

BOIP



Benelux Office for
Intellectual
Property

www.boip.int

*Procédure administrative de
radiation de marque :*

**Tout juste sur la ligne
de dé-marque-ation !?!...**

Réunion d'automne BMM
30 novembre 2018, Clervaux (LU)



BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int



Vous avez dit
« radiation » ?



Réunion d'automne BMM
30 novembre 2018, Clervaux (LU)



A. Contexte et rétroactes

Processus entamé en 2008 (!), deux volets:

A. Opposition : évaluation convenue après 5 ans d'application

- Régime linguistique, extension des motifs, demandes reconventionnelles...
- Enquête auprès des utilisateurs

B. Nullité et déchéance : droit d'initiative du BOIP (art. 1.3 (d), CBPI)

- Longues discussions sur l'opportunité d'une procédure administrative : troisième et dernier volet des compétences de fond de l'Office, égalité entre les systèmes de marques (EUTM), souhait d'une procédure rapide et peu coûteuse, plus-value d'une 'juridiction' spécialisée → **vers un registre plus fiable !**
- Consultation des milieux intéressés (Conseil Benelux, BMM...) → préférence pour une **version 'light'** dans un premier temps (référence aux motifs déjà existants)





B. Modifications des textes

- Protocole modificatif de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle du 16 décembre 2014 :
 - Nullité et déchéance : ajout d'un nouveau chapitre *6 bis*, sous le titre II (articles 2.30*bis* à 2.30*quater*)
 - Opposition : ajout d'un motif (renommée, art. 2.3 (c)), élargissement des motifs de suspension
- Modifications corrélatives du Règlement d'exécution :
 - Nouveau chapitre 4 sous le Titre I (règles 1.30 à 1.45)
- Implémentation : échanges d'expériences avec des magistrats des trois pays
- Entrée en vigueur liée au protocole du 21 mai 2014 sur les nouvelles compétences de la Cour de Justice Benelux





B. Modifications des textes

- Protocole modificatif de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle du 16 décembre 2014 :
 - Nullité et déchéance : **ajout d'un nouveau chapitre 6 bis**, sous le titre II (articles 2.30 *bis* à 2.30 *quater*)
 - Opposition : ajout d'un motif (renommée, art. 2.3 (c)), élargissement des motifs de suspension
- Modifications corrélatives du Règlement d'exécution :
 - Nouveau chapitre 4 sous le Titre I (règles 1.30 à 1.45)
- Implémentation : échanges d'expériences avec des magistrats des trois pays
- Entrée en vigueur : liée au protocole et aux compétences de la Cour de Justice

La procédure administrative n'est pas exclusive : elle ne remplace pas la procédure judiciaire.

> < FR, ES...





Trois protocoles, deux trains de modifications :

1. Protocole du 21 mai 2014 relatif aux nouvelles procédures de recours devant le Tribunal de Justice Benelux

2. Protocole du 11 décembre 2017 relatif à la procédure administrative de nullité et l'adaptation de la procédure d'opposition

3. Protocole du 11 décembre 2017 relatif à la transposition de la directive UE 2015/2436 (« Trade Mark Package ») → **deadline 14 janvier 2019**

Vigueur 1^{er} juin 2018





Trois protocoles, deux trains de modifications:

1. Protocole du 2... relatif aux nouvelles... pour de
Justice Benelux
2. Protoc... procédure administrative de
nulli... et l'adaptation... d'opposition
3. Protocole du 11 décembre 2017 relatif à la transposition de la Directive UE
2015/2436 (« Trade Mark Package ») → deadline 14 janv...

