



Trademarks
Patents
Designs
Copyrights
Software
Databases
Licenses
Domain Names

Nouveauté: procédure d'opposition pour les marques Benelux

Le 1er janvier 2004 entrera en vigueur au Benelux une procédure d'opposition en matière de marques. Cette nouvelle procédure permettra aux titulaires de marques d'agir à l'encontre de marques postérieures proposées à l'enregistrement Benelux et qui portent atteinte aux premières. Cette procédure entrera en vigueur progressivement (dans un premier temps, seules trois classes de produits et services sont visées), mais tous les titulaires de marques sont concernés. Quelques précisions.

Caractéristiques et avantages de la procédure

La procédure d'opposition est une procédure administrative, plus rapide et moins coûteuse que la procédure judiciaire menée devant les tribunaux : elle permet aux titulaires de marques antérieures d'agir à l'encontre de marques postérieures susceptibles de porter atteinte aux premières et ce, avant que les secondes soient acceptées à l'enregistrement.

L'opposition peut être introduite par le déposant, le titulaire et, à certaines conditions, le licencié :

- d'une marque antérieure identique pour des produits et/ou services identiques ;
- d'une marque antérieure identique ou

ressemblante pour des produits et/ou services identiques ou ressemblants, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d'association ;

- d'une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

Le délai d'opposition est de 2 mois, à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de la demande.

Une entrée en vigueur progressive

La loi prévoit une entrée en vigueur progressive de la procédure d'opposition :

- A partir du 1^{er} janvier 2004, seuls les dépôts effectués en classes 2, 20 et/ou 27 pourront faire l'objet d'une opposition.
- A partir du 1^{er} juillet 2005, se rajouteront les dépôts effectués en classes 6, 8, 13, 15, 17, 19 et/ou 21.
- A partir du 1^{er} janvier 2007, se rajouteront les classes 4, 7, 11, 12, 14, 18, 22-26 et 28-34.
- A partir du 1^{er} janvier 2008, la procédure d'opposition s'appliquera à toutes les classes.

Il est très probable que ces dates d'entrée en vigueur soient avancées, par décision du Conseil d'administration du Bureau Benelux.

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com

Nos recommandations :

L'adoption de la procédure d'opposition au Benelux présente deux conséquences concrètes pour vous:

- Pour vos marques déjà déposées : afin d'être informés des marques "dangereuses" de vos concurrents, nous vous recommandons de faire procéder à une surveillance de vos marques. Nous pouvons nous en charger. Concrètement, nous vous informerons dès qu'une opposition est possible et souhaitable par rapport à des dépôts Benelux dans (une) des classes couvertes par vos marques.
- Pour vos nouveaux dépôts Benelux : la recherche de disponibilité devient encore plus indispensable car le risque de réaction par les titulaires (ou déposants / licenciés) de marques antérieures augmentera. Nous pouvons également nous en charger.

Si vous souhaitez à l'avenir recevoir nos *IP Alerts* par e-mail, merci de nous en informer à :
info@office-kirkpatrick.com