

**BOIP**



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**



## **Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)<sup>1</sup>**

[www.boip.int](http://www.boip.int)

<sup>1</sup> Telle que modifiée par le Protocole du 11-12-2017

(date d'entrée en vigueur : 01-03-2019).

Version non officielle, compilée par le BOIP.

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de:

- remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente;
- prévoir des procédures rapides et efficaces que possible pour adapter la réglementation Benelux à la réglementation communautaire et aux traités internationaux déjà ratifiés par les trois Hautes Parties Contractantes;
- remplacer le Bureau Benelux des Marques et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles par l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles) assumant sa mission au travers d'organes de décision et d'exécution dotés de compétences propres et complémentaires;
- donner à la nouvelle Organisation une structure conforme aux conceptions actuelles en matière d'organisations internationales et garantissant son indépendance, notamment au travers d'un protocole sur les privilèges et immunités;
- rapprocher la nouvelle Organisation des entreprises en mettant pleinement ses compétences à profit pour lui permettre d'assumer de nouvelles tâches dans le domaine de la propriété intellectuelle et d'ouvrir des dépendances délocalisées;
- d'attribuer à la nouvelle Organisation, à titre non exclusif, une compétence d'évaluation ainsi qu'un droit d'initiative en ce qui concerne l'adaptation du droit Benelux des marques, dessins ou modèles;

Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Son Excellence Monsieur K. de Gucht, Ministre des Affaires étrangères,

Son Excellence Monsieur B. R. Bot, Ministre des Affaires étrangères,

Son Excellence Monsieur J. Asselborn, Ministre des Affaires étrangères,

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

## TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

### Article 1.1 Expressions abrégées

Aux fins de la présente convention, on entend par:

- Convention de Paris: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
- Arrangement de Madrid: l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891;
- Protocole de Madrid: le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989;
- Arrangement de Nice: l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;
- Arrangement de La Haye: l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925;
- Règlement sur la marque de l'Union européenne: le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié);
- Marque de l'Union européenne: une marque de l'Union européenne, telle que visée dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne;
- Législation de l'Union: la législation de l'Union européenne;
- Règlement sur les dessins ou modèles communautaires: le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;
- Accord ADPIC: l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994; annexe 1C à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce;
- Bureau international: le Bureau international de la propriété intellectuelle, tel qu'institué par la Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle.

### Article 1.2 Organisation

1. Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommée ci-après "l'Organisation".
2. Les organes de l'Organisation sont:
  - a. le Comité de Ministres visé au Traité instituant l'Union Benelux, dénommé ci-après "le Comité de Ministres";
  - b. le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après "le Conseil d'Administration";
  - c. l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après "l'Office".

### Article 1.3 Objectifs

L'Organisation a pour mission:

- a. l'exécution de la présente convention et du règlement d'exécution;
- b. la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux;
- c. l'exécution de tâches additionnelles dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le Conseil d'Administration désigne;
- d. l'évaluation permanente et, au besoin, l'adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.

#### **Article 1.4      Personnalité juridique**

1. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale en vue de l'exercice de la mission qui lui est confiée.
2. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique nationale et possède donc, sur le territoire des trois pays du Benelux, la capacité juridique reconnue aux personnes morales nationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs, en particulier la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recevoir des fonds privés et publics et d'en disposer et d'ester en justice.
3. Le Directeur général de l'Office, dénommé ci-après "le Directeur général", représente l'Organisation en matière judiciaire et extrajudiciaire.

#### **Article 1.5      Siège**

1. L'Organisation a son siège à La Haye.
2. L'Office est établi à La Haye.
3. Des dépendances de l'Office peuvent être établies ailleurs.

#### **Article 1.6      Privilèges et immunités**

1. Les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l'Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
2. L'Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l'établissement de services de l'Organisation sur le territoire de cet Etat ou de ces Etats, en vue de l'exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l'alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

#### **Article 1.7      Compétences du Comité de Ministres**

1. Le Comité de Ministres est habilité à apporter à la présente convention les modifications qui s'imposent pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de l'Union européenne en matière de marques et de dessins ou modèles. Les modifications sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Le Comité de Ministres est habilité à arrêter d'autres modifications de la présente convention que celles visées à l'alinéa premier. Ces modifications seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes.
3. Le Comité de Ministres est habilité, le Conseil d'Administration entendu, à mandater le Directeur général pour négocier au nom de l'Organisation et, avec son autorisation, conclure des accords avec des Etats et des organisations intergouvernementales.

#### **Article 1.8      Composition et fonctionnement du Conseil d'Administration**

1. Le Conseil d'Administration est composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d'un administrateur effectif et de deux administrateurs suppléants par pays.
2. Il prend ses décisions à l'unanimité des voix.
3. Il arrête son règlement d'ordre intérieur.

#### **Article 1.9 Compétences du Conseil d'Administration**

1. Le Conseil d'Administration est habilité à faire au Comité de Ministres des propositions concernant les modifications de la présente convention qui sont indispensables pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de l'Union européenne et concernant d'autres modifications de la présente convention qu'il juge souhaitables.
2. Il établit le règlement d'exécution.
3. Il établit les règlements intérieur et financier de l'Office.
4. Il désigne les tâches additionnelles, telles que visées à l'article 1.3 sous c, dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle.
5. Il décide de l'établissement de dépendances de l'Office.
6. Il nomme le Directeur général et, le Directeur général entendu, les Directeurs généraux adjoints et exerce à leur égard les pouvoirs disciplinaires.
7. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes annuels établis par le Directeur général.

#### **Article 1.10 Le Directeur général**

1. La direction de l'Office est assurée par le Directeur général qui est responsable des activités de l'Office devant le Conseil d'Administration.
2. Le Directeur général est habilité, le Conseil d'Administration entendu, à déléguer aux Directeurs généraux adjoints l'exercice de certains des pouvoirs qui lui sont dévolus.
3. Le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints sont des ressortissants des Etats membres. Les trois nationalités sont représentées au sein de la Direction.

