



Transactions et contrats de coexistence

Marie Keup & Florence Verhoestraete

Plan

1. Définition
2. Circonstances, objectifs et légitimité
3. Pertinence
4. Avantages et risques
5. Contenu

Rappel de certains concepts

* Coexistence de fait



* Transaction

* Contrat de coexistence



* Licence

1. Définition(s) du contrat de coexistence



- Pas de définition harmonisée

“Accord servant à **délimiter**, dans l'intérêt réciproque des parties, **les sphères d'utilisation respectives** de leurs marques **en vue d'éviter des confusions ou des conflits**” (CJUE, 30 janvier 1985, aff. 35/83, BAT).

“La coexistence des marques décrit une situation dans laquelle **deux entreprises différentes** utilisent une **marque similaire ou identique** pour commercialiser un produit ou un service **sans nécessairement interférer** avec leurs activités respectives” (T. Nanayakkara, IP and Business : Trademark Coexistence, dans le Magazine de l'OMPI 2009)

“An agreement by two or more persons that similar marks can co-exist **without any likelihood of confusion**; allows the parties to **set rules** by which the marks can peacefully co-exist. To use the **same mark** in connection with **the same or similar goods or services, usually limited by geographic boundaries**” (International Trademark Association)

2.1. Circonstances

- 1) Signes identiques ou similaires
- 2) Produits ou services similaires
- 3) Secteurs d'activités identiques, similaires ou connexes

- En dehors de tout conflit (M&A / succession / copropriété)
- Avant un litige (mise en demeure / cooling off)
- Pendant ou après un litige
 - Contentieux administratif: procédure d'opposition / d'annulation
 - Contentieux judiciaire ou extrajudiciaire (médiation, arbitrage): (déclaration de non-)contrefaçon / nullité



Interieurarchitecte Evelien renoveert een volledig appartement met Dovy-materialen:
van de inkomhal tot de keuken, van de leefruimte tot de badkamer en ook beide slaapkamers
werden uitgerust met Dovy-materialen

2.2. Objectifs

Solutionner un problème **immédiat**

Prévenir des litiges **futurs**

Pour **éviter** la **confusion** ou tout **profit** indument tiré de la réputation d'une autre marque

- Coexistence simple ?
- Coexistence dans le cadre d'une transaction ?
- Transaction sans coexistence (car impossible) ?
- « Nettoyage » des registres?

2.3. Légitimité

- Article 47 (4) RMUE : dans le cadre de la procédure d'opposition “s'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier”.
- Bien qu'il n'existe pas de réglementation spécifique, les accords de coexistence sont unanimement considérés comme légitimes.
- Ils sont soumis au droit national
- BE/NE/LUX: intention véritable des parties

3. Pertinence (i)

A. Pertinence dans les **procédures d'annulation devant l'EU IPO** :

- Elle est reconnue par l'**Art. 60 (3) du RMUE** : "La marque de l'Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1(*) ou 2 (**) donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle."

(*) droit de marque antérieur

(**) droit au nom, droit à l'image, droit d'auteur, droit de propriété industrielle

3. Pertinence (ii)

B. Pertinence limitée dans les **procédures d'opposition devant l'EU IPO** :

- Il n'existe pas de disposition similaire pour les procédures d'opposition : les accords de coexistence sont des **éléments utiles**, mais ils ne sont **pas contraignants**.
- **Lignes directrices de l'EU IPO sur les marques 2020, partie C, section 2** : “S’agissant des accords de coexistence entre les parties, la politique de l’Office, eu égard à l’appréciation du risque de confusion, est de considérer que **de tels accords peuvent être pris en considération** à l’instar de tout autre facteur pertinent, **mais qu’ils ne sont en aucun cas contraignants pour l’Office**. Cela est particulièrement vrai lorsque l’application des dispositions pertinentes du RMUE et de la jurisprudence constante donne lieu à une conclusion qui n’est pas conforme au contenu de l’accord. Si un accord est contesté devant des instances nationales ou si des procédures sont pendantes devant une juridiction, et si l’Office estime que l’issue pourrait être pertinente pour l’affaire en question, il peut décider de suspendre les procédures.”

3. Pertinence (iii)

C. Pertinence devant l'OBPI?

- Directives procédure d'opposition (2023) – motifs de suspension

10.2.4 Autres circonstances justifiant une suspension

« Ce motif de suspension est une alternative qui peut être appliquée dans des cas (exceptionnels) où les autres motifs ne s'appliquent pas mais où les circonstances justifient une suspension. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la propriété de l'une des marques concernées fait l'objet d'une procédure (plutôt que sa validité, comme indiqué ci-dessus), ou **si les parties sont impliquées dans une procédure concernant l'interprétation d'un accord de coexistence.** »

3. Pertinence (iv)

C. Pertinence devant les tribunaux nationaux?

- Les tribunaux prendront les accords de coexistence en considération, pour autant qu'ils aient été valablement formés et qu'ils soient applicables à l'objet du litige.

4.1. Avantages

- Solution rapide et peu couteuse



4.2. Risques

- Inadéquation par rapport à l'évolution des marques et de leur usage
- Révocabilité de l'accord coexistence (Affaire « Martin Y Paz »)
- Forclusion par tolérance (Affaire « Animal »)
Benelux 2022 – contrat de coexistence
- Infractions au droit de la concurrence

4.2.1. Inadéquation dans le temps

- Apple Corps (label musical fondé par les Beatles) et Apple Computer: accord de coexistence en 1991 fixant les usages de leurs marques Apple :

- * Apple Computer pour les logiciels et traitement des données
- * Apple Corps pour des œuvres et prestations musicales.