Nouvelle CBPI en 2018

Vigueur CBPI en 2019





Par conséquent, implémentation de la nouvelle procédure de radiation en **deux phases** :

Phase #1 : Juin 2018 – Début 2019

'Light Version' Benelux

→ Motifs absolus et relatifs existants pré-TM Package (inclus marque de renommée) + déchéance



Phase #2 : A partir de [mars?] 2019

'Full Blast' TM Package

→ Tous les motifs obligatoires de la directive

+ M.A.: « *autre caractéristique* », AO/IG, mentions traditionnelles pour les vins, STG, variété végétale, mauvaise foi

+ M.R.: dépôt par l'agent, AO/IG





C. Bases de la demande

Article 2.30*bis*, alinéa 1^{er} (a) : introduction d'une demande par tout intéressé (*)

- (i) - Les motifs absolus (nullité) → art. 2.28 (tous les motifs déjà examinés ex officio par le BOIP lors du dépôt)
- (ii) - Les motifs de déchéance → art. 2.26, al. 2 (non-usage, marque devenue usuelle ou trompeuse)

Article 2.30*bis*, alinéa 1^{er} (b) : introduction d'une demande par l'ayant-droit

- (i) - Les motifs relatifs → art. 2.3, a, b et (nouveau) c
- (ii) - La marque notoire → art. 6*bis* Convention de Paris

(*) Dans le sens de la jurisprudence de la CJUE.





2018, nouveau motif d'opposition → repris dans la procédure de radiation



Motif	Marque invoquée	Signe contesté	Condition supplémentaire
Art. 2.3 (a)	TM: X P&S: Y	TM: X P&S: Y	-
Art. 2.3 (b)	TM: X P&S: Y	TM: X'' P&S: Y''	Risque de confusion
Art. 2.3 (c)	TM: X P&S: Y	TM: X'' P&S: ???	X jouit d'une renommée + le signe contesté tirerait indûment profit ou porterait préjudice...



Bases de la demande

Nouveautés
phase #2

Article 2.30*bis* → reflet de l'art. 45, alinéas 3 et 4, TMD :

→ motifs supplémentaires et nouvelle définition du demandeur



(i) - Alinéa 1^{er} (a) : « *par toute personne physique ou morale, ainsi que par tout groupement ou organe ...* » → motifs absolus et motifs de déchéance



(ii) - Alinéa 1^{er} (b) , (i) : « *par les titulaires de marques antérieures et les licenciés autorisés* » → motifs relatifs préexistants (a/b/c)

(iii) - Alinéa 1^{er} (b) , (ii) : « *par les titulaires de marques visés* » → dépôt par l'agent



(iv) - Alinéa 1^{er} (b) , (iii) : « *par les personnes autorisées en vertu du droit applicable* » → appellations d'origine, indications géographiques



D. Quelques aspects procéduraux (1)

- Procédure largement inspirée de l'opposition : contradictoire, débats oraux, demandes multiples, publicité de la procédure, contenu de la décision
- Par contre :
 - Pas de 'cooling off' (nature de la procédure)
 - Plus de flexibilité (pas de délai d'introduction, régularisation possible)
- Régime linguistique identique à l'opposition : si pas accord des parties,
 - BX
 - langue de l'enregistrement du défendeur
 - sauf si EN → choix du demandeur
 - IR
 - choix du demandeur
 - si 1 des 2 langues officielles, alternative possible au défendeur
 - si EN, préférence possible du défendeur pour 1 langue officielle





D. Quelques aspects procéduraux (2)

- Envoi de la demande par BOIP : courrier recommandé (!)
- Motifs de suspension :
 - a. P/r marque antérieure : non-enregistrée, dépôt accéléré + refus/opposition, demande en nullité/déchéance
 - b. P/r marque contestée : non-enregistrée, dépôt accéléré + refus/opposition, demande (judiciaire!) en nullité/déchéance
 - c. Demande conjointe : périodes de 4 mois, taxe à partir de la 4^{ème} période, possibilité d'opt-out
 - d. Circonstances : mesure ad hoc, à l'appréciation de l'Office (pex. contestation sur propriété de la marque invoquée...)
- Possibilité d'élargir les motifs en cours de procédure (le cas échéant, moyennant paiement de taxes supplémentaires)