#### **Article 1.11 Compétences du Directeur général**

1. Le Directeur général fait au Conseil d'Administration les propositions tendant à modifier le règlement d'exécution.
2. Il prend toutes les mesures, notamment administratives, en vue d'assurer la bonne exécution des tâches de l'Office.
3. Il exécute les règlements intérieur et financier de l'Office et fait au Conseil d'Administration les propositions tendant à les modifier.
4. Il nomme les agents et exerce l'autorité hiérarchique ainsi que le pouvoir disciplinaire à leur égard.
5. Il prépare et exécute le budget et établit les comptes annuels.
6. Il prend toutes autres mesures qu'il juge opportunes dans l'intérêt du fonctionnement de l'Office.

#### **Article 1.12 Finances de l'Organisation**

1. Les frais de fonctionnement de l'Organisation sont couverts par ses recettes.
2. Le Conseil d'Administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires. Cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

#### **Article 1.13 Intervention des administrations nationales**

1. Sur le montant des taxes perçues à l'occasion d'opérations effectuées par l'intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d'exécution.
2. Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les réglementations nationales.

#### **Article 1.14 Reconnaissance des décisions judiciaires**

L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, si:

- a. d'après la législation du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
- b. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

#### **Article 1.15 Cour de Justice Benelux**

La Cour de Justice Benelux telle que visée à l'article 1<sup>er</sup> du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux connaît des questions d'interprétation de la présente convention et du règlement d'exécution, à l'exception des questions d'interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 1.6, alinéa 1<sup>er</sup>.

#### **Article 1.15bis Recours**

1. Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente Convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.
2. L'Organisation peut être représentée par un membre du personnel désigné à cette fin dans les procédures devant la Cour de Justice Benelux qui concernent les décisions de l'Office.

#### **Article 1.16 Champ d'application**

L'application de la présente convention est limitée au territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe, dénommé ci-après "territoire Benelux".

## TITRE II: DES MARQUES

### Chapitre 1. Validité d'une marque

#### Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

- a. distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b. être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

#### Article 2.2 Acquisition du droit

Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque en vertu de la présente convention s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont la demande a été effectuée en territoire Benelux (marque Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international (marque internationale) dont la protection s'étend au territoire Benelux.

#### Article 2.2bis Motifs absolus de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:
  - a. les signes qui ne peuvent constituer une marque;
  - b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
  - c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
  - d. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
  - e. les signes constitués exclusivement:
    - i. par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;
    - ii. par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
    - iii. par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;
  - f. les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'un des pays du Benelux;
  - g. les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
  - h. les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris;
  - i. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;
  - j. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;
  - k. les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;

1. les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux, ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
2. Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi.
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, c ou d, si, avant la date de la demande d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle pour les mêmes motifs si, avant la date de la demande en nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

#### **Article 2.2ter Motifs relatifs de refus ou de nullité**

1. Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
  - a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
  - b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins de l'alinéa 1<sup>er</sup>, on entend par "marques antérieures":
  - a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la date de dépôt de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
    - i. les marques Benelux et les marques internationales dont la protection s'étend au territoire Benelux;
    - ii. les marques de l'Union européenne, en ce compris les marques internationales dont la protection s'étend à l'Union européenne;
  - b. les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque de l'Union européenne, d'une marque visée sous a, point i, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
  - c. les demandes de marques visées sous a et b, sous réserve de leur enregistrement;
  - d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont "notoirement connues" dans le territoire Benelux au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
3. Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
  - a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
  - b. lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;
  - c. lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:
    - i. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;
    - ii. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

4. Une marque ne doit pas nécessairement être refusée à l'enregistrement ou être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

#### **Article 2.2quater Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services**

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

#### **Article 2.3**

Abrogé

#### **Article 2.4**

Abrogé

## **Chapitre 2. Demande, enregistrement et renouvellement**

#### **Article 2.5 Demande**

1. La demande de marque Benelux se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le demandeur est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors de la demande, le demandeur est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.
3. La demande n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
4. Lorsque la demande se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet la demande à l'Office, soit sans délai après avoir reçu la demande, soit après avoir constaté que la demande satisfait aux conditions prescrites.
5. L'Office publie la demande, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'article 2.5bis.

#### **Article 2.5bis Désignation et classification des produits et des services**

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément à la classification visée dans l'Arrangement de Nice (classification de Nice).
2. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.
3. Aux fins de l'alinéa 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.
5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.
6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.
7. Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

#### **Article 2.6 Revendication de priorité**

1. La revendication d'un droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou de l'accord ADPIC se fait lors de la demande.
2. Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris s'applique également aux marques de service.
3. La revendication d'un droit de priorité peut aussi se faire par déclaration spéciale effectuée auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues dans le mois qui suit la demande.
4. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

#### **Article 2.7 Recherche**

1. L'Office peut offrir un service de recherche d'antériorités.
2. Le Directeur général en fixe les modalités.

#### **Article 2.8 Enregistrement**

1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque demandée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le demandeur. L'Office confirme l'enregistrement au titulaire de la marque.
2. Le demandeur peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement de la demande. Les articles 2.11, 2.14 et 2.16 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement.

#### **Article 2.9 Durée et renouvellement de l'enregistrement**

1. L'enregistrement d'une marque Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt de la demande.
2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement, ni à l'occasion de son renouvellement.
3. L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années par le titulaire de la marque ou toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat.

4. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Si cette taxe n'est acquittée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. La taxe doit être payée dans les six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. A défaut, elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent immédiatement la date de l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.
5. L'Office rappelle au titulaire de la marque l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration.
6. L'Office utilise pour ce rappel les dernières coordonnées du titulaire de la marque connues de l'Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ce rappel ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.
7. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. L'Office inscrit le renouvellement au registre.

#### **Article 2.10 Demande internationale**

1. Les demandes internationales des marques s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe nationale prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.
2. Sans préjudice de l'application des articles 2.5bis, 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les demandes internationales pour lesquelles l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.
3. Le demandeur peut demander à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. L'article 2.8, alinéa 2, s'applique aux marques ainsi enregistrées.

### **Chapitre 3. Examen pour motifs absolus**

#### **Article 2.11 Refus pour motifs absolus**

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu'un des motifs absolus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, est applicable.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité.
3. L'Office informe le demandeur sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office en informe le demandeur sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.
5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible de recours.

