Bruxelles, le 9 février 1996

PROJET

PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES M (96) 2

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d'adapter leur législation sur les marques au Traité sur le droit des marques (Genève, 27 octobre 1994), à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et au règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

La Loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit :

A

L'article 3, alinéa premier, est modifié comme suit :

Les mots "ou du droit de priorité résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce" sont insérés après les mots "ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques".

B

Est ajouté après l'article 4, paragraphe 6, le point à la fin du paragraphe 6 étant remplacé par un point-virgule, un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :

7. le dépôt d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constitué par une telle indication, ou le dépôt d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si ce dépôt a été effectué de bonne foi avant :

a. l'entrée en vigueur de la présente disposition ; ou

b. le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

C

L'article 6, paragraphe A, est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : "Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée."

2. Au deuxième alinéa, les mots "l'autorité l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les" sont remplacés par les mots "le déposant est informé sans délai et par écrit des" et les mots "lui donne la possibilité" sont remplacés par les mots "la possibilité lui est donnée".

3. Le quatrième alinéa est modifié comme suit :

4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.

D

L'article 6, paragraphe B, est modifié comme suit :

Le Bureau Benelux des Marques effectue, lors du dépôt, un examen d'antériorités conformément aux dispositions du règlement d'exécution, sauf si le déposant peut produire un certificat attestant qu'un examen d'antériorités a été demandé ou effectué pour la marque déposée dans les mois précédant son dépôt. Dans ce dernier cas, un montant fixé par règlement d'exécution est porté en déduction de la taxe visée au paragraphe A, alinéa premier.

E

L'article 6, paragraphe D, est modifié comme suit :

Les mots "ou sur l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce" sont insérés après les mots "sur l'article 4 de la Convention de Paris".

F

L'article 6bis, alinéa premier, sous b, est modifié comme suit :

Les mots "article 4, sous 1 et 2." sont remplacés par les mots "article 4, sous 1, 2 et 7."

G

L'article 6ter est modifié comme suit :

La phrase suivante est insérée après la première phrase : Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.

H

L'article 11, paragraphe D, est modifié comme suit :

Les mots "troisième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : quatrième et cinquième alinéas.

I

L'article 13, paragraphe A, est modifié comme suit :

Est inséré avant les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui porteront respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9, un nouveau paragraphe, libellé comme suit :

3. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer également au placement sous un régime suspensif, au sens de l'article 1er paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, de marchandises de contrefaçon visées à l'article 1er paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

J

L'article 14, paragraphe A, sous 1 .c., est modifié comme suit :

Les mots "article 4, sous 1 et 2" sont remplacés par les mots "article 4, sous 1, 2 et 7".

K

L'article 39, deuxième alinéa, est modifié comme suit :

Les mots "ou résultant de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce" sont insérés après les mots "visé à l'article 4 de la Convention de Paris".

ARTICLE II

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

ARTICLE III

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

ARTICLE IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à, ..., le 1996
en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique,

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Royaume des Pays-Bas,

COMMENTAIRE COMMUN DES ETATS

Introduction

Deux traités internationaux, l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce (Marrakech, 15 avril 1994) et le Traité sur le droit des marques (Genève, 27 octobre 1994), de même qu'un règlement de l'Union européenne relatif à la lutte contre la contrefaçon (Règlement (CE) n° 3295/94 du 22 décembre 1994) imposent la modification de la Loi uniforme Benelux sur les Marques (LBM).

L'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce a pour but de stimuler le commerce mondial. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dénommé accord ADPIC (ANNEXE 1C), fait partie de cet Accord.

L'objectif de l'accord ADPIC est de créer un niveau minimum de protection dans le domaine de la propriété intellectuelle pour les pays parties à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce. L'accord ADPIC n'a pas d'incidence fondamentale sur la législation Benelux en matière de propriété intellectuelle. La protection dans les pays du Benelux se situe à un niveau tel que les conditions minimales se trouvent presque toutes déjà remplies.

Mis à part l'adaptation à l'Accord ADPIC, le présent Protocole vise l'adaptation de la LBM au règlement (CEE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (ci-après : règlement réprimant la contrefaçon). Ce règlement accorde entre autres à la douane la faculté de retenir des marchandises destinées à la libre pratique, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, ou des marchandises placées sous un régime suspensif. Le règlement indique en outre les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'elles constatent la présence de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates.

Dans le passé il était impossible de s'en prendre à des marchandises placées sous un régime suspensif à défaut de compétences à l'égard de ces marchandises. Le règlement réprimant la contrefaçon change cette situation puisqu'il permet à la douane de retenir des marchandises suspectes après quoi le titulaire du droit a la possibilité de faire saisir ces marchandises. L'ayant droit peut ensuite faire constater la contrefaçon en engageant une procédure judiciaire. Le juge civil ne pourra cependant constater la contrefaçon et ordonner les mesures subséquentes que si les marchandises se trouvant placées sous un régime suspensif contreviennent à la LBM. C'est la raison pour laquelle une nouvelle disposition a été insérée à l'article 13A de la LBM.