D. Quelques aspects procéduraux (3)

- Décision du BOIP éventuellement limitée à une seule des marques antérieures ou à un seul des motifs invoqués (si mêmes effets juridiques)
- Radiation éventuellement partielle
- Effet d'une décision de radiation (pas dans la CBPI) :
 - Nullité : *ex tunc* → rétroactivement à la date du dépôt de marque
 - Déchéance : *ex nunc* → date de l'introduction de la procédure en déchéance
- Condamnation aux dépens (sauf succès / rejet partiel)
- Possibilité d'appel (et de cassation), cf. infra
- Taxes: - € 1.400, jusque 3 motifs et sur base de 3 droits
 - € 140 par motif supplémentaire / droit antérieur supplémentaire
 - restitution de 50% des taxes dans certains cas de clôture sans décision





D. Quelques aspects procéduraux (4)

Nouveautés
phase #2

Modifications à intervenir avec le TM Package

- **Ajout d'un motif de suspension de la procédure :**

(d) Action fondée sur une demande d'AO/IG, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande

- **Moyens de défense :**

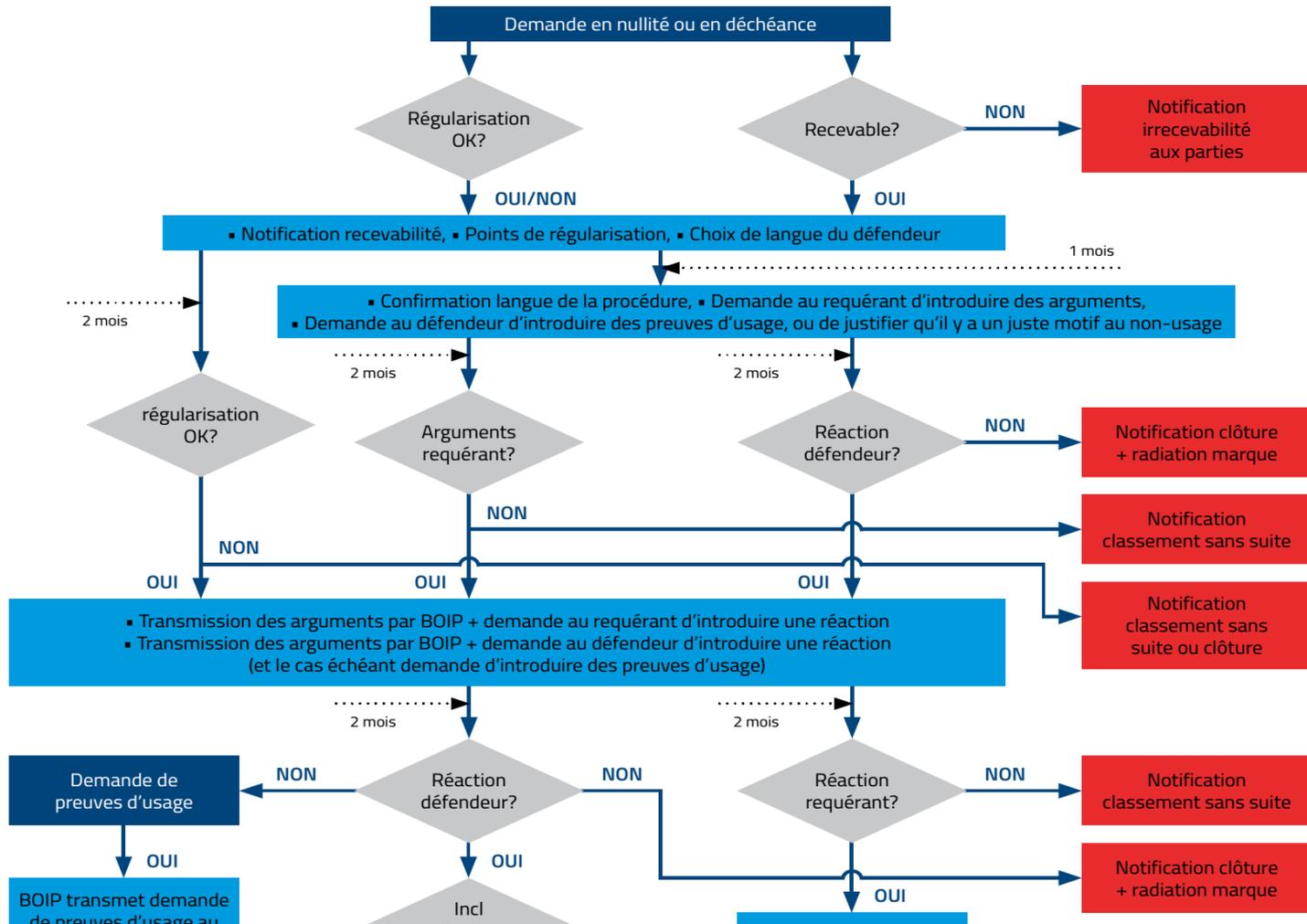
- Art. 46, TMD → Art. 2.30 *quinquies* (non-usage comme moyen de défense dans une procédure en nullité)
- Art. 8, TMD → Art. 2.30 *sexies* (absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée)