#### **Article 2.12**

Abrogé

#### **Article 2.13 Refus pour motifs absolus des demandes internationales**

1. L'article 2.11, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, est applicable aux demandes internationales.
2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au demandeur la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 2.11, alinéas 4 et 5, est applicable.

3. Abrogé
4. Abrogé

## Chapitre 4. Opposition

### Article 2.14 Introduction de la procédure

1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite peut être introduite auprès de l'Office sur base des motifs relatifs prévus à l'article 2.2ter.
2. L'opposition peut être introduite:
  - a. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> et alinéa 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
  - b. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visées à cette disposition.  
Dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, peut également être demandée;
  - c. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits.
3. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.
4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.

### Article 2.15

Abrogé

### Article 2.16 Déroulement de la procédure

1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
2. La procédure d'opposition est suspendue:
  - a. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque la marque antérieure:
    - i. n'a pas encore été enregistrée;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
    - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
  - b. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous c, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;
  - c. lorsque la marque contestée:
    - i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
  - d. sur demande conjointe des parties;
  - e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

3. La procédure d'opposition est clôturée:
  - a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir;
  - b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, la demande n'a plus d'effet;
  - c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que la demande faisant l'objet de l'opposition est devenue sans effet;
  - d. lorsque la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;
  - e. si l'opposition repose sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, et que l'opposant n'a pas produit dans le délai imparti les preuves d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.16bis.Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

#### **Article 2.16bis Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition**

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, l'opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu à l'alinéa 1<sup>er</sup>, que pour cette partie des produits ou des services.
3. Les alinéas 1<sup>er</sup> et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne.

#### **Article 2.17**

Abrogé

#### **Article 2.18 Opposition aux demandes internationales**

1. Pendant un délai de deux mois à compter de la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'Office à une demande internationale dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 à 2.16bis sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 2.14 à 2.16bis ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.
3. Abrogé

#### Article 2.19 Obligation d'enregistrement

1. A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a demandée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Les dispositions du présent titre n'infirmen en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.

#### Article 2.20 Droits conférés par la marque

1. L'enregistrement d'une marque visé à l'article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe lorsque:
  - a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
  - b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
  - c. le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans le territoire Benelux et que l'usage du signe dans la vie des affaires sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
  - d. le signe est utilisé à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées à l'alinéa 2, sous a à c, sont remplies, il peut être interdit en particulier:
  - a. d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
  - b. d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
  - c. d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
  - d. de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
  - e. d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;
  - f. de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.
4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans le territoire Benelux, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5. Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par les alinéas 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:
  - a. l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;
  - b. l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.
6. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.

#### **Article 2.20bis Reproduction de la marque dans des dictionnaires**

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d'ouvrages imprimés, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

#### **Article 2.20ter Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant**

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:
  - a. s'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant;
  - b. réclamer la cession de la marque à son profit.
2. L'alinéa 1<sup>er</sup> ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

#### **Article 2.21 Réparation des dommages et autres actions**

1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 2, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.
2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:
  - a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l'atteinte; ou
  - b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser la marque.
3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 2.20, alinéa 2, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 2.32, alinéas 5 et 6.
6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication de la demande et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l'article 2.20, alinéa 2, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.

#### **Article 2.22 Demandes additionnelles**

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé:
  - a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou
  - b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou
  - c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque.
4. A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.
5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque.
7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision.

#### **Article 2.23 Restriction au droit exclusif**

1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
  - a. de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique;
  - b. de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
  - c. de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;pour autant que l'usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

#### **Article 2.23bis Usage sérieux de la marque**

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues aux articles 2.16bis, alinéas 1<sup>er</sup> et 2, 2.23ter, 2.27, alinéa 2, et 2.30quinquies, alinéas 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Dans le cas visé à l'article 2.8, alinéa 2, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1<sup>er</sup> est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.
3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans le territoire Benelux, la période de cinq ans visée à l'alinéa 1<sup>er</sup> est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si un refus fondé sur des motifs absolus a été notifié, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.
4. La date du début de la période de cinq ans visée aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2 est inscrite dans le registre.
5. Sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1<sup>er</sup>:
  - a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée;
  - b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le territoire Benelux dans le seul but de l'exportation.
6. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

#### **Article 2.23ter Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon**

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 2.27, alinéas 2 à 5, au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

#### **Article 2.23quater Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon**

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 2.30quinquies, alinéa 3, de l'article 2.30sexies ou de l'article 2.30septies, alinéa 1<sup>er</sup>.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 60, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 61, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 64, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l'Union européenne.
3. Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu des alinéas 1<sup>er</sup> ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

#### **Article 2.24**

Abrogé

### **Chapitre 6. Fin du droit**

#### **Article 2.25 Radiation sur requête**

1. Le titulaire d'une marque Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement.
2. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement de la marque ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié. La disposition de la phrase précédente s'applique en cas d'enregistrement d'un droit réel ou d'une exécution forcée.
3. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux.
4. La renonciation à la protection qui résulte d'une demande internationale, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.
5. La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

#### **Article 2.26 Extinction du droit**

Le droit à la marque s'éteint:

- a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement de la marque;
  - b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
2. Abrogé
  3. Abrogé

#### **Article 2.27 Déchéance du droit**

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
  - a. est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
  - b. risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis.

3. La déchéance du droit à la marque en vertu de l'alinéa 2 ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq années visée à l'article 2.23bis et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
4. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2.
5. Le titulaire du droit à la marque dont la déchéance ne peut plus être invoquée en vertu de l'alinéa 3 ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, alinéa 2, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont la demande a été effectuée pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré déchu en vertu de l'alinéa 2.

## Chapitre 6bis. Procédure de nullité ou de déchéance devant les tribunaux

### Article 2.28 Invocation de la nullité ou de la déchéance devant les tribunaux

1. La nullité pour motifs absolus peut être invoquée par tout intéressé, y compris le Ministère public.
2. La nullité pour motifs relatifs peut être invoquée par tout intéressé, pour autant que le titulaire de la marque antérieure visé à l'article 2.2ter, alinéas 1<sup>er</sup> et 3, sous a ou b, ou la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits visés à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, prenne part à l'action.
3. Lorsque l'action en nullité est introduite conformément à l'alinéa 1<sup>er</sup> par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
4. Tout intéressé peut invoquer la déchéance du droit de marque.