- Evolution du numérique!

- Apple Computers: iTunes, iPod

- Poursuivi par Apple Corps pour violation de l'accord (Haute Cour d'Angleterre et du pays de Galles, Apple Corps. Limited c. Apple Computer, Inc., décision du 8 mai 2006, [2006] EWHC 996 (Ch))

- Nouvel accord entre les parties.



4.2.2. Révocabilité de l'accord coexistence

- CJEU, 19 septembre 2013, C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion SA v David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV*



« L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, s'oppose à ce qu'un titulaire de marques qui, dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l'usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n'y consent plus, soit privé de toute possibilité d'opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d'exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers. »

4.2.3. Forclusion par tolérance

Cour Benelux, 18 octobre 2022, C-21/10



4.2.4. Concurrence

- Principe: Interdiction des ententes illicites (art. 101 du TFUE)
- Restrictions (territoriale, sur l'étendue des activités, etc.) résultant des accords de coexistence entre concurrents potentiels → risque d'atteinte au droit de la concurrence
 - **CJUE, 30 janvier 1985, affaire 35/83, *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH*** : Les “accords de répartition” sont licites et utiles **MAIS** ne sont pas exclus de l'application de l'article 85 du traité [cf. article 101 du TFUE] s'ils ont également pour but de diviser le marché ou de restreindre la concurrence par d'autres moyens.
- Sanctions: **nullité** de l'accord et amendes administratives
- Clauses à éviter: accords sur les prix, sur les capacités de production et sur la répartition des marchés

5. Contenu

- Parties liées par l'accord
- L'objet de l'accord
 - * la marque et ses éventuelles évolutions graphiques, restyling, autres signes distinctifs (nom d'entreprise, logo, nom de domaine, méta-tag)
 - * Domaines d'activité, territoire et canaux de distribution
 - * Développements futurs possibles (extension de la marque)
- Obligations par rapport à la possibilité d'enregistrement de marques à l'avenir
- Durée et révision périodique de l'accord
- Droit applicable et juridiction compétente (éventuellement ADR)

5.1. Parties

- Engagements réciproques
 - Déposant/nouvel acteur
 - Reconnaissance des droits antérieurs
 - Détermination de l'usage/dépôt autorisé
 - Titulaire de droits antérieurs
 - Retrait de l'éventuelle opposition / action en annulation / contrefaçon
 - Engagement de ne pas s'opposer au dépôt et/ou à l'utilisation de la marque nouvelle sous réserve du respect des engagements
 - Opposabilité aux ayants cause des parties

5.2. L'objet de l'accord

1) Différenciation des **signes**

- spécifier **les modes d'utilisation**, le **graphisme** et la **taille** des signes / **combinaison** la marque **avec un autre signe**.
- Envisager une nouvelle conception et des variations futures

2) Différenciation des **produits/services** : définir clairement et précisément les domaines de produits.

3) Différenciation des termes et des méthodes de **promotion/marketing**

4) Différenciation des **pays de commercialisation** :

- Définir les **zones géographiques de marché** respectives, en évitant la coexistence de deux marques dans le même pays.
- Définir le **champ d'application territorial de l'accord** : dans les pays où il ne s'applique pas, la coexistence est régie par le droit national.
- Internet : géobloqueurs

5.2. L'objet de l'accord



5.3. Obligations

- Possibilité d'enregistrer d'autres marques / pour d'autres produits/services à l'avenir
- Obligation d'information concernant les demandes d'enregistrement de marques, les modifications, le reconditionnement, etc.
- Change of control
- Droit de préemption en cas de cession des droits

5.4. La durée

- **Limite temporelle** liée aux **marques** qui en font l'objet
- Un accord de coexistence **n'est pas éternel** (il peut prendre fin en raison de la déchéance d'une marque, l'évolution technologique, la modification des conditions économiques d'une partie, l'ambition d'une partie de s'ouvrir à de nouveaux marchés, etc.)
- Résiliation pour **violation de l'accord**.
- Importance de prévoir une clause de **révision** (ou pas)

5.5. Droit applicable et compétence

- Choix des parties
- Attention: sans choix → Regl. 593/2008 (Rome I) : la loi du pays de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat ou la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits)
- Clause de résolution des litiges (ADR – s'en souvenir !)

Transaction sans coexistence

Coexistence impossible → que mettre dans la transaction?

- Transition
- Rebranding
- Destruction
- Rappel
- Offre à charité
- Non-challenge
- Décharge

- Concept store multimarques

"Belles Marques & Modèles"
"Beste Merken & Modellen"

- Dépôt de la marque BMM – cl. 25, 35, 42
- Opposition par l'association BMM en classes 35 et 25
- Retrait de la marque et dépôt de la marque BM&M + accord de coexistence

- Evolutions dans le temps côté BM&M
 1. Concept store multimarques
 2. Service de consultances aux jeunes designers
 3. Service de dépôt de marques et modèles (par l'acquisition d'un bureau d'agents)

- Evolutions dans le temps côté Association BMM
60 ans ! Tshirt



	Accord de coexistence	Pas d'accord de coexistence
Chance de succès d'opposition	Elevée	Faible
Perspectives de développement des produits et services couverts (secteur niche, expansion de la marque)	Faible	Elevée
Risque de confusion (marque renommée, caractère distinctif, etc.)	Faible	Elevée
Risque de changement de propriétaire (start-up, société familiale, société bien établie, etc.)	Limité	Faible
Etendue géographique	Large	Limitée
Concurrence	Faible	Elevé