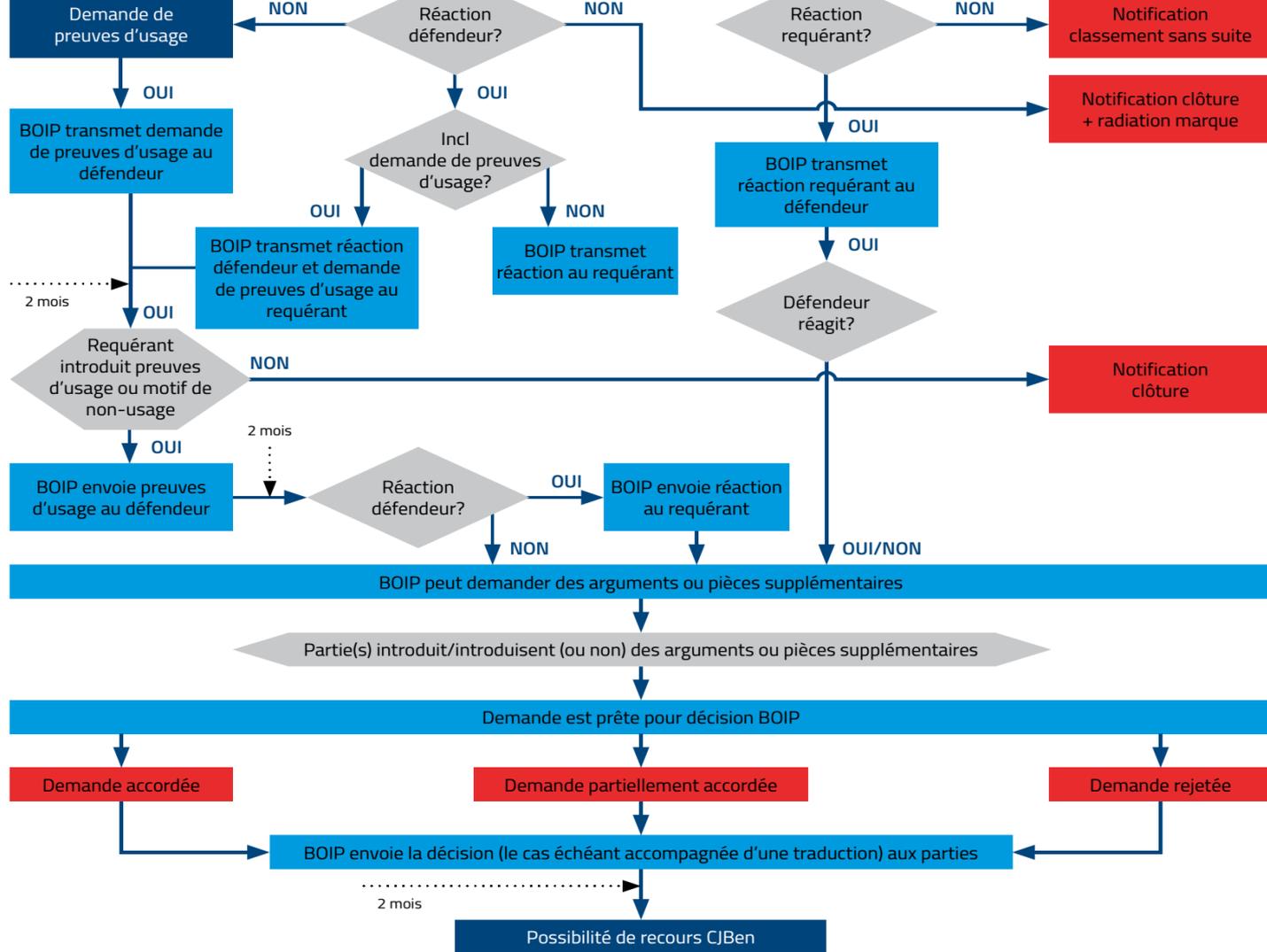
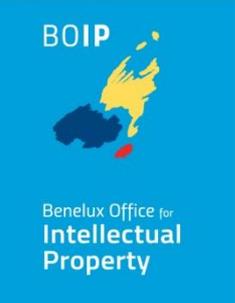
- **Disposition expresse sur les effets de la radiation** (Art. 2.30 *nonies*, al. 4 et 5) :