### Article 2.29

Abrogé

### Article 2.30

Abrogé

### Article 2.30bis Introduction de la demande

1. Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office:
  - a. sur la base des motifs de nullité absolus visés à l'article 2.2bis et des motifs de déchéance visés à l'article 2.27 par toute personne physique ou morale ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice;
  - b. sur la base des motifs de nullité relatifs visés à l'article 2.2ter:
    - i. dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéas 1<sup>er</sup> et 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures et les licenciés autorisés par ces titulaires;
    - ii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visés dans cette disposition; dans ce cas, la cession visée à l'article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, peut également être demandée;
    - iii. dans le cas visé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées en vertu du droit applicable à exercer les droits visés dans cette disposition.
2. La demande en nullité ou en déchéance n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.

### Article 2.30ter Déroulement de la procédure

1. L'Office traite la demande en nullité ou en déchéance dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
2. La procédure est suspendue:
  - a. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, point i, lorsque la marque antérieure:
    - i. n'a pas encore été enregistrée;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
    - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
  - b. si la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, point iii, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande;
  - c. lorsque la marque contestée:
    - i. n'a pas encore été enregistrée;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition;
    - iii. est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
  - d. sur demande conjointe des parties;
  - e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure est clôturée:
  - a. lorsque le demandeur a perdu qualité pour agir;
  - b. lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite; dans ce cas, l'enregistrement est radié;
  - c. lorsque la demande est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que l'enregistrement faisant l'objet de la demande est devenu sans effet;
  - d. lorsque la demande est fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, et que la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;
  - e. lorsque la demande est basée sur l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, point i, et que le demandeur n'a fourni dans le délai imparti aucune preuve d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'article 2.30quinquies.Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.

4. Après avoir terminé l'examen de la demande en nullité ou en déchéance, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque la demande est reconnue justifiée, l'Office radie l'enregistrement en tout ou en partie ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b. Dans le cas contraire, la demande est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de la demande. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

#### **Article 2.30quater Demande en nullité ou en déchéance de demandes internationales**

1. Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée auprès de l'Office contre une demande internationale dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.30bis et 2.30ter sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la demande introduite, tout en mentionnant les dispositions des articles 2.30bis et 2.30ter, ainsi que les dispositions y relatives du règlement d'exécution.

#### **Chapitre 6quater. Moyens de défense et portée de la nullité et de la déchéance**

#### **Article 2.30quinquies Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité**

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.
2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre de l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
3. En l'absence des preuves visées aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.
4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 2.23bis que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.
5. Les alinéas 1<sup>er</sup> à 4 sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'article 18 du règlement sur la marque de l'Union européenne.

### **Article 2.30sexies Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée**

L'auteur d'une demande en nullité fondée sur une marque antérieure n'obtient pas gain de cause à la date de la demande en nullité lorsqu'il n'aurait pas obtenu gain de cause à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure pour l'un des motifs suivants:

- a. la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, c ou d, n'avait pas encore acquis un caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 3;
- b. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de cette disposition;
- c. la demande en nullité est fondée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, et la marque antérieure n'avait pas encore acquis de renommée au sens de cette disposition.

### **Article 2.30septies Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance**

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 2.2ter, alinéas 2 et 3, sous a, qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi.
2. Dans le cas visé à l'alinéa 1<sup>er</sup>, le titulaire d'une marque postérieure enregistrée ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

### **Article 2.30octies Invocation de la nullité ou de la déchéance d'une marque qui sert de base pour l'ancienneté d'une marque de l'Union européenne**

Lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée en vertu de la présente convention, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte.

### **Article 2.30nonies Portée de la nullité et de la déchéance**

1. La nullité ou la déchéance portent sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.
2. Une demande en nullité ou en déchéance peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et peut se fonder sur un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.
3. Si un motif de nullité ou de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déclaration de nullité ou de déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
4. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d'une partie.
5. Une marque enregistrée est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus dans la présente convention, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.

**Article 2.31 Transfert**

1. Une marque peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
2. Sont nulles:
  - a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;
  - b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.
3. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

**Article 2.32 Licence**

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:
  - a. sa durée;
  - b. la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;
  - c. la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;
  - d. le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou
  - e. la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.
4. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon d'une marque qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.
5. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 2.21, alinéas 1<sup>er</sup> à 4, intentée par le titulaire de la marque.
6. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.
7. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1<sup>er</sup>, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.

**Article 2.32bis Droits réels et exécution forcée**

1. Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels.
2. Une marque peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

### **Article 2.33 Opposabilité aux tiers**

La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits réels et à l'exécution forcée visés à l'article 2.32bis.

### **Article 2.33bis Demandes de marque comme objet de propriété**

Les articles 2.31 à 2.33 sont applicables aux demandes de marque.

## **Chapitre 8. Des marques collectives**

### **Article 2.34bis Marques collectives**

1. Une marque collective est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public.
2. Par dérogation à l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.
3. Les marques collectives sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

### **Article 2.34ter Règlement d'usage de la marque collective**

1. Le demandeur d'une marque collective présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
3. Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 2.34bis, alinéa 2, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque, sous réserve que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues dans le règlement.

#### **Article 2.34quater Refus d'une demande**

1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 2.34bis ou de l'article 2.34ter ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2.

#### **Article 2.34quinquies Usage de la marque collective**

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

#### **Article 2.34sexies Modifications du règlement d'usage de la marque collective**

1. Le titulaire de la marque collective soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.34ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.34quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

#### **Article 2.34septies Personnes habilitées à exercer une action en contrefaçon**

1. L'article 2.32, alinéas 4 et 5, s'applique à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.
2. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

#### **Article 2.34octies Motifs de déchéance supplémentaires**

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- b. la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.34quater, alinéa 2;
- c. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.34sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

#### **Article 2.34nonies Motifs de nullité supplémentaires**

Outre les motifs de nullité prévus à l'article 2.2bis, à l'exception de l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 2.2ter, la marque collective est déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée en infraction à l'article 2.34quater sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.34quater.

