul du délai de l'opposition...)**

Contexte des 5 nouveaux projets

- **Le croisement de deux “moments” :**
 1. **Circonstances externes et hasard du calendrier**
 - ↪ **Projet de transfert de compétences à la CJB**
 - ↪ **Évaluation de la procédure d’opposition**
 2. **Réflexion sur la diversification des services**
 - ↪ **Procédure d’annulation**
 - ↪ **Corrections du registre**
 - ↪ **Ajout de l’anglais comme langue de travail**

Nature des 5 nouveaux projets

Il s'agit ...

- **Soit de porter un regard critique sur la législation ou la pratique existante**
 - **Évaluation de l'opposition, corrections du registre**
- **Soit d'évoquer un projet dans le cadre d'un processus politique déjà en cours**
 - **Transfert de compétences vers la CJB**
- **Soit d'entamer une réflexion sur des projets entièrement nouveaux**
 - **Procédure d'annulation, introduction de l'anglais**

1.
Transfert de compétences
vers la Cour de Justice Benelux

- **Projet relativement ancien (Recommandations Parlement BX juin 2005 / décembre 2007; Réponse Comité de Ministres novembre 2008)**
- **Intérêt du projet aux yeux de l'OBPI :**
 - **Les recours contre les décisions de l'OBPI en matière de refus et d'opposition doivent être portés devant la Cour d'appel d'une des 3 capitales du Benelux**
 - **Or, on constate d'importantes divergences de jurisprudence entre ces 3 Cours (surtout Bruxelles et La Haye)**

Quelques statistiques :**1. Résultat des décisions****Par les Cours d'appel :**

(sur base des décisions rendues entre janvier 2005 et septembre 2009 sur les recours introduits contre les décisions de l'Office)

	Nombre d'arrêts rendus	Arrêts favorables à l'Office	% du total	Arrêts défavorables à l'Office	% du total
Bruxelles	22	6	27%	15	68%
La Haye	21	21	100%	0	0%

Par les juridictions supérieures :

(historique complet)

	Nombre d'arrêts rendus	Arrêts favorables à l'Office	% du total	Arrêts défavorables à l'Office	% du total
Cassation (BE + NL)	8	6	75%	2 (*)	25%
CJB	6	6	100%	0	0%
CJCE	6	6	100%	0	0%

(*) Affaires Chien Pu Wan (motifs purement procéduraux) et Belgacom (position désavouée ensuite par la CJCE)

Quelques statistiques (suite) :

2. Volume du contentieux

(sur base des chiffres du rapport annuel OBPI 2008)

Pays-Bas : 1 appel pour 2.254 dépôts

Belgique : 1 appel pour 769 dépôts

3. Durée moyenne des procédures

(sur base des décisions rendues entre janvier 2005 et septembre 2009 sur les recours introduits contre les décisions de l'Office; hors questions préjudicielles et pourvois en cassation)

La Haye : 9,9 mois

Bruxelles : 30,5 mois

- **Impact de cette jurisprudence divergente pour les utilisateurs :**
 - **Grande insécurité juridique (la jurisprudence est une source de droit primordiale en droit des marques !)**
 - **Risques de forum shopping**
 - **Conséquences économiques importantes pour les entreprises (concurrence faussée)**

- **Centralisation des recours : on constate une évolution similaire dans**
 - **d'autres ordres juridiques (France, Allemagne...)**
 - **d'autres domaines de la PI (brevets)**

- **Etendue du projet de modification :**
 - **Appel et cassation devant la CJB**
 - **Décisions de l'OBPI susceptibles de recours**
 - **4 textes à modifier**

2. Evaluatie van de oppositieprocedure

- **Wetgever: de evaluatie moet 5 jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden**
- **Cijfers:**
 - **4.500 dossiers ingediend (ongeveer 5% van de nieuwe depots)**
 - **meer dan 2.900 afgesloten door minnelijke schikking**
 - **meer dan 320 beslissingen al genomen (200 dit jaar!)**
 - **Een zorgwekkende evolutie: 50,9% van de opposities worden op een EG merk gebaseerd!!!**
- **Al enkele aanpassingen (UR in 2006, nieuwe Protocol eind 2008)**
- **6 aspecten te evalueren, maar overige punten zijn welkom...**

- a. Talenregime (NL of FR, argumenten in EN)**
- b. Verruiming van oppositiegonden (EG richtlijn)**
- c. Reconventionele vorderingen (niet toegestaan)**
- d. Ontvankelijkheidsvoorwaarden (vergissing in het register)**
- e. BBIE status in oppositieberoepen (geen partij, zaak JTEKT)**
- f. Termijn cooling off (2 maanden + verlenging)**
- g. Overige punten...**

3.
Instauration d'une procédure
administrative d'annulation

- **Idée d'un contrôle *a posteriori* par l'Office de la validité des marques enregistrées**
- **Opportunité d'une procédure d'annulation en général (refus, opposition... 3^{ème} volet de l'élaboration d'un registre sûr et fiable)**
- **Utilité d'une procédure administrative en particulier :**
 - **Jurisprudence uniforme (actuellement, 37 instances compétentes dans le Benelux!)**
 - **Des « juges » spécialisés**
 - **Procédure plus rapide, moins intimidante**
 - **Egalité entre les titulaires de marques CE et Bx**
- **Modalités de la procédure d'annulation: motifs limités, directement en lien avec l'expérience acquise par l'OBPI sur le refus et l'opposition**

4.
Uitbreiding van de
correctiemogelijkheden, beperking
van de termijn

- **Huidige toestand:**
 - Alleen maar de vergissingen van het Bureau
 - Anders: « kennelijke schrijffouten » + tegen betaling
- **Inzet: belang van derden > < rechtszekerheid**
- **Beperking in tijd**
- **Tenaamstelling van de deposant**
 - Aanvraag van de BMM
 - Risicos van misbruik
 - Denkbaar met stricte drempels (taks, bewijs van vergissing, oppositie mogelijkheden)

5.
Introduction de l'anglais
comme langue de travail de l'OBPI

- **Un fait : le rôle et la place actuelle de l'anglais...**
 - ... dans la vie quotidienne
 - ... dans la vie des affaires
 - ... dans le contexte du Benelux
 - ... dans le monde de la PI (cf. usage de l'anglais devant l'OHMI et l'OMPI !)
- **Quelques données sur l'utilisation actuelle de l'anglais au sein de l'OBPI**
- **Comparaison avec d'autres offices européens**
- **Modification relativement légère d'un point de vue législatif**
- **Viser à privilégier les intérêts des utilisateurs**

Bedankt voor uw aandacht.

Merci de votre attention.



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Le succès d'une entreprise
commence par l'enregistrement