



## BENELUX – MARQUES :

# ÉLARGISSEMENT DES PROCÉDURES DEVANT L'OFFICE BENELUX ET CENTRALISATION DES APPELS DEVANT LA COUR DE JUSTICE BENELUX

JUIN 2018

---

Le 1<sup>er</sup> juin 2018, les protocoles modificatifs de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI), adoptés en 2014, sont entrés en vigueur.<sup>1</sup> A date de ce 1<sup>er</sup> juin, de nouvelles compétences ont été attribuées tant à la Cour de justice Benelux (CJ Benelux) (1) qu'à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) (2). En outre, un nouveau fondement aux procédures d'opposition, déjà applicable dans le cadre des oppositions aux marques de l'Union européenne, est désormais adopté au niveau Benelux (3). L'implémentation de la seconde directive d'harmonisation en matière de marque doit cependant être poursuivie et elle n'est pas encore en vigueur.

---

### **1. Centralisation des appels introduits contre les décisions de l'OBPI devant la seconde chambre de la Cour de justice Benelux**

Jusqu'il y a peu, les appels contre les décisions de l'OBPI (en matière de refus pour motifs absolus ou en matière d'opposition) devaient être introduits devant la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour d'appel de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg, la compétence de ces juridictions dépendant essentiellement du lieu de résidence du déposant.

Suivant le nouvel article 1.15bis de la CBPI, la Cour de justice Benelux devient la juridiction unique et centrale pour tous les appels contre les décisions finales prises par l'OBPI dans l'exécution des attributions qui lui sont conférées par les titres II, III et IV de la CBPI (marques, modèles,

modifications aux enregistrements et procédures de i-dépôt).

Cette nouvelle compétence accordée à la seconde chambre de la CJ Benelux remplace la compétence des cours d'appel nationales concernant les recours contre les décisions de l'OBPI. Outre l'harmonisation de la jurisprudence que poursuit cette réforme, la centralisation de tous les appels devant une seule et même juridiction vise à renforcer l'efficacité procédurale des recours.

Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision finale, quel que soit le type de décision finale rendue. Alors qu'en première instance, devant l'OBPI, la procédure pourra être diligentée en français, en néerlandais ou en anglais, la procédure d'appel devra

---

<sup>1</sup> Protocole du 21 mai 2014 et protocole du 16 décembre 2014.

nécessairement être introduite en français ou en néerlandais. On attirera l'attention sur le fait que conformément à l'article 1.6 des règles de procédure devant la CJ Benelux, le choix de la langue de la procédure d'appel dépend non de la langue utilisée lors de la procédure en première instance, mais du seul choix de l'appelant. En conséquence, même si la procédure avait été diligentée devant l'OBPI en néerlandais, l'appelant sera en droit d'introduire son appel en français, et inversement. Il y a lieu également de souligner que les règles de procédure ne prévoient pas la possibilité d'introduire des appels incidents devant la seconde chambre de la CJ Benelux.

Un pourvoi contre les décisions de la seconde chambre de la CJ Benelux peut être introduit devant la première chambre de cette même juridiction. Ce pourvoi est limité aux questions de droit, de manière analogue à un pourvoi en cassation devant la Cour suprême des Pays-Bas (le « Hoge Raad »), la Cour de cassation de Belgique ou celle du Luxembourg. La première chambre de la CJ Benelux conserve également la compétence pour connaître des questions d'interprétation de la CBPI, qui se posent à l'occasion de litiges pendants devant les juridictions nationales des Etats du Benelux. Tant la première que la seconde chambre de la CJB devraient pouvoir poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

## **2. Procédure administrative de nullité et de déchéance devant l'OBPI**

Jusqu'il y a peu, les procédures en annulation ou en déchéance étaient de la seule compétence des juridictions nationales belges, néerlandaises ou luxembourgeoises. A dater de ce 1<sup>er</sup> juin, l'OBPI et les juridictions nationales disposent en la matière d'une compétence concurrente.

Il est désormais possible par le biais d'une procédure administrative d'obtenir l'annulation d'une marque pour des motifs de nullité absolue (entre autres parce que le signe ne peut constituer une marque ou est dépourvu de caractère distinctif) ou pour des motifs de nullité relative (sur

la base d'une marque antérieure identique ou similaire) ainsi que d'obtenir la déchéance d'une marque pour absence d'usage sérieux. En prévoyant ces nouvelles procédures administratives en son chapitre 6bis, la CBPI s'aligne avec le Règlement sur la marque de l'Union européenne, lequel prévoyait déjà une procédure administrative devant l'EUIPO. Il appartiendra au demandeur de décider s'il choisit une procédure judiciaire devant les juridictions nationales (régie par les articles 2.27 et 2.28 de la CBPI) ou s'il préfère avoir recours à une procédure administrative devant l'OBPI (telle que prévue au nouveau chapitre 6bis, articles 2.30bis à 2.30quater de la CBPI). Ce choix dépendra essentiellement de considérations stratégiques. A cet égard, on notera que la procédure administrative est suspendue lorsque la marque antérieure invoquée à l'appui de la demande en nullité fait l'objet d'une action en nullité ou en déchéance (article 2.30ter, sub 2.a.iii CBPI) ou lorsque la marque contestée est l'objet d'une procédure judiciaire en nullité ou en déchéance (article 2.30ter, sub 2.b.iii CBPI). En outre, une demande reconventionnelle en contrefaçon ne sera pas recevable devant l'OBPI, étant de la seule compétence des juridictions nationales.

Comme indiqué au point (1), à partir du 1<sup>er</sup> juin 2018, les appels contre les décisions finales de l'OBPI en matière de nullité ou de déchéance seront portés devant la seconde chambre de la CJ Benelux.

## **3. Nouveau fondement de la procédure d'opposition : les marques renommées**

Précédemment, une procédure administrative d'opposition ne pouvait être dirigée que contre une marque identique ou similaire, enregistrée pour des produits identiques ou similaires et présentant un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée (ancien article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> de la CBPI). L'OBPI disposant aujourd'hui des ressources nécessaires pour traiter davantage de motifs d'opposition, la procédure d'opposition a été élargie à un motif supplémentaire : le titulaire d'une marque enregistrée antérieure, qui jouit d'une renommée, sera en droit sous certaines conditions

à s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure, même désignant des produits ou services non similaires. L'article 2.14 de la CBPI a été modifié en ce sens.

\*

Les amendements qui précèdent, sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2018 pour toutes les procédures introduites à partir de cette date. L'ancien article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> de la CBPI (contenant un nombre de motifs plus limité pour fonder une opposition) reste applicable pour toutes les procédures d'opposition introduites avant le 1<sup>er</sup> juin 2018.

\* \* \*

Pour toute question, veuillez contacter

**Emmanuel Cornu et Eric De Gryse**

*emmanuel.cornu@simontbraun.eu*

*eric.degryse@simontbraun.eu*

+32 (0)2 543 70 80