#### **Chapitre 8bis. Des marques de certification**

##### **Article 2.35bis Marques de certification**

1. Une marque de certification est une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les marques de certification sont soumises à toutes les dispositions de la présente convention qui portent sur les marques, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

##### **Article 2.35ter Règlement d'usage de la marque de certification**

1. Le demandeur d'une marque de certification présente à l'Office, lors de la demande, son règlement d'usage.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande internationale, le demandeur dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
3. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. Ce règlement d'usage indique également les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

##### **Article 2.35quater Refus de la demande**

1. Outre les motifs de refus prévus à l'article 2.2bis, une demande de marque de certification est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 2.35bis et 2.35ter ne sont pas satisfaites ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque de certification est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, à la suite d'une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2.

#### **Article 2.35quinquies Usage de la marque de certification**

Il est satisfait aux exigences de l'article 2.23bis lorsqu'une personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 2.35ter fait un usage sérieux de la marque de certification conformément audit article.

#### **Article 2.35sexies Modification du règlement d'usage de la marque**

1. Le titulaire de la marque de certification soumet à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 2.35ter ou comporte un motif de refus visé à l'article 2.35quater.
3. Aux fins de la présente convention, les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

#### **Article 2.35septies Transfert**

Par dérogation à l'article 2.31, alinéa 1<sup>er</sup>, une marque de certification ne peut être transférée qu'à une personne répondant aux exigences de l'article 2.35bis, alinéa 2.

#### **Article 2.35octies Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon**

1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
2. Le titulaire d'une marque de certification a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

#### **Article 2.35nonies Motifs de déchéance supplémentaires**

Outre les motifs de déchéance prévus à l'article 2.27, le titulaire de la marque de certification est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants:

- a. le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 2.35bis, alinéa 2;
- b. le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, y compris toute modification de celui-ci mentionnée au registre;
- c. la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 2.35quater, alinéa 2;
- d. une modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre en infraction à l'article 2.35sexies, alinéa 2, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par cet article.

#### **Article 2.35decies Motifs de nullité supplémentaires**

Outre les motifs de nullité prévus aux articles 2.2bis et 2.2ter, une marque de certification qui a été enregistrée en violation de l'article 2.35quater est déclarée nulle, sauf si le titulaire de la marque satisfait, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 2.35quater.

**Chapitre 9.** *(Abrogé)*

**Article 2.45**

Abrogé

**Article 2.46**

Abrogé

**Article 2.47**

Abrogé

## TITRE III: DES DESSINS OU MODELES

### Chapitre 1. Des dessins ou modèles

#### Article 3.1 Des dessins ou modèles

1. Un dessin ou modèle n'est protégé que dans la mesure où le dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère individuel.
2. Est considéré comme dessin ou modèle l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit.
3. L'aspect d'un produit lui est conféré, en particulier, par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation.
4. On entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique. Les programmes d'ordinateur ne sont pas considérés comme un produit.

#### Article 3.2 Exceptions

1. Sont exclues de la protection prévue par le présent titre:
  - a. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique;
  - b. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
2. Par dérogation à l'alinéa 1, sous b, les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui ont pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire sont protégées par des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées à l'article 3.1, alinéa 1.

#### Article 3.3 Nouveauté et caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
2. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt ou la date de priorité. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
3. Pour l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public si ce dessin ou ce modèle a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, avant la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

4. Aux fins de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel, il n'est pas tenu compte de la divulgation au public d'un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement, si, dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité:
  - a. la divulgation a été opérée par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, ou
  - b. la divulgation a été effectuée à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.
5. On entend par droit de priorité le droit prévu à l'article 4 de la Convention de Paris. Ce droit peut être revendiqué par celui qui a introduit régulièrement une demande de dessin ou modèle ou un modèle d'utilité dans un des pays parties à ladite convention ou à l'accord ADPIC.

#### **Article 3.4 Pièces de produits complexes**

1. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
  - a. la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
  - b. les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
2. Aux fins du présent titre, on entend par produit complexe un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.
3. Par utilisation normale au sens de l'alinéa 1, on entend l'utilisation par l'utilisateur final à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.

#### **Article 3.5 Acquisition du droit**

1. Sans préjudice du droit de priorité, le droit exclusif à un dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement du dépôt, effectué en territoire Benelux auprès de l'Office (dépôt Benelux), ou effectué auprès du Bureau international (dépôt international).
2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n'est pas suivi de la publication prévue à l'article 3.11, alinéa 2, de la présente convention ou à l'article 6, sous 3 de l'Arrangement de La Haye, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt.

#### **Article 3.6 Restrictions**

Dans les limites des articles 3.23 et 3.24, alinéa 2, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque:

- a. le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt ou la date de priorité et qui est protégé, depuis une date antérieure, par un droit exclusif dérivant d'un dessin ou modèle communautaire, de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, ou d'un dépôt international;
- b. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une marque antérieure sans le consentement du titulaire de cette marque;
- c. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur;
- d. le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris;
- e. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux;
- f. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.

### Article 3.7 Revendication du dépôt

1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication de l'enregistrement du dépôt, le créateur du dessin ou modèle, ou la personne qui, d'après l'article 3.8, est considérée comme créateur, peut revendiquer le droit au dépôt Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle, si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la nullité de l'enregistrement de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L'action en revendication sera enregistrée auprès de l'Office à la demande du requérant dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues.
2. Si le déposant visé à l'alinéa 1 a requis la radiation totale ou partielle de l'enregistrement du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international, cette radiation ou renonciation n'aura, sous réserve de l'alinéa 3, aucun effet à l'égard du créateur ou de la personne qui, d'après l'article 3.8, est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant qu'une année ne soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renonciation et ceci avant l'expiration du délai de cinq années cité à l'alinéa 1.
3. Si dans l'intervalle de la radiation ou renonciation visées à l'alinéa 2, et de l'enregistrement de l'action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, ce produit sera considéré comme mis licitement sur le marché.