- Nullité (*ex tunc*) et déchéance (*ex nunc*), mais dans ce dernier cas, possibilité de fixer une date antérieure sur requête d'une partie (Art. 47, al. 1^{er}, TMD)

NB : Discussions sur ajout d'une disposition analogue Art. 62, al. 3, RMUE (pas d'effet rétroactif pour décisions en contrefaçon ayant acquis autorité de chose jugée et pour contrats conclus antérieurement), finalement pas reprise.







The screenshot shows the top navigation bar of the BOIP website. On the left is the BOIP logo with the text 'Office Benelux de la Propriété intellectuelle'. The navigation menu includes 'Entrepreneurs', 'Professionnels PI' (which is underlined), 'Actualités', 'FAQ', 'Contact', 'My BOIP', and 'FR'. Below the menu are icons for 'Enregistrer et valoriser', 'Législation et réglementation', 'À propos du BOIP', and a search icon. A banner image of a smiling man is partially visible below the navigation.

Accueil > Professionnels PI >

Radiation

Introduire directement →

La procédure de radiation, officiellement connue sous le nom de procédure de nullité ou de déchéance auprès du BOIP, est une procédure administrative simple et rapide qui permet d'obtenir la radiation d'une marque du Registre des marques. Le titulaire d'une marque antérieure peut ainsi faire objection à une marque postérieure qui entre en conflit avec sa propre marque. Il est également possible de demander la radiation d'une marque pour motifs absolus ou parce que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage normal.

La procédure de radiation trouve son fondement dans l'article 2.30bis de la [Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle \(CBPI\)](#).

Entamer une procédure de radiation

Vous pouvez introduire une demande en radiation via le formulaire ci-dessous. Poursuivez la lecture pour des informations complémentaires sur les aspects pratiques de cette procédure, notamment les exigences minimales, le régime linguistique et les frais afférents.

En savoir plus sur l'introduction d'une demande en radiation →

📄 Télécharger le formulaire d'introduction d'une demande de radiation (PDF, 252 ko)

📄 Télécharger la Notice explicative (PDF, 24 ko)

Envoyer le formulaire rempli

E. En pratique

- Introduction par formulaire PDF, à remplir online et envoyer par le point de contact électronique
- Notice explicative sur le site web
- Registre en ligne, publication du statut

NB: Front Office et Back Office automatisés à venir (+ connexion à environnement MyBOIP)



