

Concerne : SCT 16 ; La pratique Benelux concernant les oppositions

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 oppositions (doc SCT 16/4). J'espère que l'Office Benelux peut apporter ainsi une contribution valable aux travaux préparatoires à notre prochaine réunion.

Opposition

Dans le Benelux, l'opposition ne peut être introduite qu'avant l'enregistrement de la marque, donc pendant la procédure de dépôt¹. 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
- b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis 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 procédure². Cette décision est susceptible de recours (article 2.17) auprès l'une des cours spécialisées dans le Benelux.

¹ 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.

² Un montant forfaitaire égal au montant de la taxe due pour introduire une opposition (règle 1.32. alinéa 3 règlement d'exécution).

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.