### Article 3.8 Droits des employeurs et donneurs d'ordre

1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l'exercice de son emploi, l'employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur.
2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d'une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.

## Chapitre 2. Dépôt, enregistrement et renouvellement

### Article 3.9 Dépôt

1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs (dépôt multiple). 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. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l'Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites par les alinéas 1 à 3.
5. Sans préjudice, en ce qui concerne les dépôts Benelux, de l'application de l'article 3.13, le dépôt d'un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par l'Office.

### **Article 3.10 Revendication de priorité**

1. La revendication du droit de priorité se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès de l'Office dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues.
2. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

### **Article 3.11 Enregistrement**

1. L'Office enregistre sans délai les dépôts Benelux, ainsi que les dépôts internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans le «Bulletin International des dessins ou modèles – International Design Gazette» et pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.12 et 3.13, l'Office publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux conformément au règlement d'exécution.
3. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle, le déposant peut demander à l'Office, dans le délai fixé à cet effet, de faire sans frais une nouvelle publication.
4. A partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l'enregistrement ainsi que des pièces produites lors du dépôt.

### **Article 3.12 Ajournement de la publication sur demande**

1. Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l'enregistrement soit ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date du dépôt ou à la date qui fait naître le droit de priorité.
2. Si le déposant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1, l'Office ajourne la publication conformément à la demande.

### **Article 3.13 Contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs**

1. L'Office ajourne la publication s'il estime que le dessin ou modèle tombe sous l'application de l'article 3.6, sous e.
2. L'Office en avertit le déposant et l'invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois.
3. Lorsque, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas retiré son dépôt, l'Office refuse la publication. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus de publication et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis.
4. Le refus de publication ne devient définitif que lorsque la décision de l'Office n'est plus susceptible de recours. Ceci entraîne la nullité du dépôt.

### **Article 3.14 Durée et renouvellement de l'enregistrement**

1. L'enregistrement d'un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.24, alinéa 2, le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.
2. Il peut être renouvelé pour quatre périodes successives de cinq années jusqu'à un maximum de 25 ans.
3. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Cette taxe doit être payée dans les douze mois précédant l'expiration de l'enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le renouvellement a effet à partir de l'expiration de l'enregistrement.
4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

5. Six mois avant l'expiration de la première à la quatrième période d'enregistrement, l'Office rappelle la date de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle et aux tiers dont les droits sur le dessin ou modèle ont été inscrits dans le registre.
6. Les rappels de l'Office sont envoyés à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant de l'alinéa 3. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.
7. L'Office enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d'exécution.

### **Article 3.15 Dépôts internationaux**

Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de La Haye.

## **Chapitre 3. Droits du titulaire**

### **Article 3.16 Etendue de la protection**

1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
2. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins.

### **Article 3.17 Réparation des dommages et autres actions**

1. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés à l'article 3.16, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l'article 3.11, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.
2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts:
  - a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l'atteinte; ou
  - b. à titre d'alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le dessin ou modèle.
3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage visé à l'article 3.16, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
5. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 3.26, alinéa 4.
6. A compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés à l'article 3.16, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre.

### Article 3.18 Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre du contrevenant supposé ou à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de dessin ou modèle, une ordonnance de référé:
  - a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de dessin ou modèle, ou
  - b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de dessin ou modèle se poursuivent, ou
  - c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du dessin ou modèle.
4. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.
5. L'injonction visée à l'alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a fourni, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de dessin ou modèle.
7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l'information concernant la décision.

### Article 3.19 Restriction au droit exclusif

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer:
  - a. à des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;
  - b. à des actes accomplis à des fins expérimentales;
  - c. à des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.
2. En outre, le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer:
  - a. à des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire Benelux;
  - b. à l'importation, sur le territoire Benelux, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules;
  - c. à l'exécution de réparations sur ces véhicules.
3. Le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial.
4. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à des actes visés à l'article 3.16, portant sur des produits qui ont été mis en circulation dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, soit par le titulaire ou avec son consentement, ou à des actes visés à l'article 3.20.

5. Les actions ne peuvent pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant le dépôt.

#### **Article 3.20 Droit de possession personnelle**

1. Un droit de possession personnelle est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d'un dessin ou modèle ou avant la date de priorité, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente.
2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement d'exécution à son intention de fabriquer.
3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou modèle en cause.
4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, d'entreprendre la fabrication de ces produits et d'accomplir, nonobstant le droit dérivant de l'enregistrement, tous les autres actes visés à l'article 3.16, à l'exclusion de l'importation.
5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu'avec l'établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui lui ont donné naissance.

#### **Chapitre 4. Radiation, extinction du droit et nullité**

##### **Article 3.21 Radiation sur requête**

1. Le titulaire de l'enregistrement d'un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de cet enregistrement, sauf s'il existe des droits de tiers contractuels en justice et notifiés à l'Office.
2. En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ce dépôt.
3. Si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié. La disposition de la phrase précédente s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.
4. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire.
5. Les règles énoncées par le présent article sont également applicables à la renonciation à la protection qui résulte pour le territoire Benelux d'un dépôt international.

##### **Article 3.22 Extinction du droit**

Sous réserve des dispositions de l'article 3.7, alinéa 2, le droit exclusif à un dessin ou modèle s'éteint:

- a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux;
- b. par l'expiration de l'enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d'office du dépôt international visée à l'article 6, 4e alinéa, sous c, de l'Arrangement de La Haye.