F. Recours contre les décisions de radiation

1. Appel

- Dans les 2 mois de la notification de la décision finale du BOIP, recours devant la Cour de Justice Benelux (2^{ème} chambre, nouvelles compétences)
- Introduit par requête
- Recours en pleine juridiction
- Langue de la procédure (FR/NL) déterminée par la requête introductive ; actes traduits dans l'autre langue (service du greffe). Contre une décision du BOIP en anglais, procédure FR ou NL, mais possibilité de plaidoiries en EN.
- Comparution en personne possible. Admis à plaider devant la Cour :
 - (i) avocat inscrit à un barreau UE ou EEE
 - (ii) personne autorisée par Convention (→ Art. 1.15*bis*, al. 2, CBPI)
 - (iii) personne agréée en qualité de mandataire par la Cour





- « *Règles de droit traditionnellement observées par les tribunaux de l'ordre judiciaire* » : échange de mémoires, délibérations secrètes, décisions motivées, condamnation aux dépens



NB: Depuis le 1^{er} juin 2018, contentieux élargi

Art. 1.15 *bis* → catégorie résiduelle

« (i) une décision finale prise par l'Office (ii) dans l'exécution de ses tâches officielles (iii) en application des titres II, III et IV de la présente Convention »

→ Réparation d'un vide juridique, à lire en lien avec le Protocole Privilèges & Immunités du BOIP

Exemples: Décision de classification des P&S, date de dépôt liée à un retard de paiement...



2. Cassation

- Pourvoi possible contre les décisions définitives de la 2^{ème} chambre
- Introduit par requête devant la 1^{ère} chambre, dans les deux mois de la notification de la décision attaquée
- Limité aux questions de droit; tend à l'annulation totale ou partielle de la décision
- Effet suspensif du pourvoi
- Représentation obligatoire par un avocat inscrit à un barreau UE ou EEE
- « *Règles traditionnellement observées ...* » (échange de mémoires)
- Si la 1^{ère} chambre annule l'arrêt, elle peut statuer au fond
- Autres aspects réglés dans le Règlement de procédure: pourvois incidents, dépens, etc.



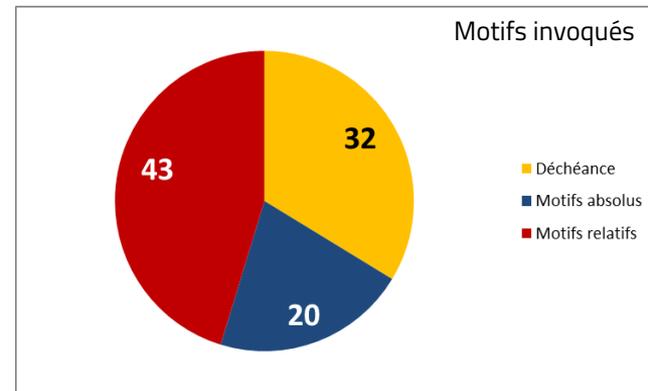
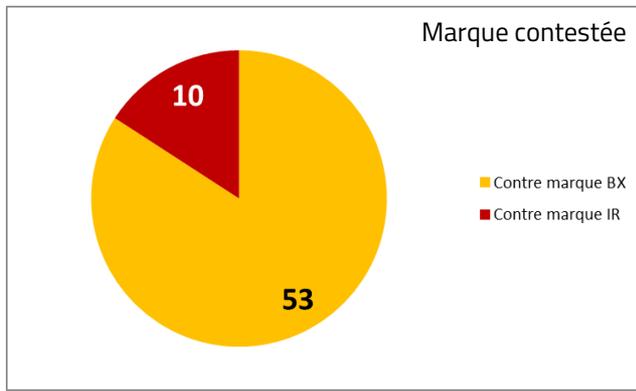