La modification de la LBM est mise à profit pour adapter la LBM au Traité sur le droit des marques. Les trois pays du Benelux ont l'intention de ratifier le traité. Le traité contient des règles relatives à l'acquisition du droit à la marque qui correspondent presque entièrement aux règles fixées dans la LBM. La seule modification à apporter à la LBM concerne une condition de la recevabilité du dépôt.

Les modifications

L'Accord ADPIC nécessite la modification de la LBM sur deux points. Le champ des personnes habilitées à invoquer le droit de priorité dans le Benelux doit être' étendu aux ressortissants des membres de l'Organisation mondiale du Commerce. Ceci résulte de l'article 1er, paragraphe 3, combiné à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord ADPIC. Dans la LBM actuellement en vigueur, le champ des personnes est limité aux ressortissants des pays parties à la Convention de Paris. L'obligation découlant de l'accord ADPIC entraîne l'adaptation des articles 3, 6D et 39 de la LBM qui font référence au droit de priorité prévu par la Convention de Paris.

D'autre part, l'article 23 paragraphe 2 de l'Accord ADPIC nécessite la modification de l'article 4 de la LBM. L'article 4 est complété par un paragraphe 7 qui, en corrélation avec les articles 6bis, 6ter et 14, prévoit que les marques pour des vins ou spiritueux qui contiennent à tort une indication d'origine, le produit ne provenant pas de la région indiquée, peuvent être refusées, annulées ou invalidées.

L'adaptation au règlement réprimant la contrefaçon nécessite une modification du contenu du droit prévu dans la LBM. L'article 1er paragraphe 2 du règlement réprimant la contrefaçon dispose que l'atteinte au droit de propriété intellectuelle doit être constatée selon la législation communautaire ou nationale. L'article 2 du même règlement précise les actes portant sur des marchandises de contrefaçon auxquels le titulaire du droit peut s'opposer.

L'importation, l'exportation, la réexportation et la mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon sont des actes déjà constitutifs d'infraction dans les pays du Benelux en vertu de l'article 13A, sous 1 et 2, de la LBM. La notion d'exportation à l'article 13A peut aussi couvrir la réexportation comme une forme particulière d'exportation. Outre ces actes, le règlement mentionne encore les marchandises de contrefaçon placées sous un régime suspensif. Le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon n'a pas été érigé en infraction dans la LBM. A cet effet, une nouvelle disposition est insérée à l'article 13A, alinéa 3, de la LBM. Pour la définition du régime suspensif, le règlement réprimant la contrefaçon se réfère, en son article 1er paragraphe 1 point a), à l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO n° L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Les régimes suspensifs sont par exemple le transit communautaire, le perfectionnement actif, les opérations sous sujétion douanière et l'importation temporaire. L'article 1 paragraphe 2 point a) du règlement réprimant la contrefaçon donne une définition des marchandises de contrefaçon. Les marchandises de contrefaçon sont les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce. Sont également visés les marques figuratives, même présentées séparément, et les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon.

Le Traité sur le droit des marques entraîne la modification de l'article 6 sous B. Ce traité (voyez l'article 3, notamment le paragraphe 7) ne permet pas de subordonner la recevabilité d'un dépôt à la condition d'effectuer un examen d'antériorités. L'article 6 sous B, qui faisait dépendre la recevabilité d'un dépôt de l'introduction d'une demande d'effectuer un examen d'antériorités, a été modifié pour cette raison. Le nouveau paragraphe B de l'article 6 prévoit que le Bureau Benelux des Marques effectue d'office l'examen d'antériorités relativement aux dépôts. La taxe à payer au moment du dépôt sera fixée à un montant permettant de couvrir les frais de cet examen. Si le déposant peut démontrer que le Bureau a déjà effectué un examen relatif à la marque déposée dans les trois mois précédant le dépôt, la taxe de dépôt sera réduite puisqu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen.

La modification de la LBM qui résulte des accords internationaux a été mise à profit pour apporter une modification à l'article 6 sous A. La modification de l'article 6 sous A permet de décharger les administrations nationales de l'obligation de vérifier si les dépôts introduits satisfont aux conditions prescrites. Si elle le souhaite, une administration nationale pourra désormais déléguer ces opérations au Bureau Benelux des Marques. Au cas où elle délègue la vérification au Bureau Benelux des Marques, l'administration nationale doit veiller à ce que, dès sa réception, la demande soit transmise par ses soins au Bureau Benelux des Marques.

L'article 6ter a été en outre modifié pour prévoir explicitement qu'il est permis au Bureau Benelux des Marques, en la personne de son directeur ou d'un membre du personnel délégué par lui, de venir défendre lui-même ses conclusions concernant le refus d'enregistrement d'une marque déposée devant les juridictions visées à l'article 6ter. Cette disposition a été ajoutée pour écarter dans les pays du Benelux toute ambiguïté quant aux pouvoirs du Bureau Benelux des Marques dans ce domaine.

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.