### Article 3.23 Invocation de la nullité

1. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle si:
  - a. le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3.1, alinéas 2 et 3;
  - b. le dessin ou le modèle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 3.1, alinéa 1, et aux articles 3.3 et 3.4;
  - c. le dessin ou modèle tombe sous l'application de l'article 3.2;
  - d. si cet enregistrement n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 3.6, sous e ou f.
2. Seul le déposant ou le titulaire d'un droit exclusif à un dessin ou modèle dérivant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un enregistrement Benelux ou d'un dépôt international peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt postérieur d'un dessin ou modèle qui est en conflit avec son droit, si l'enregistrement du dépôt n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 3.6, sous a.
3. Seul le titulaire d'un droit de marque antérieur ou le titulaire d'un droit d'auteur antérieur peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux d'un dépôt international de ce dessin ou modèle, si aucun droit à un dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 3.6, sous b, respectivement sous c.
4. Seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, si aucun droit au dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 3.6, sous d.
5. Seul le créateur d'un dessin ou modèle tel que visé à l'article 3.7, alinéa 1, peut, aux conditions visées dans cet article, invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle effectué par un tiers sans son consentement.
6. La nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.
7. Lorsque l'action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

### Article 3.24 Portée de l'annulation, de la déclaration d'extinction et de la radiation volontaire

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, l'annulation, la radiation volontaire et la renonciation doivent porter sur le dessin ou modèle en son entier.
2. Si l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous b, c, d ou e, et de l'article 3.23, alinéa 1, sous b et c, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si sous ladite forme, le dessin ou modèle répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée.
3. Par le maintien visé à l'alinéa 2, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du droit ou l'inscription d'une décision judiciaire qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation prononçant la nullité partielle de l'enregistrement du dépôt.

## Chapitre 5. Transmission, licence et autres droits

### Article 3.25 Transmission

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis.
2. Sont nulles:
  - a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;
  - b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.

### **Article 3.26 Licence**

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être l'objet d'une licence.
2. Le titulaire du dessin ou modèle peut invoquer le droit exclusif à un dessin ou modèle à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé, les produits pour lesquels la licence a été octroyée et la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.
3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié.
4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 3.17, alinéas 1 à 4, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 3.17, alinéas 1 à 4, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.
5. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 3.18, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

### **Article 3.27 Opposabilité aux tiers**

La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui l'a constaté ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.

## **Chapitre 6. Cumul avec le droit d'auteur**

### **Article 3.28 Cumul**

1. L'autorisation donnée par le créateur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à un tiers, d'effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette œuvre d'art est incorporée, implique la cession du droit d'auteur relatif à cette œuvre, en tant qu'elle est incorporée dans ce dessin ou modèle.
2. Le déposant d'un dessin ou modèle est présumé être également le titulaire du droit d'auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l'égard du véritable créateur ou son ayant droit.
3. La cession du droit d'auteur relatif à un dessin ou modèle, entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l'application de l'article 3.25.

### **Article 3.29 Droit d'auteur des employeurs et donneurs d'ordre**

Lorsqu'un dessin ou modèle est créé dans les conditions visées à l'article 3.8, le droit d'auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme créateur, conformément aux dispositions de cet article.

## TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

### Chapitre 1. *(Abrogé)*

#### Article 4.1

Abrogé

#### Article 4.2

Abrogé

#### Article 4.3

Abrogé

### Chapitre 2. **Autres attributions de l'Office**

#### Article 4.4 **Attributions**

En plus des attributions qui lui sont conférées par les titres qui précèdent, l'Office est chargé:

- a. d'apporter aux dépôts et enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international ou des décisions judiciaires et d'en informer, le cas échéant, le Bureau international;
- b. de publier les enregistrements des dépôts Benelux de marques et de dessins ou modèles, ainsi que toutes les autres mentions requises par le règlement d'exécution;
- c. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements.

#### Article 4.4bis **i-DEPOT**

1. L'Office peut fournir sous le nom "i-DEPOT" la preuve de l'existence de pièces à la date de leur réception.
2. Les pièces sont conservées par l'Office pendant une durée déterminée. La conservation a lieu sous le sceau du secret, sauf renonciation expresse du déposant.
3. Les modalités de ce service sont fixées par le règlement d'exécution.

## Chapitre 3. Compétence juridictionnelle

### Article 4.5 Règlement des litiges

1. Sans préjudice des dispositions des articles 2.14 et 2.30bis, les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.
2. L'irrecevabilité qui découle du défaut d'enregistrement du dépôt de la marque ou du dessin ou modèle est couverte par l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ou du dessin ou modèle, effectué en cours d'instance.
3. Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints.

### Article 4.6 Compétence territoriale

1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.
2. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.
3. Les tribunaux appliqueront d'office les règles définies aux alinéas 1 et 2 et constateront expressément leur compétence.
4. Le tribunal devant lequel la demande principale est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompetent en raison de la matière.
5. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal.

## Chapitre 4. Autres dispositions

### Article 4.7 Effet direct

Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente convention, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite convention, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et de l'accord ADPIC.

### Article 4.8 Autres droits applicables

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, de l'accord ADPIC, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais dont résulteraient des interdictions d'usage d'une marque.

#### **Article 4.8bis Droit applicable aux marques et dessins ou modèles en tant qu'objet de propriété**

1. La marque ou le dessin ou modèle en tant qu'objet de propriété sont régis en leur totalité et pour l'ensemble du territoire Benelux par le droit national du pays du Benelux dans lequel, selon le registre:
  - a. le titulaire a son siège ou son domicile à la date de la demande d'enregistrement;
  - b. si le point a. n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date de la demande d'enregistrement.
2. Dans les cas non prévus à l'alinéa 1<sup>er</sup>, le droit applicable est le droit du Royaume des Pays-Bas.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, l'alinéa 1<sup>er</sup> est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque l'alinéa 1<sup>er</sup> ne s'applique à aucun des cotitulaires, l'alinéa 2 est applicable.

#### **Article 4.9 Taxes et délais**

1. Toutes les taxes dues pour les opérations effectuées auprès de l'Office ou par l'Office sont fixées par règlement d'exécution.
2. Tous les délais applicables aux opérations effectuées auprès de l'Office ou par l'Office qui ne sont pas fixés dans la convention sont fixés par règlement d'exécution.

## TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

### Article 5.1 L'Organisation ayant cause des Bureaux Benelux

1. L'Organisation est l'ayant cause du Bureau Benelux des Marques, institué en vertu de l'article 1<sup>er</sup> de la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, institué en vertu de l'article 1<sup>er</sup> de la Convention Benelux en matière de Dessins ou Modèles du 25 octobre 1966. L'Organisation succède à tous les droits et à toutes les obligations du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Le Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles du 6 novembre 1981 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

### Article 5.2 Abrogation des conventions Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles

La Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

### Article 5.3 Maintien des droits existants

Les droits qui existaient respectivement en vertu de la loi uniforme Benelux sur les marques et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont maintenus.

### Article 5.4 Ouverture par classe de la procédure d'opposition

L'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques reste d'application.

### Article 5.5 Premier règlement d'exécution

Par dérogation à l'article 1.9, alinéa 2, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques et le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont habilités à établir conjointement le premier règlement d'exécution.

## TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 6.1 Ratification

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

### Article 6.2 Entrée en vigueur

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.
2. Abrogé
3. L'article 5.5 s'applique à titre provisoire.

### Article 6.3 Durée de la convention

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes.
3. La dénonciation prend effet au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant l'année de la réception de sa notification par les deux autres Hautes Parties Contractantes, ou à une autre date fixée de commun accord par les Hautes Parties Contractantes.

### Article 6.4 Protocole sur les privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités fait partie intégrante de la présente convention.

### Article 6.5 Règlement d'exécution

1. L'exécution de la présente convention est assurée par un règlement d'exécution. Le Directeur général en assure la publication sur le site Internet de l'Office.
2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le texte de la convention fait foi.
3. Les modifications au règlement d'exécution entrent en vigueur au plus tôt après la publication visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>.
4. Les Hautes Parties Contractantes publient également ces modifications dans leurs journaux officiels.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à La Haye, le 25 février 2005, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique:

K. de Gucht

Pour le Royaume des Pays-Bas:

B.R. Bot

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

J. Asselborn

## ANNEXE A

### DECISION

du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux  
portant modification  
de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle  
(marques et dessins ou modèles),  
signée à La Haye le 25 février 2005

Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après: CBPI),

Vu les dispositions de l'article 1.7, alinéa 1<sup>er</sup>, de la CBPI,

Animé du désir d'apporter à la CBPI les modifications qui s'imposent pour assurer la conformité avec la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JOCE L 157 du 30.4.2004 et JOCE L 195 du 02/06/2004),

A pris la présente décision:

#### **Article I**

Les modifications visées à cet article sont incorporées aux articles de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

#### **Article II**

Conformément à l'article 1.7, alinéa 1, de la CBPI, les modifications susmentionnées sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication.

FAIT à La Haye, le 1<sup>er</sup> décembre 2006.

Le Président du Comité de Ministres,

B.R. BOT

## ANNEXE B

PROTOCOLE portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points,

Sont convenus des dispositions suivantes:

### Article I

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit:

(...)

### Article II

En exécution de l'article 1<sup>er</sup>, 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

Conformément à l'article 1.7, alinéa 2, Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), les modifications reprises à l'article I seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

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

FAIT à Bruxelles, le 22 juillet 2010, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique: S. VANACKERE

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: J. ASSELBORN

Pour le Royaume des Pays-Bas: M..J.M. VERHAGEN

## ANNEXE C

PROTOCOLE portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Se référant à la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011 établissant un Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux;

Se référant au point 4 de la Recommandation 733/2 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 18 juin 2005 relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d'agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;

Se référant à la réponse à cette Recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 20 novembre 2008, qui exprime son soutien au point 4 de la Recommandation;

Considérant qu'il est utile de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 sur quelques points en sorte que les recours contre les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) soient désormais traités par la Cour de Justice Benelux;

Après avoir recueilli l'avis de la Cour de Justice Benelux;

Conviennent à cet effet de conclure un Protocole, qui est libellé comme suit:

### Article I

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit:

(...)

### Article II

En exécution 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 dudit Traité.

### Article III

Conformément à l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), les modifications reprises à l'article I seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

#### **Article IV**

Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, et au plus tôt à la date à laquelle le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, établi par la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011, entre en vigueur.

#### **Article V**

Les procédures judiciaires dirigées contre une décision de l'Office prise avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent régies par les dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) qui étaient applicables au moment où ladite décision a été prise.

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

FAIT À Bruxelles, le 21 mai 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique: D. ACHTEN

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: J.-J. WELFRING

Pour le Royaume des Pays-Bas: H. SCHUWER

## ANNEXE D

PROTOCOLE portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Vu l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Vu le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014,

Animés du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points,

Sont convenus des dispositions suivantes:

### Article I

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit:

(...)

### Article II

En exécution 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 dudit Traité.

### Article III

1. Le Gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.
2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.
3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 21 mai 2014.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

#### **Article IV**

L'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, tel que libellé avant l'entrée en vigueur du présent Protocole reste applicable aux oppositions introduites avant cette entrée en vigueur.

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

FAIT À Bruxelles, le 16 décembre 2014, en un exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique: D. REYNDERS

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: J. ASSELBORN

Pour le Royaume des Pays-Bas: B. KOENDERS

## ANNEXE E

PROTOCOLE portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise œuvre de la Directive (UE) 2015/2436

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Vu l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Animés du désir d'apporter un nombre de modifications à la convention susmentionnée, notamment pour en assurer la conformité avec la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

Sont convenus des dispositions suivantes :

### **Article I**

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit:

(...)

### **Article II**

En exécution 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 dudit traité.

### **Article III**

Les dispositions du chapitre 8 du titre II de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent applicables aux marques collectives déjà enregistrées, jusqu'à ce que leurs titulaires aient déclaré s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de certification en vertu des dispositions modifiées. Le titulaire doit faire cette déclaration au plus tard lors du renouvellement de l'enregistrement, étant entendu qu'il dispose à cet effet d'un délai d'au moins trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole. L'Office n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la déclaration du titulaire.

#### Article IV

1. Le gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Haute Partie Contractante.
2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Hautes Parties Contractantes.
3. Les Hautes Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.
4. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signé à Bruxelles le 16 décembre 2014, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.
6. Le dépositaire informe les Hautes Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

En fait de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017, en un seul exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : D. ACHTEN

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : G. STRONCK

Pour le Royaume des Pays-Bas : J. BRANDT