	REFUS	OPPOSITION	ANNULATION
Base juridique	Motifs absolus (intérêt général)	Motifs relatifs (intérêts particuliers)	Motifs absolus et motifs relatifs + déchéance
Compétence	Compétence <i>ex officio</i>	Sur initiative d'ayants droits	Sur initiative d'ayants droits / de tiers intéressés
Objet (stade)	Dépôt (avant enregistrement)	Dépôt (avant enregistrement)	Marque (après enregistrement)
Procédure	Procédure <i>ex parte</i>	Procédure <i>inter partes</i>	Procédure <i>inter partes</i>
Effets	Rejet de la demande d'enregistrement	Rejet de la demande d'enregistrement	Nullité (ex tunc) ou déchéance (ex nunc) d'un enregistrement
OBPI en appel	Office partie dans procédure d'appel	Office <u>pas</u> partie dans procédure d'appel (2.16, al. 4, CBPI)	Office <u>pas</u> partie dans procédure d'appel (2.30ter, al. 4, CBPI)
Volume / introduction	Environ 11% de refus provisoires (2.400)	Sur environ 5% des dépôts (1.100 oppositions introduites)	Projection: 140 dossiers (0,0378% des enregistrements)
Volume / décisions OBPI	5 à 6% de refus définitifs (1.200 décisions)	Entre 160 et 200 décisions par an	Décision (le cas échéant purement formelle) dans 100% des dossiers
Volume / appel	4 à 8 recours en appel par an	7% des décisions frappées d'appel, càd. +/-15 recours (estim.)	Projection: 10%+ des décisions frappées d'appel, càd. +/-15 recours?



G. Premières expériences

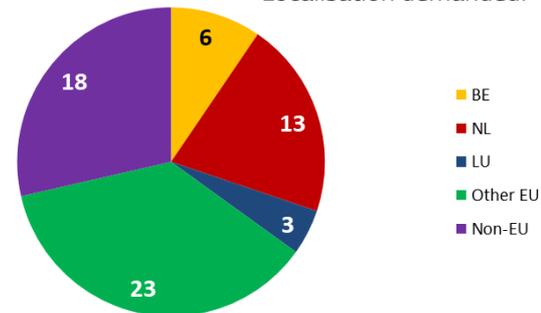
- ✓ Au 22/11/2018 → 63 procédures introduites
- ✓ Marques contestées :
 - Dans 84% contre une marque BX ; dans 16% contre une marque IR
 - Dans 27% contre une marque > 10 ans ; dans 17% contre une marque > 20 ans
- ✓ Types de procédures / motifs invoqués
 - En moyenne: 1,51 motifs par procédure
 - Déchéance : dans 32 procédures (34% du total des motifs)
 - Dont 30 basées sur le non-usus
 - Sur ces 32 procédures, 28 ne visent que la déchéance (pas l'annulation)
 - Motifs absolus : dans 20 procédures (21%)
 - Motifs relatifs : dans 43 procédures (45%)



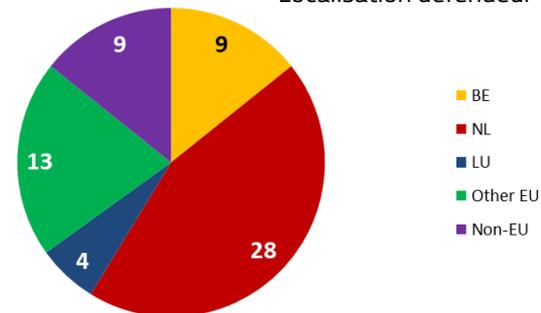


- ✓ Dans 86% des cas, demande dirigée contre tous les produits et services
- ✓ Localisation du demandeur :
 - Benelux : 35%
 - Reste UE : 36%
 - Reste du monde : 29%
- ✓ De grands acteurs parmi les demandeurs (BMW, Decathlon, Philip Morris, Heineken, AIWA, BNP Paribas...)
- ✓ Localisation du défendeur :
 - Benelux : 65%
 - Reste UE : 21%
 - Reste du monde : 14%
- ✓ De grands acteurs parmi les défendeurs également (ABN Amro, Anheuser-Busch InBev, Walt Disney...)
- ✓ Langue de la procédure : NL 72%, FR 18%, EN 10%
- ✓ Déjà 8 procédures clôturées (2 radiations volontaires)

Localisation demandeur



Localisation défendeur



BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

www.boip.int

Merci de votre attention.



Réunion d'automne BMM

30 novembre 2018, Clervaux (LU)



Hugues Derème
Directeur Général Adjoint
hdereme@boip.int